

**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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.09.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью "НПФ Мультиобработка" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 120529, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 120529 на группу полезных моделей «Аппаратура проводной связи по высоковольтным линиям электропередачи» по заявке № 2012118864/07 с приоритетом от 05.05.2012 выдан на имя Открытого акционерного общества "Шадринский телефонный завод" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Аппаратура проводной связи по высоковольтным линиям электропередачи, включающая блок питания, блок устройства линейного, усилитель мощности и блок управления, отличающаяся тем,

что она оснащена вторым усилителем мощности.

2. Аппаратура проводной связи по высоковольтным линиям электропередачи, включающая блок питания, блок устройства линейного, усилитель мощности и блок управления, отличающаяся тем, что она оснащена блоками каналов.

3. Аппаратура по п.2, отличающаяся тем, что блоков каналов содержится от 1 до 6.

4. Аппаратура по п.2, отличающаяся тем, что она оснащена заглушками.

5. Аппаратура проводной связи по высоковольтным линиям электропередачи, включающая блок питания, блок устройства линейного, усилитель мощности и блок управления, отличающаяся тем, что блок управления выполнен в виде контроллера управления.

6. Аппаратура проводной связи по высоковольтным линиям электропередачи, включающая блок питания, блок устройства линейного, усилитель мощности и блок управления, отличающаяся тем, что она оснащена персональным компьютером.

7. Аппаратура по п.6, отличающаяся тем, что персональным компьютером является ноутбук.

8. Аппаратура по п.6, отличающаяся тем, что персональным компьютером является Ipad.

9. Аппаратура по п.8, отличающаяся тем, что она оснащена модулем и антенной Wi-Fi.

10. Аппаратура проводной связи по высоковольтным линиям электропередачи, включающая блок питания, блок устройства линейного, усилитель мощности и блок управления, отличающаяся тем, что она оснащена устройствами телефонной автоматики.

11. Аппаратура проводной связи по высоковольтным линиям электропередачи, включающая блок питания, блок устройства

линейного, усилитель мощности и блок управления, отличающаяся тем, что она оснащена асинхронными модемами.

12. Аппаратура проводной связи по высоковольтным линиям электропередачи, включающая блок питания, блок устройства линейного, усилитель мощности и блок управления, отличающаяся тем, что она оснащена устройствами подключения к аналоговым входам-выходам внешних асинхронных модемов.

13. Аппаратура проводной связи по высоковольтным линиям электропередачи, включающая блок питания, блок устройства линейного, усилитель мощности и блок управления, отличающаяся тем, что она оснащена синхронным модемом.

14. Аппаратура проводной связи по высоковольтным линиям электропередачи, включающая блок питания, блок устройства линейного, усилитель мощности и блок управления, отличающаяся тем, что она оснащена устройством сопряжения с сетью Интернет.

15. Аппаратура проводной связи по высоковольтным линиям электропередачи, включающая блок питания, блок устройства линейного, усилитель мощности и блок управления, отличающаяся тем, что она состоит из двух станций, отличающихся частотами настройки в направлениях приема и передачи.

16. Аппаратура по п.15, отличающаяся тем, что оборудование каждой станции размещено в одном конструктиве.

17. Аппаратура по п.15, отличающаяся тем, что блок питания сопряжен с сетью переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В.

18. Аппаратура проводной связи по высоковольтным линиям электропередачи, включающая блок питания, блок устройства линейного, усилитель мощности и блок управления, отличающаяся тем, что она оснащена аккумуляторными батареями.

19. Аппаратура по п.18, отличающаяся тем, что аккумуляторные

батареи имеют напряжения 48, 60, 110 и 220 В.

20. Аппаратура по п.19, отличающаяся тем, что аккумуляторные батареи 48 и 60 В могут использоваться как резервное питание.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило (09.09.2016) возражение, мотивированное невозможностью отнесения полезных моделей по независимым пунктам 6 и 15 приведенной выше формулы к объектам, которым может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезных моделей; несоответствием полезных моделей по независимым пунктам 1, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 18 условию патентоспособности «промышленная применимость»; а полезных моделей по независимым пунктам 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 18 условию патентоспособности «новизна».

В отношении невозможности отнесения объектов, охарактеризованных в независимых пунктах 6 и 15 вышеприведенной формулы, к объектам, которым может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезных моделей, в возражении приводится аргумент о том, что каждый из упомянутых пунктов описывает техническое решение, представляющее собой не одно устройство, а состоящее из нескольких устройств.

В отношении несоответствия группы полезных моделей условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении приводится довод о том, что «... в указанных независимых пунктах ... отсутствует существенный признак, необходимый для реализации указанного заявителем назначения ...». Так, по мнению лица, подавшего возражение, без признака «блок каналов» «... аппаратура проводной связи по высоковольтным линиям электропередачи не способна функционировать ...». Кроме того, лицо, подавшее возражение, также

отмечает, что «... при отсутствии «блока каналов» невозможно и достижение заявленного технического результата ...».

В подтверждение несоответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» к возражению приложены копии следующих материалов:

- патент Российской Федерации на полезную модель № 98656, опубликованный 20.10.2010 (далее – [1]);
- журнал «Электротехнический рынок» № 5(41), 2011 г., с.62-64 (далее – [2]);
- РЕ0.215.103 Д18: Рекомендации по проектированию систем служебной связи, ТМ, ПД, АСКУЭ по ЛЭП на объектах ЕЭС России с применением аппаратуры ВЧ связи серии «ЛИНИЯ» производства ОАО ШТЗ. – Шадринск, 2008. (далее – [3]);
- протокол осмотра доказательств нотариусом № 66АА3846353 от 30.08.2016 (далее – [4]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого отзыв на данное возражение до даты заседания коллегии не поступил.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (05.05.2012), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную

модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 9.4.1 Регламента ПМ в качестве полезной модели не охраняется техническое решение, относящееся к способу, а также к веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и другим продуктам, не являющимся устройством.

Согласно пункту 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 9.4 Регламента ПМ при установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели – то в описании или формуле полезной модели). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При

отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к

существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента ПМ 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.7.3 Регламента ПМ название полезной модели, как правило, характеризует ее назначение.

Согласно подпункту 1 пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения, касающихся возможности отнесения технических решений по независимым пунктам 6 и 15 приведенной выше формулы к объектам – устройствам, которым может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезных моделей, показал следующее.

Как правомерно отмечено в возражении, из положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам.

Согласно родовому понятию формулы, а также приведенному в патенте названию, назначение запатентованных решений характеризуется термином «Аппаратура ...». При этом аппаратура по независимому пункту 6 формулы оспариваемого патента состоит не из одного устройства, а из нескольких устройств, одним из которых является персональный компьютер. А аппаратура по независимому пункту 15 состоит из двух отдельных станций.

Устройства, упомянутые в независимых пунктах 6 и 15 формулы оспариваемого патента, для совместного функционирования должны обладать функциональными связями, которые в вышеприведенной формуле не описаны. Однако, наличие упомянутых связей не говорит о конструктивном единстве устройств, упомянутых в этих пунктах 6 и 15 формулы. Так, наличие связи (в том числе и проводной) между упомянутыми устройствами, и даже расположение отдельных устройств в рамках одной станции, указывает лишь на возможность их совместной эксплуатации (то есть связи являются функциональными), но не на факт объединения этих устройств в единую конструкцию или изделие.

Таким образом, совместное использование нескольких устройств, входящих в аппаратуру и по независимому пункту 6 и по независимому пункту 15 формулы оспариваемого патента, не приводит к созданию нового устройства.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать решения по независимым пунктам 6 и 15 формулы оспариваемого патента, относящимся к решениям, неохраняемым в качестве полезной модели согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса.

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию

патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что без признака «блок каналов» «... аппаратура проводной связи по высоковольтным линиям электропередачи не способна ...» выполнять своего назначения. Однако, ни в возражении, ни на заседании коллегии лицом, подавшим возражение, не было приведено каких-либо сведений о том, какие функции данный «блок каналов» выполняет в составе аппаратуры проводной связи. Подобные сведения отсутствуют и в материалах оспариваемого патента. Таким образом, остается неочевидной причина, по которой отсутствие блока каналов препятствует организации связи по высоковольтным линиям электропередач, т.е. реализации назначения запатентованной группы полезных моделей.

На основании сказанного можно констатировать, что аргументация, представленная лицом, подавшим возражение, не позволяет признать группу полезных моделей по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении несоответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», нужно отметить следующее.

Патент [1] и журнал [2], имея дату опубликования более раннюю, чем дата приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту, могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия запатентованной группы полезных моделей условию патентоспособности «новизна».

Анализ сведений, содержащихся в материалах патента [1] и в журнале [2], показал, что в каждом из них описывается средство того же назначения, что и группа полезных моделей по оспариваемому патенту,

а именно аппаратура проводной связи по высоковольтным линиям электропередачи.

Ограничительные части всех независимых пунктов вышеприведенной формулы дословно идентичны. При этом данные признаки характерны как для технического решения по патенту [1], так и для технического решения, описанного в журнале [2].

В частности, согласно сведениям, содержащимся в патенте [1], известное техническое решение также включает в себя блок питания (обозначено позицией 6), устройство линейное согласующее (поз.5), которое может быть названо блоком устройства линейного, усилитель мощности (поз.4) и блок управления (поз.3).

А в приведенной статье журнала [2] описывается аппаратура проводной связи по высоковольтным линиям электропередачи, которая «... построена по функционально-блочному принципу ...». При этом для выполнения различных функциональных назначений предусмотрены источники питания, устройство линейное, усилители мощности и блок контроля и управления станцией.

Что же касается признаков отличительных частей независимых пунктов 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 18, то нужно отметить следующее.

На странице 62 журнала [2] указано, что в оборудование общей части входят усилители мощности. Здесь усилители мощности упомянуты во множественном числе, что подразумевает нахождение их в количестве от двух и более. Кроме того, на этой же странице журнала [2] представлена фотография описываемой аппаратуры, где визуализируется блочный принцип размещения компонентов, среди которых присутствует два блока усилителей мощности, маркированных сокращением «УМ». Указанное свидетельствует об известности из журнала [2] всех признаков отличительной части независимого пункта 1

формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

На странице 63 журнала [2] указано, что в каждом из блоков обработки сигнала (БОС), которыми оснащена аппаратура, «... может быть организовано 4 информационных канала ...». То есть, упомянутые блоки обработки сигнала (БОС) могут быть названы блоками каналов. Следовательно, все признаки отличительной части независимого пункта 2 формулы оспариваемого патента известны из журнала [2].

В решениях, описанных как в патенте [1], так и в журнальной статье [2], содержится блок управления и контроля станцией, который помимо мониторинга различных показателей ее состояния, также осуществляет и управление ее параметрами, в том числе и дистанционное (телеуправление). Следовательно, для технических решений, описанных в источниках информации [1] и [2], характерны все признаки отличительной части независимого пункта 5 вышеприведенной формулы, а именно выполнение блока управления в виде контроллера управления.

В описании к патентному документу [1] содержаться сведения о том, что аппаратура проводной связи по высоковольтным линиям электропередачи дополнительно может включать в себя и внешний персональный компьютер (ПК), который, как известно, может быть использован в качестве устройства сопряжения с сетью Интернет. Таким образом, для технического решения по патенту [1] характерны и все признаки отличительных частей независимых пунктов 6 и 14 формулы оспариваемого патента.

В описании к патенту [1] имеются сведения о том, что «... Аппаратура имеет встроенные устройства телефонной автоматики (УТА) ...». Следовательно, для аппаратуры по патенту [1] характерны и

все признаки отличительной части независимого пункта 10 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

И в описании к патенту [1] и в рассматриваемой статье (стр.63) журнала [2] приведены сведения о том, что известным техническим решениям присущи все признаки отличительных частей независимых пунктов 11 и 12 формулы оспариваемого патента, а именно оснащение аппаратуры асинхронными модемами и устройствами подключения к аналоговым входам-выходам внешних асинхронных модемов.

Также в описании к патенту [1] и в рассматриваемой статье (стр.63) журнала [2] содержаться сведения о том, что известные технические решения могут быть оснащены синхронным модемом, т.е. сведения об известности всех признаков отличительной части независимого пункта 13 формулы оспариваемого патента.

В описании к патенту [1] указано, что «... аппаратура состоит из двух станций А и Б ... Станции отличаются частотами настройки в направлениях приема и передачи ...». А на странице 62 журнала [2] приведены сведения о том, что аппаратура «... состоит из двух или более станций, ... сообщающихся между собой ... на несущих частотах. Частота передачи одной станции является частотой приема другой и наоборот ...». Приведенные сведения свидетельствуют об известности и из патента [1] и из журнала [2] всех признаков полезной модели запатентованной группы, приведенных в отличительной части независимого пункта 15.

На странице 64 журнала [2] приведены сведения об известности всех признаков отличительной части независимого пункта 18 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, а именно сведения о том, что аппаратура может быть оснащена аккумуляторными батареями.

Вышеизложенное обуславливает вывод о том, что из патента [1]

известны все признаки, включая характеристику назначения, содержащиеся в независимых пунктах 5,6,10,11,12,13,14,15, а из журнальной статьи [2] – все признаки независимых пунктов 1,2,5,11,12,13,15,18 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать группу полезных моделей по всем независимым пунктам формулы оспариваемого патента несоответствующими условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Что касается зависимых пунктов 3,4,7,8,9,16,17,19 и 20 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, то содержащиеся в них признаки не могут быть признаны существенными с точки зрения их влияния на возможность достижения технического результата, указанного в описании к этому патенту. Таким образом, включение таких признаков в независимые пункты формулы оспариваемого патента не может изменить вывода о несоответствии группы полезных моделей по этому патенту условию патентоспособности «новизна».

Принимая во внимание сделанный выше вывод, проведение анализа материалов [3] и [4], представленных с возражением, не целесообразно.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 120529 признать недействительным полностью.