

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ФГУП ТМКБ «Союз» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 26.03.2010, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2259012, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение №2259012 "Автоматизированная контрольно-проверочная аппаратура" был выдан по заявке №2003126453/09 с приоритетом от 29.08.2003 на имя Сухолитко В.А. и переуступлен согласно договору об уступке №РД0015240 от 12.12.2006 новому патентообладателю - ОАО «Корпорация «Русские системы» (далее – патентообладатель).

Патент Российской Федерации на изобретение №2259012 действует со следующей формулой изобретения:

«1. Автоматизированная контрольно-проверочная аппаратура, содержащая многоканальный блок сравнения, соединенный с ним виртуальный эталон, отличающийся тем, что в ней введены соединенные с входами и выходами контролируемых цепей формирователь входных и формирователь выходных сигналов, коммутатор, соединенный с формирователем входных и формирователем выходных сигналов, измеритель напряжения и измерители цепи, которые своими входами соединены с выходами коммутатора, а выходами с входами многоканального блока сравнения, блок управления, соединенный с многоканальным блоком сравнения, виртуальным эталоном, коммутатором и формирователем входных и формирователем выходных сигналов, причем блок управления, многоканальный блок сравнения, виртуальный эталон, измеритель напряжения и измерители цепи, коммутатор, формирователь входных и формирователь выходных сигналов объединены в блок контроля

энергетических и информационных цепей, кроме того, в ней введен соединенный с блоком управления блока контроля цепей блок управления и контроля.

2. Автоматизированная контрольно-проверочная аппаратура по п.1, отличающаяся тем, что она содержит не менее трех блоков контроля цепей, у которых блоки управления последовательно соединены между собой».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Данное мнение подтверждено следующими материалами:

- Договор №07/364 от 01.10.1996 и материалы к нему (далее - [1]);
- Договор №3/96 от 01.10.1996 и материалы к нему (далее - [2]);
- Договор №491р и материалы к нему (далее - [3]);
- Договор №Н-17/96 от 01.09.1996 и материалы к нему (далее - [4]);
- Договор-комиссии №РВ/627611051221-2352 от 30.09.1996 (далее - [5]);
- Техническое задание (далее - [6]);
- Техническое описание (далее - [7]);
- «Военный парад» №6 (24) ноябрь-декабрь 1997, стр. 1, стр. 41 (далее - [8]);
- Разрешение главного конструктора АНПК «МИГ» (далее - [9]);
- Отчет по военно-научной работе «Экспертная оценка комплексной системы наземного контроля двигателя РД-33 и его бортового оборудования для самолетов МиГ-29» (далее - [10]);
- Копии визитных карточек (далее - [11]);
- «Авиарынок», 15.05.1998 (далее - [12]);
- «Международный авиационно-космический салон» 17-22 августа 1999, описание экспонатов (далее - [13]);
- Перечень номенклатуры и количества экспонатов двойного

назначения ГУП ТМКБ «Союз» демонстрируемых на 7-ой международной выставке «Двигатели-2002» (16-20 апреля 2002 г., Москва, ВВЦ) (далее - [14]);

- Технический паспорт (далее - [15]);

- Экспертное заключение о возможности демонстрации образца и продукции военного назначения на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2003» (далее - [16]);

- Решение Арбитражного суда Тульской области (далее - [17]);

- Лицензионный договор (далее - [18]);

- Лицензионный договор (далее - [19]).

Кроме того, на заседании коллегии 21.10.2010 лицо, подавшее возражение, дополнительно представило следующие материалы:

- Договор комиссии №Р/027611311223-114842 и приложения к нему (далее - [20]);

- Грузовая таможенная декларация (далее - [21]);

- Договор комиссии №Р/045811311613-114813 и приложения к нему (далее - [22]);

- Лицензия на вывоз продукции военного назначения (далее - [23]);

- Счет-проформа № 458/21113003 (далее - [24]);

- Платежное поручение № 485 (далее - [25]);

- Справка №30 (далее - [26]);

- Накладная №76 (далее - [27]);

- Грузовая таможенная декларация (далее - [28]);

- Выписка клиента (далее - [29]);

- Заявление на перевод (далее - [30]);

- Отчет комиссионера (далее - [31]);

- Выписка клиента (далее - [32]);

- Заявление на перевод (далее - [33]);

- Дополнение к договору 045804023301 (далее - [34]);

- Договор №Р/045804023301-114885 и приложения к нему (далее - [35]);
- Отчет комиссионера (далее - [36]);
- Выписка клиента (далее - [37]);
- Выписка клиента (далее - [38]).

На заседании коллегии 29.10.2010, лицо, подавшее возражение, представило сопоставительный анализ существенных признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту и признаков технического решения, реализованного в системе КСК-88, а также следующие материалы:

- Техническое описание 20.96.23.185 ТО (далее - [39]);
- Техническое описание 8Г2.702.050 ТО (далее - [40]);
- Техническое описание 8Г3.035.071 ТО (далее - [41]);

В возражении обращается внимание на то, что в 1996 году ФГУП ТМКБ «Союз» была разработана система КСК-88 (КСК-88СВИ) различных модификаций, представляющая собой комплект аппаратно-программных средств контроля двигателя РД-33 и его бортового оборудования, выполненный на базе персонального портативного IBM совместимого компьютера для самолета МиГ-29.

В возражении также указано, что «согласно лицензионному договору от 2008 года между патентообладателем и лицом, подавшим возражение, в изделии КСК-88 и его модификациях использованы все признаки изобретения по оспариваемому патенту».

По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности вышеуказанной системы из уровня техники.

В указанном выше сопоставительном анализе, указывается на известность из источников информации [7], [39], [40] и [41] следующих признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту: «коммутатор, блок нормализации, формирователь выходных сигналов, блок контроля цепей, блок управления, виртуальный эталон, компьютер».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В отзывах патентообладателя, представленных на заседаниях коллегий, проходивших 14.09.2010 и 29.10.2010, указано, что из материалов [8], [12], [13], [14], [16], приведенных в возражении, известно назначение и область применения системы КСК-88, однако, в них отсутствуют какие-либо сведения о принципе построения данной системы.

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

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 №1612, с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Согласно п. 19.5.2.(1) Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с п. 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 предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно п. 19.5.3.(2) Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно п. 3.2.4.2 Правил ИЗ в разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению по совокупности существенных признаков (прототипа).

В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, характеризуемое совокупностью признаков, сходной с совокупностью существенных признаков изобретения.

Согласно п. 1 ст. 4 Закона уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно п. 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, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их показа;

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

Согласно п. 1 ст. 13 Закона любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора). По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Согласно п. 5 ст. 13 Закона лицензионный договор на использование запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной

власти по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации лицензионный договор считается недействительным.

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, было установлено следующее.

В возражении для пояснения технической сущности комплексного средства наземного контроля двигателя РД-33 и его бортового оборудования (КСК-88), которое, по мнению лица, подавшего возражение, стало известно в результате его использования, приведены следующие материалы: технические описания [7], [39], [40] и [41]; техническое задание [6]; отчет [10].

Изучение вышеуказанных материалов показало, что из технических описаний [7], [39], [40] и [41] известна автоматизированная контрольно-проверочная аппаратура, которая характеризуется следующими признаками, общими с признаками независимого п. 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту: формирователь входных сигналов, формирователь выходных сигналов, блок контроля цепей.

Таким образом, в автоматизированной контрольно-проверочной аппаратуре, известной из технических описаний [7], [39], [40] и [41] отсутствуют сведения о следующих признаках независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту:

- многоканальный блок сравнения;
- виртуальный эталон;
- коммутатор;
- блок управления;
- измеритель напряжения;
- измеритель цепи;
- блок управления и контроля;

- блок управления и контроля энергетических и информационных цепей;
- многоканальный блок сравнения соединен с виртуальным эталоном;
- коммутатор соединен с формирователем входных и формирователем выходных сигналов;
- формирователь входных и формирователь выходных сигналов соединены с входами и выходами контролируемых цепей;
- измеритель напряжения и измерители цепи соединены входами с выходами коммутатора, а выходами с входами многоканального блока сравнения,
- блок управления соединен с многоканальным блоком сравнения, виртуальным эталоном, коммутатором и формирователем входных и формирователем выходных сигналов;
- блок контроля энергетических и информационных цепей объединяет блок управления, многоканальный блок сравнения, виртуальный эталон, измеритель напряжения и измерители цепи, коммутатор, формирователь входных и формирователь выходных сигналов;
- блок управления и контроля соединен с блоком управления блока контроля цепей.

Что касается технического задания [6] и отчета [10], то из данных материалов не известны сведения о перечисленных выше блоках и их соединении между собой.

При этом ввиду неизвестности всех признаков независимого п. 1 формулы изобретения из проанализированных в решении материалов [7], [39], [40] и [41] установление факта открытого применения по документам [1]- [5]; [8], [9]- [16]; [20] - [38] не представляется целесообразным.

По поводу мнения лица, подавшего возражение, о том, что «согласно лицензионному договору от 2008 года между патентообладателем и лицом, подавшим возражение, в изделии КСК-88 и его модификациях использованы все признаки изобретения по оспариваемому патенту» необходимо отметить следующее.

Согласно п. 5 ст. 13 Закона лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без указанной регистрации лицензионный договор считается недействительным.

В представленном в возражении лицензионном договоре [19], заключенном между ОАО «Корпорация «Русские системы» и ФГУП ТМКБ «Союз» 24.07.2008, отсутствует отметка о его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Поэтому согласно п. 5 ст. 13 Закона данный договор считается недействительным и не может быть принят к рассмотрению.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих признать автоматизированную контрольно-проверочную аппаратуру по независимому п. 1 формулы изобретения оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. 19.5.2.(3) Правил ИЗ).

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, было установлено следующее.

В качестве ближайшего аналога к изобретению по оспариваемому патенту лицо, подавшее возражение, выбрало устройство, известное из «технической документации по системе КСК-88, а, именно, отчет [10], техническое задание [6], техническое описание [7].

Изучение технического описания [7] и входящих в него технических описаний [39], [40], [41] показало, что из них известны следующие признаки независимого п. 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту: автоматизированная контрольно-проверочная аппаратура, содержащая формирователь входных сигналов, формирователь выходных сигналов, блок контроля цепей.

Таким образом, автоматизированная контрольно-проверочная

аппаратура, охарактеризованная в технических описаниях [7], [39], [40], [41] не содержит следующих признаков независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту:

- многоканального блока сравнения;
- виртуального эталона;
- коммутатора;
- блока управления;
- измерителя напряжения;
- измерителя цепи;
- блока управления и контроля;
- блок управления и контроля энергетических и информационных цепей;
- многоканального блока сравнения соединенного с виртуальным эталоном;
- коммутатора соединенного с формирователем входных и формирователем выходных сигналов;
- формирователя входных и формирователь выходных сигналов соединенного с входами и выходами контролируемых цепей;
- измерителей напряжения и измерителей цепи соединенных входами с выходами коммутатора, а выходами с входами многоканального блока сравнения,
- блока управления соединенного с многоканальным блоком сравнения, виртуальным эталоном, коммутатором и формирователем входных и формирователем выходных сигналов;
- блока контроля энергетических и информационных цепей объединяющего блок управления, многоканальный блок сравнения, виртуальный эталон, измеритель напряжения и измерители цепи, коммутатор, формирователь входных и формирователь выходных сигналов;
- блока управления и контроля соединенного с блоком управления блока контроля цепей.

В приведенных в возражении материалах: техническом задании [6] и

отчете [10] отсутствуют сведения о каких-либо из вышеуказанных отличительных признаках независимого п. 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

При этом ввиду неизвестности всех признаков независимого п. 1 формулы изобретения из проанализированных в решении выше материалов, установление факта открытого применения по документам [1]- [5]; [8], [9] - [16]; [20] - [38] не представляется целесообразным.

Следовательно, в возражении не содержится доводов, позволяющих признать автоматизированную контрольно-проверочную аппаратуру по независимому п. 1 формулы изобретения оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. 19.5.3.(2) Правил ИЗ).

По поводу лицензионного договора [18] и решения суда [17], приведенных в возражении, следует отметить, что они не имеют отношения к оспариваемому патенту, а относятся к патенту №2250565.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.03.2010, патент Российской Федерации на изобретение № 2259012 оставить в силе.