

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2195590, поступившее 25.11.2016 от ОАО «Тутаевский моторный завод» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2195590 на изобретение «Планетарная коробка передач» выдан по заявке № 2001123799/28 с приоритетом от 27.08.2001. По данным государственного реестра в настоящее время патентообладателем является Андреев В.М. (далее – патентообладатель). Указанный патент действует со следующей формулой:

«Планетарная коробка передач, содержащая корпус, входной и выходной валы, планетарный механизм с подвижной в осевом направлении коронной шестерней, имеющей у торцов зубчатые венцы с внутренними зубьями и аксиально направленные пазы, имеющие по одному скошенному уступу на каждой стенке, две зубчатые полумуфты с конусами трения, из которых одна соединена с корпусом, а другая с входным или выходным

валом, два синхронизирующих кольца с конусами трения и радиальными выступами, размещенными в упомянутых пазах коронной шестерни и имеющими блокирующие скосы, выполненные на торцах, обращенных к коронной шестерне, а также тангенциально направленные цилиндрические гнезда, в которых размещены пружины и упорные штифты фиксаторов, отличающаяся тем, что торец водила, взаимодействующий с синхронизирующим кольцом понижающей передачи, имеет цилиндрический поясок, обеспечивающий радиальный зазор между кольцом и водилом в положении включенной прямой передачи, меньший радиального зазора между коническими поверхностями синхронизирующего кольца и полумуфты понижающей передачи, а стенки аксиальных пазов коронной шестерни со стороны упорных штифтов фиксаторов имеют ограничительные уступы, обеспечивающие стабильный зазор между коническими поверхностями кольца и полумуфты.»

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- копия апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам Ярославского областного суда от 15 сентября 2016 г. (далее - [1]);

- копии писем: ОАО «МАЗ» от 26.05.2016 №100-2/16, ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) от 30.05.16 №743-04/248-1, ООО «Объединение Родина» от 25.05.2016 № 18.01.02/109 (далее - [2]);

- копия приказа генерального директора ПО «Автодизель» от 13.06.1991 № 200 (далее - [3]);

- копия чертежей: 202.1721157 -40 СБ «Кольцо фрикционное», 238М. 1721312-50 СБ «Вал выходной с удлинителем», 202.1721.354-40 «Шестерня коронная» (далее - [4]);

- копия сборочного чертежа демультипликатора с проставкой картера (далее - [4a]);
- копия извещения К11-99ПИ от 25.01.1999 (далее - [5]);
- копия табуляграммы за 1995 год (далее - [6]);
- копия контрольной карты № 5831 и выкопировка из журнала 1995 г. (далее - [7]);
- копия контрольной карты №5832 и выкопировка из журнала табуляграммы 1995 г. (далее - [8]);
- копия приказа от 23.08.1999 г. № 425 (далее - [9]);
- копия приказа № 615 от 21.04.1992 (далее - [10]);
- копия приказа от 21.04.1992 №139 (далее - [11]);
- копия справки ПДО (далее - [12]);
- баланс производственной мощности за 1994, 1999, 2000 год (далее - [13]);
- копии чертежей операций механической обработки деталей и используемой оснастки (далее - [14]).

В возражении указано, что до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту ОАО "Тутаевский моторный завод" производил и реализовывал планетарные коробки передач согласно технической документации, включающей в себя источники информации [4]-[8], [14].

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту, известны из сведений, содержащихся в указанной выше технической документации, приложенной к возражению.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 16.02.2017 поступил отзыв на данное возражение. В отзыве указано, что документы [1] - [3], [5] - [13] не доказывают факт использования изделия «Планетарная коробка передач». Также патентообладатель отмечает, что источники информации [4], [4a], [14] не являются общедоступными и не могут быть включены в уровень техники.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- авторское свидетельство SU 1835889, опубликовано 20.08.1996 (далее - [15]);
- фото демультипликатора (далее - [16]);
- копия извещения АО «Автодизель» № К131-01 от 11.10.2001 (далее - [17]);

Также следует отметить, что от лица, подавшего возражение, 01.03.2017 и 24.04.2017 поступили пояснения к возражению и следующие дополнительные материалы (копии):

- дубликат приказа №134 от 22.06.1998, доверенность № 2458 от 22.06.1998 (ЯООТ «Автодизель»), перечень материальных ценностей, подлежащих получению (далее - [18]);

- дубликат приказа № 88 от 28.04.1994, доверенность № 1024 от 28.04.1994, перечень материальных ценностей, подлежащих получению (далее - [19]);

- счет-фактура № 14330 от 31.08.1999, приказ на отгрузку готовой продукции № 001742 от 26.08.99, счет-фактура № 32 от 26.10.1999, накладная № 33 (на отпуск материалов на сторону), заявка № 19-02-115 от 19.10.1999 от ОАО «Мурманский торговый порт», доверенность № 387 от 20.10.1999, перечень материальных ценностей, подлежащих получению (далее - [20]);

- счет-фактура № 15936 от 28.10.1999, приказ на отгрузку готовой продукции от 22.10.99, счет-фактура № 22 от 05.10.1999, накладная от 05.10.1999 получатель ООО «Компания ВАТ спирт» г. Пермь, доверенность № 1915 от 02.10.1999, перечень материальных ценностей, подлежащих получению, заявка от ООО «Компания ВАТ спирт» г. Пермь (далее - [21]);

- счет-фактура № 16090 от 10.11.1999, приказ на отгрузку готовой продукции № 06136 от 02.11.99, счет-фактура № 38 от 10.11.1999, накладная № 39 (на отпуск материалов на сторону), заявка № 251/5456 от 29.10.1999 от ООО «Ставролен» (далее - [22]);

- товарная накладная № П.302 от 27.09.2000, накладная № 407 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 745 от 28.09.2000, заявка от 03.10.2000 ОАО «Курскгаз» (далее - [23]);

- товарная накладная № П.200 от 24.05.2001, накладная № 461 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 28 от 23.05.2001, заявка от 28.05.2001 ООО «Сельта», г. Краснодар (далее - [24]);

- счет-фактура № 22 от 05.10.1999, накладная от 05.10.1999 (получатель ООО «Компания ВАТ спирт», г. Пермь), доверенность № 1915 от 02.12.1999, перечень материальных ценностей, подлежащих получению, заявка № 286 от 14.02.1999 от ООО «Компания ВАТ спирт», приказ № 01742 от 26.08.1999, счет-фактура № 14330 от 31.08.1999 (далее - [25]);

- счет-фактура № 32 от 26.10.1999, накладная № 33 от 22.10.1999 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 387 от 20.10.1999, перечень материальных ценностей, подлежащих получению, заявка № 19-02-115 от 19.10.1999, приказ на отгрузку готовой продукции № 006033 от 22.10.99, счет-фактура № 15036 от 28.10.1999 (далее - [26]);

- счет-фактура № 38 от 10.11.1999, накладная № 39 от 10.11.1999 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 102 от 05.11.1999 ООО «Ставролен», перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению, заявка № 251/5456 от 29.10.1999 от ООО «Ставролен», приказ на отгрузку готовой продукции № 6163 от 02.11.1999, счет-фактура № 16090 от 10.11.1999, счет-фактура № 16090 от 10.11.1999 (далее - [27]);

- счет-фактура № 6 от 19.01.2000, накладная № 6 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 5 от 12.01.2000 (ИП. Тятков В.С.), заявка от 19.01.2000, приказ на отгрузку готовой продукции № 00165 от 19.01.2000, счет-фактура № 17425 от 21.01.2000 (далее - [28]);

- счет-фактура № 28 от 14.02.2000, накладная № 28 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 43 от 14.02.2000 (ОАО «Агростройтранс»), материальные ценности, заявка от 14.02.2000 от ОАО

«Агростройтранс», счет-фактура № 17654 от 14.02.2000, приказ на отгрузку готовой продукции от 10.02.2000 (далее - [29]);

- счет-фактура № 270 от 03.08.2000, накладная № 270 (на отпуск материалов на сторону), доверенность №18 от 02.08.2000 (ООО «Транссервис»), перечень материальных ценностей, подлежащих получению, заявка от 14.07.2000 от ООО «Транссервис», счет-фактура № 18916 от 07.08.2000, товарная накладная № П 232 от 02.08.2000 (далее - [30]);

- счет-фактура № 381 от 22.09.2000, накладная № 381 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 95 от 30.09.2000 ЗАО «Юнистек», перечень материальных ценностей, подлежащих получению, заявка от ЗАО «Юнистек», счет-фактура № 19250 от 26.09.2000, товарная накладная № П.295 от 21.09.2000 (далее - [31]);

- счет-фактура № 555 от 28.11.2000, накладная № 555 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 25 от 07.12.2000 (ЗАО «МВМ»), заявка № 42 от 28.11.2000 от ЗАО «МВМ», товарная накладная № П.275 307 от 03.10.2000, счет-фактура № 19307 от 05.10.2000 (далее - [32]);

- счет-фактура № 615 от 25.12.2000, накладная № 615 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 1158 от 23.12.2000 (ОАО «Курскгаз»), заявка от 18 декабря 2000 от ОАО «Курскгаз» Суджанский филиал, товарная накладная № П. 464 от 22.12.2000, счет-фактура № 19864 от 27.12.2000 (далее - [33]);

- счет-фактура № 48 от 30.01.2001, накладная № 48 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 25 от 31.01.2001г. (ООО «Великан-М»), паспорт на сборку и приемку агрегата № 459, счет-фактура № 20049 от 01.01.2001, счет-фактура № 20025 от 29.01.2001, товарная накладная № П.36 от 24.01.2001 (далее - [34]);

- счет-фактура № 75 от 12.02.2001, накладная 75 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 342 от 12.02.2001 (Предприятие завод Электрокабель ПК), заявление на продажу от Предприятия «Завод Электрокабель», паспорт на сборку и приемку агрегата № 867, счет-фактура

№20108 от 12.02.2001, товарная накладная № П.52 от 07.02.2001 (далее - [35]);

- счет-фактура № 110 от 23.02.2001, накладная № 110 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 45 от 20.02.2001 (ЗАО «Комбинат строительных материалов», г. Боровичи), перечень материальных ценностей, подлежащих получению, паспорт на сборку и приемку агрегата № 826, счет-фактура № 20182 от 26.02.2001, товарная накладная № П.70 от 21.02.2001 (далее - [36]);

- счет-фактура № 171 март 2001, накладная № 171 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 161 04.03. 2001г. (ЭНИЦ ВНИИ АЭС), перечень материальных ценностей, подлежащих получению, паспорт на сборку и приемку агрегата, заявка от 15.03.2001 от ЭНИЦ ВНИИ АЭС, счет-фактура № 20182 от 26.02.2001, товарная накладная № П.70 от 21.02.2001 (далее - [37]);

- счет-фактура № 215 от 23.03.2001, накладная № 215 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 44 от 29.03.2001 (ДРСУ ГУП «Карелавтодор»), счет-фактура № 20351 от 27.03.2001, товарная накладная № П. 116 от 23.03.2001 (далее - [38]);

- счет-фактура № 393 от 07.05.2001, накладная № 393 (на отпуск материалов на сторону) (ОАО «БогучанГэсСтрой»), паспорт на сборку и приемку агрегата, квитанция о приеме груза 23929323, счет-фактура № 22148 от 07.05.2001, товарная накладная № П. 168 155 от 04.05.2001 (далее - [39]);

- счет-фактура № 382 от 04.05.2001, накладная № 382 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 140 от 29.04.2001 (ОАО «Кармаскалинский Агропромснаб»), заявка от ОАО «Кармаскалинский Агропромснаб», паспорт на сборку и приемку агрегата № 1630, счет-фактура № 22157 от 14.02.2001, товарная накладная № П. 155 от 23.04.2001 (далее - [40]);

- счет-фактура № 265, накладная № 265 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 35 от 02.04.2001 (ООО Фирма «Навигатор»),

перечень товарно-материальных ценностей, заявка от ООО Фирма «Навигатор», счет-фактура № 20423 от 05.04.2001, товарная накладная № П. 128 от 02.04.2001 (далее - [41]);

- накладная № 391 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 540, заявка от ОАО ПСФ «Автодизель-сервис», товарная накладная № 346 от 24.04.2001 (далее - [42]);

- договор купли-продажи № 031/335 от 27.11.2015 (далее - [43]);

- структура обозначения узлов и деталей КП и классификатор буквенно-цифрового обозначения ОАО «ТМЗ» (дата не указана) (далее - [44]);

Необходимо подчеркнуть, что от патентообладателя 17.02.2017 поступили дополнительные материалы (копии):

- справочник «Терминология системы разработки и постановки продукции на производство». Издательство стандартов. Москва. 1985. стр. 18-21, 24, 25 (далее - [45]).

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 29.05.2017: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2016, патент Российской Федерации на изобретение № 2195590 оставить в силе.

Данное решение было оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

Суд по интеллектуальным правам своим решением от 01.11.2017 по делу № СИП-389/2017 признал решение Роспатента от 29.05.2017 недействительным.

В решении Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2017 по делу № СИП-389/2017 отмечено:

«...Роспатентом не учтено, что общество «Гутаевский моторный завод» с возражением представило чертежи сборочных единиц.

Так, под номером 4 в решении Роспатента обозначены следующие документы: чертеж 202.1721157-40 СБ «Кольцо фрикционное»; чертеж 238М.1721312-50 СБ «Вал выходной с удлинителем»; чертеж 202.1721.354-

40 «Шестерня коронная»: под номером 14 указан чертеж операций механической обработки деталей используемой оснастки.

Названные чертежи в соответствии с требованиями ГОСТ 2.102-68. «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов», утвержденном постановлением Госстандарта СССР от 28.06.1968 № 1029, составляют основную конструкторскую документацию деталей.

Применимость деталей, чертежи которых представлены заявителем, именно при сборке демультипликатора для планетарной коробки передач отражена в самих чертежах, начиная с кодированной нумерации использованной на чертежах, где первые пять позиций (до точки) обозначают модель коробки передач в соответствии с отраслевым нормалем ОН 025270-66 «Классификация и система обозначения автомобильного подвижного состава, а также его агрегатов и узлов, выпускаемых специализированными предприятиями» (например, 238М.); вторые четыре цифры обозначают номер функциональной подгруппы в соответствии с отраслевым руководящим документом РД 37.001.138-90 (в рассматриваемом случае 1721); следующие три цифры – это номер узла и детали и последние две цифры – исполнение, фабричное число.

Цифровое обозначение 1721 в представленных чертежах обозначает принадлежность детали в функциональной подгруппе в соответствии с РД 37.001.138-90, то есть передача понижающая, а 1700 принадлежность к функциональной подгруппе коробка передач в сборе.

Таким образом, из буквенно-числовой маркировки представленных заявителем чертежей деталей следует, в состав какой сборочной единицы (1721 – демультипликатор) они включаются и в состав какого конечного изделия (1700 – коробка передач) включаются данные сборочные единицы.

Следовательно, сборочный чертеж, не учтенный Роспатентом в связи с его более поздней датой составления, не является единственным способом

установления изделия, в которое собираются сборочные единицы, чертежи которых представлены заявителем...

...Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение открытого акционерного общества «Гутаевский моторный завод», поступившее 25.11.2016.»

Следует отметить, что от лица, подавшего возражение, 10.01.2018, 13.02.2018 и 19.03.2018 поступили дополнения к возражению, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы возражения.

С данными дополнениями представлены следующие материалы (копии):

- спецификация к сборочному чертежу 239В.1721005-40 (далее - [46]);
- чертеж 202.1721015-50СБ (далее - [47]);
- чертеж 201.1721018 (далее - [48]);
- чертеж 200.1701034 (далее - [49]);
- чертеж 50217К5 ДС (далее - [50]);
- чертеж 201.1721180-50 (далее - [51]);
- чертеж 202.1721354-40 (далее - [52]);
- чертеж БЧ.238М.1721170-20 (см. 239.1721170-10) (далее - [53]);
- чертеж 238М.1721166 (далее - [54]);
- чертеж 238М.171356 (далее - [55]);
- чертеж 202.1721157-40СБ (далее - [56]);
- чертеж БЧ.238М.1721042-60 (см. 239.1721-10) (далее - [57]);
- чертеж 239В.1721005-40СБ (извещение К16-97) (далее - [58]);
- чертеж 239В.1721006-40СБ (действующий) (далее - [59]);
- чертеж 239В.1721006-40СБ (извещение К16-97) (далее - [60]);
- чертеж 239.1721039-12СБ (далее - [61]);
- чертеж 239.1721168-10СБ (далее - [62]);
- чертеж 202.1721300-42СБ (далее - [63]);
- чертеж 202.1721350-40СБ (далее - [64]);
- чертеж 202.1721306-50СБ (далее - [65]);

- чертеж 238М.1721170-10 (извещение К9 4/7-91ПИ) (далее - [66]);
- извещение К98-02 (далее - [67]);
- чертеж 238ВМ.1700006-40 (далее - [68]);
- чертеж 238ВМ.1700006-50СБ (далее - [69]);
- чертеж 238ВМ.1700005-40 (далее - [70]);
- расчет размерной цепи по зазорам (далее - [71]);
- авторское свидетельство [15];
- выписка из ГОСТ 2.102-2013, дата публикации 2014 г. (далее - [72]);
- чертеж 238М.1721039-60 «Проставка с муфтой» (далее - [73]);
- чертеж 238М.1721039-62 «Проставка с муфтой» (далее - [74]);
- чертеж 238М.1721039-60 СБ «Проставка с муфтой сборочный чертеж» (далее - [75]);
- чертеж 238М-1721168-10 «Муфта зубчатая низшего диапазона» (далее - [76]);
- чертеж 238М-1721168 СБ «Муфта зубчатая низшего диапазона. Сборочный чертеж» (далее - [77]);
- чертеж 238М.1721168-20 «Муфта зубчатая низшего диапазона» (далее - [78]);
- извещение К99-02 (далее - [79]).

В свою очередь, от патентообладателя 15.02.2018 и 02.04.2018 поступили дополнения к отзыву.

С данными дополнениями представлены следующие материалы (копии):

- договор № 40/95 от 06.12.1995 (далее - [80]);
- приказ по ОАО "Промтрактор" № 114 от 03.03.2003 (далее - [81]);
- выписка из ГОСТ 15.011-96, дата введения 01.01.1996 (далее - [82]);
- патентный формуляр 239.17210050 ПФ от 2004 года (далее - [83]);
- выписка из ГОСТ 2.102-68, дата введения 01.01.1971 (далее - [84]);
- выписка из ГОСТ 2.104-68, дата введения 01.01.1971 (далее - [85]);
- выписка из ГОСТ 2.503-90, дата введения 01.01.1991 (далее - [86]);

- выписка из ГОСТ 2.111-2013, дата введения 01.06.2014 (далее - [87]);
- выписка из ГОСТ 3.1103-82, дата введения 01.07.1983 (далее - [88]);
- выписка из ГОСТ 3.1102-81, дата введения 01.07.1982 (далее - [89]).

Также в данных дополнениях отмечено следующее:

- представленные лицом, подавшим возражение, источники информации [4], [4а], [14], [46]-[70], [73]-[79] не являются общедоступными и не могут быть включены в уровень техники;

- в представленных лицом, подавшим возражение, источниках информации [4], [4а], [14], [46]-[70], [73]-[79] отсутствуют сведения о признаках независимого пункта формулы по оспариваемому патенту, характеризующего взаимодействие торца водила с синхронизирующим кольцом понижающей передачи, имеющего цилиндрический пояс, обеспечивающий радиальный зазор между кольцом и водилом в положении включенной прямой передачи, меньший радиального зазора между коническими поверхностями синхронизирующего кольца и полумуфты понижающей передачи, при этом стенки аксиальных пазов коронной шестерни со стороны упорных штифтов фиксаторов имеют ограничительные уступы, обеспечивающие стабильный зазор между коническими поверхностями кольца и полумуфты;

- согласно извещению [17] документально подтвержденной датой, с которой стали сведения о коробках передач 238М общедоступными, является 12.11.2001;

- лицом, подавшим возражение, не представлен анализ демультипликатора, изготовленного по приложенным к возражению чертежам, с учетом 6-ти месячной льготы;

- в чертежах [4] имеет место фальсификация данных, касающихся изменения диаметра цилиндрического пояса.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.08.2001), правовая база для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (в редакции от 23.09.1992) (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 13.11.2000 № 223, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.11.2000 за № 2465 (далее – Правила ИЗ).

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 19.5.2.(3) Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле изобретения, включая характеристику назначения.

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 сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Документы [3], [4], [5] - [14] в совокупности подтверждают тот факт, что до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту ОАО "Тулаевский моторный завод" производил сборочные единицы и осуществлял их сборку. Документы [18] – [41], подтверждают тот факт, что до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту ООО "Торговый Дом ТМЗ" реализовывал коробки передач 238М, 238ВМ и демультипликаторы 23903-1721006-40, в частности:

- от покупателя ООО «Ставролен» поставщику ООО "Торговый Дом ТМЗ" была отправлена заявка о намерениях поставки изделия (коробки передач) 238ВМ 1700004-40 (см. документы [22]). Факт исполнения данной заявки подтверждается товарной накладной (см. документы [22]), согласно которой продавец - ООО "Торговый Дом ТМЗ" до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту произвел отпуск изделия 238ВМ 1700004-40 покупателю – ООО «Ставролен», которым указанное изделие 238ВМ 1700004-40 было получено;

- от покупателя ОАО «Курскгаз» поставщику ООО "Торговый Дом ТМЗ" была отправлена заявка о намерениях поставки изделия (демультипликатор) 23903-1721006-40 (см. документы [23]). Факт исполнения данной заявки подтверждается товарной накладной (см. документы [23]), согласно которой продавец - ООО "Торговый Дом ТМЗ" до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту произвел отпуск изделия 23903-1721006-40 покупателю – ОАО «Курскгаз», которым указанное изделие 23903-1721006-40 было получено;

- от покупателя ОАО ПСФ «Автодизель-сервис» поставщику ООО "Торговый Дом ТМЗ" была отправлена заявка о намерениях поставки изделия (коробки передач) 238М-1700004-50 (см. документы [42]). Факт исполнения данной заявки подтверждается товарной накладной (см. документы [42]), согласно которой продавец - ООО "Торговый Дом ТМЗ" до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту произвел отпуск

изделия 238М-1700004-50 покупателю – ОАО ПСФ «Автодизель-сервис», которым указанное изделие 238М-1700004-50 было получено.

Таким образом, документы [22], [23], [42] подтверждают факт реализации изделий (коробок передач) 238М, 238ВМ и демультипликаторов 23903-1721006-40 до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Согласно структуре деталей и классификатору [44] коробки передач 238М, 238ВМ включают в себя планетарные демультипликаторы 239В 1721004-50 и 239В 1721006-40 соответственно, а демультипликатор 23903-1721006-40 является планетарным и относится к демультипликаторам серии 239В для коробок передач ЯМЗ 238ВМ, ЯМЗ 238ВК, ЯМЗ 238ВУ.

При этом особенности конструктивного выполнения демультипликаторов серии 239В охарактеризованы в чертежах [4], [14], [58] (согласно концепции, изложенной в ГОСТ 2.102-68) и в структуре деталей и классификаторе [44].

Также необходимо отметить, что особенности конструктивного выполнения коробки передач 238ВМ с планетарным демультипликатором серии 239В охарактеризованы в чертеже [69], дата создания которого не указана, а только указаны даты изменений, внесённые в данный чертеж [69].

В свою очередь, следует обратить внимание, что извещением [5] до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту в коробки передач всех исполнений (ЯМЗ, 238ВМ, 239) были внесены изменения, касающиеся уточнения диаметра цилиндрического пояска со стороны низшего диапазона по результатам испытаний промышленной партии демультипликаторов.

Также согласно концепции Единой Системы Конструкторской Документации, содержащейся в ГОСТ 2.102-68, можно сделать вывод, что чертеж [69], несмотря на отсутствие даты его создания и внесения в него изменений позже даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, имеет номер 1700 и, следовательно, принадлежит к функциональной подгруппе коробка передач в сборе (см. решение Суда выше).

Таким образом, чертеж [69] можно использовать для визуализации общего вида коробки передач 238ВМ и взаимного расположения входящих в неё деталей.

Следовательно, с учётом чертежей [4], [14], [58], [53], [69], извещения [5] и ГОСТ 2.102-68, можно сделать следующие выводы о конструктивном выполнении коробки передач 238ВМ, сведения о которой стали известны в результате его применения (см. заключение выше), а именно:

- коробка передач 238ВМ является планетарной, т.к. включает в себя планетарный демультипликатор серии 239В;

- коробка передач 238ВМ содержит корпус, входной и выходной валы, демультипликатор с подвижной в осевом направлении коронной шестерней;

- коронная шестерня содержит у торцов зубчатые венцы с внутренними зубьями и аксиально направленные пазы;

- аксиально направленные пазы включают по одному скошенному уступу на каждой стенке;

- коробка передач 238ВМ включает в себя две зубчатые полумуфты с конусами трения;

- одна полумуфта соединена с корпусом, а другая полумуфта соединена с входным или выходным валом (в зависимости от расположения вала);

- коробка передач 238ВМ также включает в себя два синхронизирующих кольца с конусами трения и радиальными выступами;

- радиальные выступы размещены в аксиально направленных пазах коронной шестерни;

- радиальные выступы содержат блокирующие скосы, выполненные на торцах, обращенных к коронной шестерне, а также тангенциально направленные цилиндрические гнезда, в которых размещены пружины и упорные штифты фиксаторов;

- коробка передач 238ВМ содержит водило;

- торец водила содержит цилиндрический поясok и взаимодействует с синхронизирующим кольцом понижающей передачи;

- стенки аксиальных пазов коронной шестерни со стороны упорных штифтов фиксаторов имеют ограничительные уступы;
- ограничительные уступы обеспечивают стабильный зазор между коническими поверхностями кольца и полумуфты.

В отношении признака, характеризующего выполнение радиального зазора, обеспечиваемого цилиндрическим пояском, между кольцом и водилом в положении включенной прямой передачи, меньшим радиального зазора между коническими поверхностями синхронизирующего кольца и полумуфты понижающей передачи, необходимо отметить следующее.

В расчете размерной цепи по зазорам [71] используются размеры, приведенные в чертеже [4], а именно 202.1721157-40 СБ «Кольцо фрикционное», и в чертеже [53]. В свою очередь, чертеж [53] относится к изделию «Муфта зубчатая низшего диапазона». Согласно концепции, изложенной в ГОСТ 2.102-68, размеры, содержащиеся в чертеже [66] и относящиеся к изделию «Муфта зубчатая низшего диапазона», могут быть использованы в расчете [71], т.к. отличия между чертежами [53] и [66] заключаются только в фабричном номере (см. структуру деталей и классификатор [44]), а не в каких-либо конструктивных особенностях.

Так, согласно расчету размерной цепи по зазорам [71] (с методикой данного расчета по зазорам патентообладатель выразил согласие) радиальный зазор, обеспечиваемый цилиндрическим пояском, между кольцом и водилом в положении включенной прямой передачи, меньше радиального зазора между коническими поверхностями синхронизирующего кольца и полумуфты понижающей передачи.

Следовательно, можно констатировать, что изделию (коробка передач) 238ВМ, сведения о котором стали известны до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту в результате его применения, присущи все признаки, которые содержатся в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

В отношении доводов патентообладателя о фальсификации сведений, содержащихся в чертежах [4] следует отметить, что процедура рассмотрения споров в административном порядке не предусматривает оценку достоверности представленных в возражении материалов.

В отношении апелляционного определения Судебной коллегии [1] необходимо отметить следующее.

Апелляционное определение Судебной коллегии [1] о признании факта использования в демультипликаторе 239В–1721005-30 производства ОАО "Тутаевский моторный завод" каждого признака независимого пункта формулы по оспариваемому патенту было мотивировано по следующим основаниям:

- согласно заключению эксперта от 16.08.2016 в демультипликаторе 239В–1721005-30, приобретенном патентообладателем, использованы 13 из 14 признаков независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту. Признак «обеспечивающий радиальный зазор между кольцом и водилом в положении включенной прямой передачи, меньший радиального зазора между коническими поверхностями синхронизирующего кольца и полумуфты понижающей передачи» (далее – признак [А]), согласно заключению эксперта, невозможно определить в демультипликаторе 239В–1721005-30. Для определения указанного признака, согласно заключению эксперта, необходимы следующие чертежи: «Вал выходной с удлинителем», «Шестерня коронная»;

- ответчик (ОАО "Тутаевский моторный завод") уклонился от предоставления 2-х чертежей конструкторской документации, владельцем которой является ОАО «Автодизель» и переданных ОАО "Тутаевский моторный завод", а именно: «Вал выходной с удлинителем», «Шестерня коронная», для идентифицирования вышеуказанного признака [А].

От патентообладателя 07.05.2018 поступило особое мнение. В данном особом мнении отмечены технические аспекты возражения, аспекты, касающиеся фальсификации сведений, представленных с возражением, а также указано, что коллегией на заседании, состоявшемся 02.04.2018, без объяснения причин не был приобщен адвокатский запрос конструкторской документации в адрес ОАО «Автодизель». Также с особым мнением представлено заключение эксперта по результатам патентоведческой экспертизы № 1252/17 согласно постановлению Тутаевского МСО СУ СК России по Ярославской области по делу № 1170278008000027 от 09.08.2017 (далее – [90]).

В отношении приобщения к протоколу заседания коллегии, состоявшемся 02.04.2018, следует отметить, что, действительно, на данном заседании коллегии патентообладателем был озвучен факт отправки адвокатского запроса в адрес ОАО «Автодизель». Однако, патентообладатель и его представитель не выражали своего мнения относительно необходимости приобщения данного адвокатского запроса к протоколу заседания коллегии.

В отношении представленного с особым мнением заключения эксперта [90] необходимо отметить следующее. В данном заключении [90] (см. стр. 12, 13, 16-18, 21) сделан вывод о том, что по представленным с возражениям чертежам и расчету размерной цепи по зазорам [71] не представляется возможным определить выполнение радиального зазора, обеспечиваемого цилиндрическим пояском, между кольцом и водилом в положении включенной прямой передачи, меньшим радиального зазора между коническими поверхностями синхронизирующего кольца и полумуфты понижающей передачи. Данный вывод основан на том, что на сборочном чертеже демультипликатора 239В-1721005-30 и его составных частей и рабочих деталей, по мнению лица, составившего указанное заключение, не содержатся размеры, необходимые для расчета вышеуказанных зазоров.

Однако, нельзя согласиться с мнением, выраженным в заключении [90], ввиду того, что размеры, необходимые для расчета вышеуказанных зазоров и используемые в расчете размерной цепи по зазорам [71], идентифицируются на чертеже [4], а именно 202.1721157-40 СБ «Кольцо фрикционное», и на чертеже [66] (см. заключение выше).

Что касается доводов технического характера и фальсификации сведений, представленных с возражением, то они были проанализированы в заключении выше.

Следует отметить:

- источники информации [2], [3], [4а], [6]-[17], [46]-[57], [59]-[68], [70], [73]-[79] не анализировались ввиду сделанного выше вывода;

- источники информации [15]-[17], [45], [72], [80]-[89] приведены для сведений.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2016, патент Российской Федерации на изобретение № 2195590 признать недействительным полностью.