

Палата по патентным спорам Роспатента (далее – Палата по патентным спорам) в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.10.2007, от ОАО "Нептун" против выдачи патента Российской Федерации №2140325 на изобретение "Устройство для измельчения зерна", при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2140325 с приоритетом от 30.04.1998 выдан по заявке №98108389/13 на имя Мальцева П.В., Берсенева А.Ю. и Лузгина А.Ф.. Впоследствии данный патент был уступил ООО "Уралспецмаш" (далее – патентообладатель).

Патент Российской Федерации №2140325 на изобретение "Устройство для измельчения зерна" действует со следующей формулой изобретения:

"1. Устройство для измельчения зерна, содержащее станину с закрепленным неней загрузочным бункером, имеющим окно для выхода зерна, сито и измельчитель, отличающееся тем, что станина выполнена в виде плиты с окном для выхода зерна, совпадающим с окном для выхода зерна из бункера, и отверстием под вал измельчителя, который выполнен в виде вертикально установленного и снабженного узлом герметизации высокооборотного электродвигателя и симметрично закрепленной на его валу, пропущенном сквозь станину, пластины, плоскость вращения периферийной ударной части которой проходит под окном для выхода зерна, а сито выполнено съемным и смонтировано под измельчителем.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что площадь окна для выхода зерна выполнена равной 300-600  $\text{мм}^2$ .

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что по периметру сита с радиальным зазором закреплен отражатель, выполненный в виде кольца
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что на станине выполнены упоры-фиксаторы для тары-сборника продуктов переработки зерна в виде передвижных кронштейнов с деталями фиксации и шкал размеров тары."

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее - Закон) с изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом от 07.02.2003 № 22-ФЗ (далее - Федеральный закон) ОАО "Нептун" (далее - лицо, подавшее возражение) было подано возражение, в котором отмечено следующее.

В 1996 году ОАО "Нептун" приняло решение об изготовлении изделия "Сепаратор-зернодробилка бытовая электрическая". Была разработана конструкторская документация КАЖИ.332 339.012. По результатам испытаний было принято решение на базе упомянутого устройства выпускать только изделие "Зернодробилка бытовая электротехническая" КАЖИ.332 339.012-01. На данное изделие 30.09.1997 года был получен сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ21. ВО1684. Работа зернодробилки в краткой форме описана в руководствах по эксплуатации КАЖИ.332 339.012РЭ и КАЖИ.332 339.012-1РЭ. Руководство по эксплуатации входит в комплект поставки зернодробилки, что, по мнению лица, подавшего возражение, указывает на общедоступность сведений об устройстве и работе зернодробилки.

В возражении приведен сопоставительный анализ признаков сепаратора-зернодробилки КАЖИ.332 339.012 и зернодробилки КАЖИ.332 339.012-1 с признаками, приведенными в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту, и указано, что все признаки независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту заимствованы из упомянутых изделий, разработанных и производимых ОАО

"Нептун".

В возражении представлены следующие материалы:

- "Сепаратор-зернодробилка бытовая электрическая". Руководство по эксплуатации КАЖИ.332 339.012РЭ (далее – руководство [1]);
- "Зернодробилка бытовая электрическая". Руководство по эксплуатации КАЖИ.332 339.012-1РЭ (далее – руководство [2]).

В отзыве патентообладателя от 18.12.2007 года по мотивам возражения отмечено следующее.

По мнению патентообладателя, руководства [1] и [2] не могут быть включены в уровень техники, поскольку в представленном возражении отсутствуют данные, документально подтверждающие как дату поступления данных руководств в общедоступные органы научно-технической информации, так и дату, с которой сведения о сепараторе-зернодробилке КАЖИ.332 339.012 и зернодробилке КАЖИ.332 339.012-01 стали общедоступными в результате их использования.

Кроме того, в отзыве указано на то, что в сопоставительном анализе, приведенном в возражении, был выпущен из вида такой важный отличительный признак изобретения по оспариваемому патенту, как наличие узла герметизации электродвигателя.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 20.12.2007 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы к возражению, в которых приведены результаты сравнительного анализа признаков устройства для измельчения зерна по оспариваемому патенту с признаками, представленными в конструкторской документации КАЖИ.332 339.012СБ "Зернодробилка электрическая" и в руководстве [2] (см. таблицы 1 и 2). На основании данного анализа в дополнительных материалах делается вывод, что в изделии "Зернодробилка" имеется узел, включающий в себя электродвигатель, вал которого через отверстие пропущен сквозь основание, на валу симметрично закреплен нож,

высокооборотный электродвигатель выполнен вертикально установленным, электродвигатель размещен в корпусе приводного блока, плоскость вращения периферийной ударной части ножа проходит под окном для выхода зерна. Все указанные в этом узле детали, их взаимосвязь и форма выполнения, по мнению лица, подавшего возражение, соответствует признаку "измельчитель", как он описан в формуле изобретения с привлечением описания и графических материалов к оспариваемому патенту.

В дополнительных материалах в отношении признака независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту – "узел герметизации" отмечено, что зернодробилка согласно техническим условиям 5-96КАЖИ332 339.012ТУ (далее – технические условия [3]) соответствует требованиям по пылезащищенности указанного в нем ГОСТа 14254-96. Узлом герметизации в зернодробилке является система уплотнителей, представленных на чертеже КАЖИ.332 339.012СБ позициями 12, 14, 16, 22, 24, 30, 32 и 36.

В качестве доказательства известности признаков устройства по оспариваемому патенту до даты приоритета в дополнительных материалах приведены ссылки на спецификацию и сборочный чертеж КАЖИ.332 339.012СБ "Сепаратор-зернодробилка", утвержденные 26.04.1996, руководство [1], утвержденное 26.04.1996, и технические условия [3], которые зарегистрированы и внесены в реестр государственной регистрации Ставропольским Центром стандартизации и метрологии Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии, сертификации 14.06.1996. Кроме того, отмечается, что на изделие "Зернодробилка бытовая электрическая" 30.09.1997 был получен сертификат соответствия и изделие "Зернодробилка бытовая электрическая" КАЖИ.332 339.012-01 было экспонатом на выставке-ярмарке "Наука производству" (Москва, ВВЦ, павильон 71) в сентябре 1997 года. Факт участия в выставке-ярмарке, по

мнению лица, подавшего возражение, подтверждается счет-фактурой №5/294 от 01.09.1997.

В 1997 году ОАО "Нептун" осуществлял поставку зернодробилок предприятиям и физическим лицам: счет-фактура №5/298 от 04.09.1997, счет-фактура №5/324 от 01.10.1997, счет-фактура №5/449 от 24.11.1997, счет-фактура №5/455 от 26.11.1997. Факт производства указанных зернодробилок подтверждается накладными на сдачу готовой продукции №6 от 26.07.1997, №9 от 28.07.1997, №14 и №19 от 31.07.1997.

В дополнительных материалах к возражению представлены следующие документы:

- спецификация и сборочный чертеж КАЖИ.332 339.012СБ "Сепаратор-зернодробилка бытовая электрическая";
- спецификация и сборочный чертеж КАЖИ.332 339.012-01СБ "Зернодробилка бытовая электрическая";
- технические условия [3];
- руководства по эксплуатации [1] и [2];
- распечатка информации по патенту №214035;
- лист с информацией о значении используемых терминов;
- копии счет-фактур №5/294 от 01.09.1997, №5/298 от 04.09.1997, №5/324 от 01.10.1997, №5/449 от 24.11.1997 и №5/455 от 26.11.1997.
- копии накладных №6 от 26.07.1997, №9 от 28.07.1997, №14 и №19 от 31.07.1997.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам нашла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона при проверке соответствия изобретений, содержащихся в заявках, поданных до даты вступления в силу настоящего Федерального закона, условиям патентоспособности применяются условия патентоспособности,

установленные законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

С учетом даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту правовая база для оценки охранных способностей заявленного изобретения включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 20.09.93 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.11.93 № 386 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является: для конструкторской документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы; для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) – документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение; для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.2. Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем

признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме совокупности признаков, представленных в вышеприведенной формуле изобретения.

Приведенные в возражении доводы – "все признаки независимого пункта формулы изобретения по патенту №2140325 заимствованы из изделий "Сепаратор-зернодробилка" КАЖИ.332 339.012 и "Зернодробилка" КАЖИ.332 339.012-01, разработанных и производимых ОАО "Нептун" и "Руководство по эксплуатации входит в комплект поставки зернодробилки, т.е. сведения об устройстве и работе зернодробилки стали общедоступными", указывают на то, что устройству по оспариваемому патенту в возражении противопоставлен по существу один наиболее близкий аналог (прототип), следовательно, речь может идти только о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности "новизна". При этом сами руководства [1] и [2] могут быть рассмотрены либо как документы, подтверждающие дату, с которой сведения об упомянутых изделиях стали известными в результате их использования, либо как источники информации, поступившие в органы научно-технической информации или стали обозреваемыми до даты приоритета оспариваемого патента.

Представленные руководства [1] и [2] не являются документами, подтверждающими не только дату, с которой сведения об упомянутых изделиях стали известными в результате их использования, но и сам факт использования изделий, поскольку на них отсутствуют соответствующие отметки (например, штампы торговых организаций о продаже изделия).

Отсутствие сведений о регистрации в каком - либо органе научно-технической информации данных руководств, а также отсутствие в возражении доказательств о поставке руководств вместе с изделиями не

позволяет принять их в уровень техники в отношении изобретения по оспариваемому патенту в качестве источников информации.

Упомянутый в возражении сертификат соответствия не содержит сведений о дате, с которой сведения об изделии стали известными в результате его использования.

Таким образом, приведенное в возражении утверждение о том, что все признаки независимого пункта формулы изобретения по патенту №2140325 заимствованы из изделий "Сепаратор-зернодробилка" КАЖИ.332 339.012 и "Зернодробилка" КАЖИ.332 339.012-01, является бездоказательным, следовательно, нет оснований для признания изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условию охранных способностей "новизна".

Относительно дополнительных материалов необходимо отметить следующее.

Представленные в дополнительных материалах счет-фактуры, спецификации, чертежи и технические условия [3] не были указаны в первоначальных материалах возражения, поэтому они и основанные на них доводы, касающиеся несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию охранных способностей "новизна", не могут быть приняты во внимание, поскольку они выходят за рамки первоначального возражения.

В особом мнении от 25.12.2007 лицо, подавшее возражение, указывает на то, что дополнительные материалы не изменяют мотива возражения. В них представлен более подробный сравнительный анализ признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту и признаков изделий "Сепаратор-зернодробилка бытовая электрическая" и "Зернодробилка бытовая электрическая".

Источники информации – руководства [1] и [2] были указаны в возражении, а конструкторская документация – чертежи КАЖИ.332 339.012СБ и КАЖИ.332 339.012-01СБ приведены для пояснения мелкомасштабных рисунков в руководствах [1] и [2]. ГОСТ 14254-96

является общедоступным справочным изданием. Коллегия Палаты по патентным спорам и представители патентообладателя были ознакомлены с дополнительными материалами.

Лицо, подавшее возражение, считает, что коллегия вынесла отказное решение по возражению, не исследовав вновь представленную информацию, для чего следовало перенести заседание коллегии в соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС.

Однако согласно п. 2.5. Правил ППС представленные дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, поскольку они не являются общедоступными словарно-справочными изданиями, и не могут быть приняты к рассмотрению в рамках данного возражения, при этом от лица, подавшего возражение, письменных заявлений о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам по причине представления дополнительных материалов не поступало.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.10.2007, патент Российской Федерации №2140325 оставить в силе.**