

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения**

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» (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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение АО «НТЦ «Энергосбережение» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 08.12.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 154343, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 154343 на полезную модель «Устройство для электрического обогрева технологических объектов вихревыми токами» был выдан по заявке № 2015102482/07 с приоритетом от 26.01.2015 на имя ФГБОУВПО "Тюменский государственный нефтегазовый университет". По данным государственного реестра 31.10.2017 состоялась регистрация договора РД0235704 об отчуждении исключительного права на имя ООО НТЦ "Интерм" (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Устройство для электрического обогрева технологических объектов вихревыми токами, содержащее источник питания переменного тока, по

меньшей мере, одну нагревательную трубку, выполненную из ферромагнитного материала, внутри которой протянут проводник, и коммутирующее устройство, отличающееся тем, что концы проводника соединены с выходами коммутирующего устройства, а входы коммутирующего устройства - с источником питания переменного тока, управление коммутирующим устройством осуществляется системой управления, содержащей, по меньшей мере, один датчик температуры и блок управления, в зависимости от геометрии обогреваемого объекта и количества нагревательных трубок проводник разбит на участки и скреплен соединительными муфтами, которые расположены в протяжных коробках.»

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не является техническим решением, относящимся к устройству, а также несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 93130 U1, опубликован 20.04.2010 (далее – [1]);
- буклет НТЦ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» (далее – [2]);
- национальный отраслевой журнал «Нефтегазовая Вертикаль». № 20/2014. Издательство «ООО Информационное агентство Neftegaz.RU». октябрь 2014. стр. 20-23 (далее – [3]).

В возражении указано, что решение по оспариваемому патенту характеризует не одно устройство, а систему, которая включает в себя несколько устройств, каждое из которых реализует собственное назначение и предназначенных для совместного использования в составе этого решения. Ввиду данного обстоятельства, лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что формула по оспариваемому патенту составлена с нарушением единства.

Также в возражении отмечено, что из сведений, содержащихся в патенте [1] и источниках информации [2], [3], известны все существенные признаки, приведенные в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту.

Далее в возражении указано следующее:

- признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующие наличие у оспариваемого решения коммутирующего устройства, а также датчика температуры и блока управления, являются несущественными ввиду того, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о наличии причинно-следственной связи между данными признаками и указанным в данном описании техническим результатом, заключающимся в возможности регулирования температуры нагреваемого объекта в заданном интервале;

- признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующие разбиение проводника на участки и скрепление их соединительными муфтами, которые расположены в протяжных коробках в зависимости от геометрии обогреваемого объекта и количества нагревательных трубок, являются несущественными ввиду того, что согласно описанию к оспариваемому патенту данные признаки обеспечивают облегчение монтажа и, в свою очередь, не находятся в причинно-следственной связи с указанным в данном описании техническим результатом, заключающимся в возможности регулирования температуры нагреваемого объекта в заданном интервале.

Необходимо подчеркнуть, что в возражении содержатся доводы о том, что решение по оспариваемому патенту включает в себя систему управления с блоком управления для управления коммутирующим устройством, которое, по мнению лица, подавшего возражение, является промышленно не применимым ввиду того, что в описании к оспариваемому

патенту отсутствуют средства включения и выключения данного коммутирующего устройства.

Также от лица, подавшего возражение, 14.03.2018 и 21.03.2018 поступили дополнения к возражению, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы возражения.

С данными дополнениями представлены следующие материалы (копии):

- документ от типографии ИП Жевна А.А., подтверждающий факт того, что в 2011 буклет [2] был изготовлен (далее – [4]);

- документ от ООО «Псковгеокабель» от 20.03.2018, подтверждающий факт того, что в период 25-26 июня 2014 года буклет [2] входил в состав раздаточного материала на Международной научно-практической конференции «Трубопроводы в России и за рубежом – настоящее и будущее» (далее – [5]);

- документ от ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» от 21.03.2017, подтверждающий факт того, что в период 28-30 сентября 2011 года, а также в период 12-14 сентября 2012 года буклет [2] входил в состав раздаточного материала на 16-й и 17-й Международных выставках «Сургут. Нефть и газ - 2011» и «Сургут. Нефть и газ» соответственно (далее – [6]);

- заявка-договор от 14.03.2011, а также документ от ООО «АйТиИ Экспо» от 20.03.2018, подтверждающие участие ОАО «НТЦ «Энергосбережение» в 11-ой Московской международной выставки MIOGE/НЕФТЬ И ГАЗ 2011, проходившей в период 21-24 июня 2011 года (далее – [7]);

- счета-фактуры, платежные поручения, авиабилеты и командировочные удостоверения (далее – [8]);

- патент RU 2432654 С2, опубликован 27.10.2011 (далее – [9]);

- письма-отзывы от ОАО «Сургутнефтегаз», АО «Мессояханефтегаз», ЗАО «НОРТГАЗ», ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» к ОАО «НТЦ «Энергосбережение» (далее – [10]);

- фотографии с выставки (далее – [11]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 12.03.2018 поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие с его доводами.

В отзыве указано следующее:

- формула полезной модели по оспариваемому патенту составлена с соблюдением требований единства ввиду того, что содержащиеся в данной формуле признаки связаны между собой настолько, что они образуют единое решение;

- все признаки, содержащиеся в формуле по оспариваемому патенту, являются существенными, т.к. находятся в причинно-следственной связи с указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом, заключающимся в возможности регулирования температуры нагреваемого объекта в заданном интервале;

- решение по оспариваемому патенту включает в себя систему управления с блоком управления для управления коммутирующим устройством, которое является промышленно применимым ввиду того, что в описании и чертежах к оспариваемому патенту содержатся сведения о средствах и методах его реализации специалистом в данной области техники, а также такие сведения широко известны до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту;

- буклет [2] не может быть включен в уровень техники ввиду отсутствия документального подтверждения его общедоступности до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту;

- в патенте [1] и источниках информации [2], [3] не содержатся сведения о всех существенных признаках независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- «Электроподогрев трубопроводов, резервуаров и технологического оборудования в нефтяной промышленности» Фонарев З. И. Ленинград. Издательство «Недра». 1984. стр. 3-4 (далее – [12]);

- «Проектирование и эксплуатация систем электрического обогрева в нефтегазовой отрасли» М. Л. Струпинский и др. Москва. Издательство «Инфра-Инженерия». 2015. стр. 10-12 (далее – [13]);

- ГОСТ 2.755-87, дата введения 01.01.1988 (далее – [14]);

- ГОСТ Р 50030.4.1-2012, опубликован в 2013 г. (далее – [15]);

- ГОСТ 50571.5.52-2011, опубликован в 2013 г. (далее – [16]);

- ТРМ 151-01. Универсальный программный измеритель-регулятор двухканальный. Руководство по эксплуатации. стр. 10 (далее – [17]);

- каталог компании THERMON. Технические характеристики. BSX саморегулирующийся нагревательный кабель (далее – [18]);

- технические характеристики станции управления контуром электрообогрева АВМЮ 468331.025 компании АО «НТЦ «Энергосбережение» (далее – [19]).

Также от патентообладателя 21.03.2018 поступило дополнение к отзыву.

В данном дополнении отмечено, что решение по оспариваемому патенту представляет собой устройство, а не систему ввиду того, что все элементы, входящие в состав решения по оспариваемому патенту, а также отраженные в формуле по оспариваемому патенту находятся в функционально-конструктивном единстве между собой.

С данным дополнением представлен следующий источник информации (копия):

- «Низкотемпературный электронагрев». Альтгаузен А.П. и др. Москва. Издательство «Энергия». стр. 97 (далее – [20]).

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

С учетом даты подачи заявки (26.01.2015), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, 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 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (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.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются, в частности, запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

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.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 1 статьи 1376 Кодекса заявка на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели (требование единства полезной модели).

Согласно пункту 9.4.(2.1) 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.

В соответствии с пунктом 9.4.(2.2) 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. 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. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

Согласно пункту 9.5 Регламента ПМ в соответствии с пунктом 1 статьи 1376 Кодекса заявка должна относиться к одной полезной модели, образующую единый творческий замысел. Одной полезной моделью признается совокупность существенных признаков, достаточная для получения одного технического результата, или нескольких технических результатов, при условии, что совокупности существенных признаков, необходимые для получения каждого из них, совпадают.

Согласно пункту 22.3.(1) 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.

Согласно пункту 22.3.(2) Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является:

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

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению против выдачи патента на полезную модель, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведённые в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным

полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности полезной модели, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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

Анализ доводов сторон, касающихся возможности предоставления правовой охраны решению по оспариваемому патенту в качестве полезной модели, показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что формула полезной модели по оспариваемому патенту составлена с нарушением единства.

Действительно, согласно формуле и описанию к оспариваемому патенту решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, состоит из элементов, объединённых единым творческим замыслом, для осуществления электрического обогрева технологических объектов вихревыми токами с возможностью регулирования температуры нагреваемого объекта в заданном интервале.

Таким образом можно сделать вывод о том, что решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, отвечает требованию единства (см. пункт 9.5 Регламента ПМ).

Однако, в свою очередь, можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение о том, что решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, относится к системе, а не устройству.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Патентное

законодательство определяет устройство как конструкцию или изделие (см. пункт 10.4.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретения и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. №327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009 г. рег. №13413). Исходя из аналогии закона данное определение применимо и к полезным моделям.

Согласно формуле полезная модель по оспариваемому патенту представляет собой устройство для электрического обогрева технологических объектов вихревыми токами и включает в себя следующие составные части:

- источник питания переменного тока;
- нагревательную трубку, внутри которой протянут проводник;
- коммутирующее устройство;
- систему управления с датчиком температуры и блоком управления для управления коммутирующим устройством;
- соединительные муфты, расположенные в протяжных коробках.

При этом, согласно описанию (стр. 3, 4) и чертежам (см. фиг. 1-4) к оспариваемому патенту источник питания, коммутирующее устройство, система управления с блоком управления, нагревательная трубка с проводником связаны между собой только проводами. Данные провода обеспечивают только передачу электрической энергии, т.е. образуют только функциональную связь между данными составными частями.

Также согласно описанию (стр. 4) и чертежам (см. фиг. 2-4) к оспариваемому патенту датчики температуры установлены на обогреваемом объекте и передают данные на блок управления. Исходя из этого, можно

сделать вывод о том, что между данными составными частями прослеживается только функциональная связь.

В свою очередь необходимо подчеркнуть, что в описании и чертежах к оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо сведения о наличии между вышеуказанными составными частями именно конструктивной связи.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что указанные составные части объединены между собой только функциональной связью и, в свою очередь, не находятся в конструктивном единстве. Данное функциональное объединение указанных составных частей не приводит к созданию нового устройства, обладающего одновременно конструктивным и функциональным единством.

Таким образом, можно констатировать, что решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, представляет собой систему, а не устройство.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что в возражении содержатся доводы, свидетельствующие о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не относится к устройству в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего в возражение, что в описании и чертежах к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о средствах и методах осуществления признака независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующего систему управления с блоком управления для управления коммутирующим устройством.

Так, в описании (см. стр. 2) и чертежах (см. фиг. 2) содержатся сведения о средствах и методах, с помощью которых возможно

осуществление признака независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующего систему управления с блоком управления для управления коммутирующим устройством.

Также, как справедливо отмечает патентообладатель, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление признака независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующего систему управления с блоком управления для управления коммутирующим устройством, были широко известны до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (см. источники информации [14], [15]).

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Документы [5], [6] подтверждают факт того, что буклет [2] был представлен для показа на выставках до даты приоритета полезной по оспариваемому патенту.

Таким образом, буклет [2] может быть включен в уровень техники (см. пункты 22.3.(1), 22.3.(2) Регламента ПМ).

В буклете [2] (см. стр. 3) содержатся сведения о системе для электрического обогрева технологических объектов вихревыми токами. Данная система содержит источник питания переменного тока, ферромагнитную нагревательную трубку, внутри которой протянут токоведущий проводник. Также согласно сведениям, содержащимся в буклете [2] (см. стр. 7) данная система управляется прибором управления и защиты, соединённым с датчиком температуры. При этом, концы проводника

соединены с выходами прибора управления и защиты, а входы прибора управления и защиты - с источником питания переменного тока

Согласно источнику информации [14] коммутирующее устройство предназначено для обеспечения или прерывания (или обе функции одновременно) электрической цепи.

Таким образом, можно сделать вывод, что прибор управления и защиты будет также выполнять функции коммутирующего устройства.

Решение по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту отличается от системы, известной из буклета [2], разбиением проводника на участки и скреплением соединительными муфтами, которые расположены в протяжных коробках в зависимости от геометрии обогреваемого объекта и количества нагревательных трубок.

Однако, указанный выше отличительный признак, согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр. 3), предназначен для уменьшения трения при протягивании проводника через нагревательную трубку и, тем самым, облегчая монтаж системы электрического обогрева.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что данные отличительные признаки не находятся в причинно-следственной связи с указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом, заключающимся в возможности регулирования температуры нагреваемого объекта в заданном интервале и, следовательно, не являются существенными.

С учетом изложенного можно констатировать, что решению, известному из буклета [2] присущи все существенные признаки, которые содержатся в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

В отношении источника информации [3] необходимо отметить следующее.

Следует отметить, что данный источник информации [3] включает в себя сведения о решении по патенту [1].

Из источника информации [3] известна система для электрического обогрева технологических объектов вихревыми токами. Данная система содержит источник питания переменного тока, две ферромагнитные нагревательные трубки, внутри которых протянут токоведущий проводник, коммутирующий аппарат для контроля состояния защиты контура, систему управления с датчиками температуры, соединительные коробки. При этом, система управления контролирует состояние защиты контура и, следовательно, обеспечивает управление коммутирующего аппарата для контроля состояния защиты контура. Также в данной системе трубки, выполнены прерывистыми, а проводник разбивается на участки, соединённые между собой электрически.

Согласно описанию (см. стр. 3) к оспариваемому патенту соединительные муфты обеспечивают электрическую связь между участками проводника.

Таким образом, можно сделать вывод, что признак независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующий соединение участков проводника муфтами, и признак, известный из источника информации [3] и характеризующий наличие электрической связи между участками проводника, являются идентичными ввиду того, что выполняют одинаковую функцию – электрическое соединение участков проводника.

Также необходимо подчеркнуть, что коммутирующий аппарат, известный из источника информации [3], как и было указано выше, предназначен для контроля контура. Следовательно, данный коммутирующий аппарат будет соединять проводник с источником питания переменного тока. При таком соединении является имманентно присущим соединению концов проводника с выходами коммутирующего аппарата, а входов коммутирующего аппарата - с источником питания переменного тока.

Решение по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту отличается от системы, известной из источника информации [3]

расположением электрических связей (муфт) в протяжных коробках в зависимости от геометрии обогреваемого объекта и количества нагревательных трубок.

Однако, как и было указано выше, данный отличительный признак не является существенным.

С учетом изложенного можно констатировать, что решению, известному из источника информации [3] присущи все существенные признаки, которые содержатся в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Следует отметить:

- источники информации 4, 7, 8, 10, 11-13, 16-20 приведены для сведения;
- патент [9] не может быть учтен при рассмотрении данного возражения на основании пункта 2.5 Правил ППС.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.12.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 154343 признать недействительным полностью.**