

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.03.2016 возражение ОАО "Шадринский телефонный завод" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 128047, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 128047 на полезную модель «Система связи и телемеханики по линиям электропередачи» по заявке № 2012149139/07 с приоритетом от 19.11.2012 выдан на имя Беляева Максима Валерьевича и Лукиных Олега Валерьевича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Система связи и телемеханики по линиям электропередачи, включающая станции, каждая из которых содержит устройство управления, взаимосвязанное с преобразователем напряжения, блок фильтров, взаимосвязанный с блоками интерфейсных окончаний посредством усилителя мощности, отличающаяся тем, что включает станции в количестве от двух до двенадцати, блок мультиплексора, взаимосвязанный с блоками интерфейсных окончаний, которые выполнены в количестве от одного до семи, с возможностью формирования каждым интерфейсным окончанием от 1 до 4 каналов тональной частоты, при этом устройство управления выполнено в виде

внешнего устройства.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное тем, что «... запатентованное решение не может быть признано устройством ...», а также тем, что запатентованная полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, родовое понятие и признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту указывают на то, что «... запатентованное решение является не простым устройством, а сложной системой нескольких взаимосвязанных устройств ...».

В подтверждение несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» к возражению приложены копии следующих материалов:

- Газета «Энергетика и промышленность России» № 5(145), 2010 г., с.39 (далее – [1]);
- Газета «Энергетика и промышленность России» № 20(160), 2010 г., с.40 (далее – [2]);
- Газета «Энергетика и промышленность России» № 22(162), 2010 г., с.50 (далее – [3]);
- Газета «Энергетика и промышленность России» № 19(183), 2011 г., с.43 (далее – [4]);
- Газета «Энергетика и промышленность России» № 21(185), 2011 г., с.48 (далее – [5]);
- Журнал «Электротехнический рынок» № 5(41), 2011 г., с.62-64 (далее – [6]);
- «Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная жизнь», № 9-10, 2011 г., с.76 (далее – [7]);

- Каталог продукции «ВЧ связь по ЛЭП Промэнерго ОАО «ШТЗ», 2009 г (далее – [8]);
- Аппаратура каналов связи, телемеханики, передачи данных и команд РЗ и ПА АКСТ «Линия-Ц», Технические условия, РЕ 1.223.007 ТУ, утвержденные 28.05.2010 (далее – [9]);
- Аппаратура каналов связи, телемеханики, передачи данных АКСТ «ЛИНИЯ-Ц», Руководство по эксплуатации, Техническое руководство часть 1 РЕ 1.223.007 РЭ (далее – [10]).

Согласно возражению, материалы [1] – [10] свидетельствуют о том, что полезная модель по оспариваемому патенту «... не является новой, поскольку совокупность ее существенных признаков известна из сведений о техническом средстве – АКСТ «Линия-Ц», ставших известными в результате их публикации одновременно в нескольких периодических изданиях, а также в результате использования данного технического средства на территории Российской Федерации ...».

Дополнительно в возражении отмечается, что ряд признаков вышеприведенной формулы полезной модели по спариваемому патенту не являются существенными с точки зрения возможности достижения указанного в описании к этому патенту результата, носящего технический характер.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии поступил (27.06.2016) отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладатель выражается несогласие с доводами возражения, касающимися оценки соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Патентообладатель обращает внимание на то, что статьи из периодических изданий [1] – [7] «... носят рекламный характер ...» и

«... не являются документами, которые могли бы подтвердить дату, с которой сведения о техническом средстве в результате его использования стали общедоступными ...».

Также, по мнению патентообладателя, публикации [1] – [7] ни в отдельности, ни в совокупности не содержат сведений обо всех существенных признаках полезной модели по оспариваемому патенту. Так, по мнению, изложенному в отзыве патентообладателя, из источников информации [1] – [7], характеризующих состав аппаратуры АКСТ «Линия-Ц», не известны следующие признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- «... взаимосвязанное с преобразователем напряжения ...»
- «... которые выполнены в количестве от одного до семи ...»
- «... с возможностью формирования каждым интерфейсным окончанием от 1 до 4 каналов тональной частоты ...»
- «... при этом устройство управления выполнено в виде внешнего устройства.»

В отношении источников информации [8] – [10] в отзыве патентообладателя приводится утверждение о том, что возражением не была подтверждена их общедоступность на дату приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, в отношении невозможности отнесения запатентованного предложения к объектам – устройствам, охраняемым в качестве полезных моделей, в отзыве на возражение выражается согласие с «... замечанием возражающего лица ...» и просьба о предоставлении возможности корректировки формулы. При этом к возражению приложена уточненная формулы, в которой родовое понятие выражено следующим образом – «Станция системы связи и телемеханики по линиям электропередачи ...».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (19.11.2012), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс 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 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 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 подпункту 4 пункта 10 Регламента ПМ основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель является решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, принятое в связи с тем, что заявленное предложение не относится к устройствам в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса (пункт 9.4.1 Регламента ПМ).

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 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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть

признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся возможности отнесения технического решения по оспариваемому патенту 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. 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 изобретение 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 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413). Исходя из аналогии закона, данное определение применимо и к полезным моделям.

Согласно родовому понятию формулы, а также приведенному в патенте названию, назначение запатентованного решения характеризуется термином «Система ...». При этом система по оспариваемому патенту, как можно установить на основании формулы и описания, состоит из нескольких устройств, например: устройства управления, преобразователя

напряжения, блока фильтров, блоков интерфейсных окончаний, усилителя мощности и блока мультиплексора.

Упомянутые устройства имеют связи друг с другом, что объединяет их в систему. Однако данное обстоятельство ещё не говорит об их конструктивном единстве. Так, наличие связи (в том числе и проводной) между упомянутыми устройствами, а также расположение отдельных устройств в рамках 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, совокупность конструктивного и функционального единства элементов, входящих в систему по оспариваемому патенту, не позволяет отнести ее к одному устройству, а характеризует совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе предложенного решения.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать решение по оспариваемому патенту, относящимся к решению, которое не является устройством и не охраняется в качестве полезной модели согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса.

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия технического решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Материалы [1] – [10] не могут быть приняты в качестве документального подтверждения факта использования какого-либо изделия.

Также нужно отметить, что в возражении не подтверждена общедоступность источников информации [8] – [10] на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, т.е. содержащиеся в

них сведения не могут быть учтены при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом периодические издания [1] – [7], имея дату публикации более раннюю, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия этой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Анализ сведений, содержащихся в периодических изданиях [1] – [7], показал, что в каждом из них описывается состав и функционирование одного и того же технического средства, а именно продукта, представляющего собой систему аппаратуры, имеющую наименование АКСТ «Линия-Ц». При этом согласно информации из изданий [1] – [7] аппаратура АКСТ «Линия-Ц» имеет то же назначение, что и решение по оспариваемому патенту, а именно представляет собой систему связи и телемеханики по линиям электропередачи.

Здесь следует отметить, что согласно подпункту 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ и пункту 2 статьи 1351 Кодекса в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна» включаются сведения лишь об одном средстве того же назначения. При этом Регламентом ПМ и Кодексом не ограничивается количество источников информации, из которых данные сведения об этом техническом средстве могут быть получены.

Сведения из источников информации [1] – [7], описывающие одно и то же техническое средство, свидетельствуют о том, что известная аппаратура АКСТ «Линия-Ц», также как и заявленная система, включает в себя несколько станций в количестве более двух (согласно вышеприведенной формуле от двух до двенадцати).

Следует отметить, что состав и функционирование станций аппаратуры АКСТ «Линия-Ц» наиболее полно описано в источнике информации [6].

Так из публикации [6] известно о том, что аппаратура АКСТ «Линия-Ц» построена по функционально-блочному принципу. При этом по реализуемым функциям выделяется три группы блоков оборудования: канальное оборудование; оборудование общей части; а также оборудование управления и диагностирования.

Согласно сведениям, содержащимся в публикации [6] оборудование управления и диагностирования включает в себя блок управления и контроля станцией, который оснащен терминалом для автономного управления аппаратурой. В публикации [6] также отмечается, что блок управления и контроля станцией служит как для управления местной станцией, так и для контроля удаленной станции. Также в тексте публикации [6] в качестве отличительных особенностей аппаратуры АКСТ «Линия-Ц», в частности, выделяется возможность осуществить «... контроль и управление настройками аппаратуры без выезда на удаленную станцию ...». Сказанное свидетельствует о том, что для известной аппаратуры АКСТ «Линия-Ц» характерны признаки полезной модели по оспариваемому патенту, описывающие наличие устройства управления, которое может быть выполнено в виде внешнего дистанционного устройства по отношению к удаленной станции.

Очевидно, что вышеупомянутый блок управления и контроля должен иметь источник электропитания для своего функционирования. При этом в источнике информации [6] говорится о том, что аппаратура АКСТ «Линия-Ц» оснащается двумя независимыми источниками питания, а именно питанием от электросети переменного тока и питанием от аккумуляторных батарей, которые являются источниками постоянного тока. Для специалиста в области электротехники очевидно, что в

подобном случае для питания любого оборудования (в том числе и блока управления и контроля) требуется применение преобразователя напряжения. Отсюда следует, что для известной аппаратуры АКСТ «Линия-Ц» характерны также и признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым станция «... содержит устройство управления, взаимосвязанное с преобразователем напряжения ...».

Как было ранее отмечено в аппаратуре АКСТ «Линия-Ц», построенной по функционально-блочному принципу, выделяется три группы блоков: канальное оборудование; оборудование общей части; а также оборудование управления и диагностирования.

Согласно сведениям, содержащимся в публикации [6] оборудование общей части включает в себя, в частности, линейные фильтры и усилители мощности, а канальное оборудование выполнено на базе блока обработки сигнала (БОС) и осуществляет, в частности, сопряжение и мультиплексирование. При этом стоит обратить внимание на то, что на фотографии субблока станции АКСТ «Линия-Ц», представленной на странице 62 периодического издания [6], визуализируется возможность установки до шести блоков обработки сигнала (БОС). Приведенная информация свидетельствует о том, что в известной аппаратуре, также как и в полезной модели по оспариваемому патенту, в каждом из блоков обработки сигнала (БОС) можно выделить осуществляющий мультиплексирование блок мультиплексора, который взаимосвязан с блоками интерфейсных окончаний, обеспечивающими сопряжение. Также упомянутая информация из публикации [6] указывает на то, что известному техническому решению присущи и признаки вышеприведенной формулы, согласно которым блок фильтров взаимосвязан с блоками интерфейсных окончаний посредством усилителя мощности. Отображенная же на странице 62 публикации [6] возможность

размещения в субблоке станции одновременно шести блоков обработки сигнала (БОС), оборудованных интерфейсными окончаниями, указывает на известность признаков вышеприведенной формулы полезной модели, характеризующих выполнение этих блоков «... в количестве от одного до семи ...».

На странице 63 периодического издания [6] приведена информация о том, что в каждом из БОС, т.е. для каждого блока интерфейсных окончаний, может быть включен алгоритм сжатия речи. При этом, согласно этой же приведенной информации, может быть организовано до 4 информационных каналов, в частности, до 2 каналов телефонии (ТФ). Здесь можно отметить, что в статье [1] указано на то, что при иной скорости передачи данных может быть организовано до 4 каналов ТФ. Очевидно, что каналы телефонии являются каналами тональной частоты. Из сказанного следует, что состав и функционирование известной аппаратуры АКСТ «Линия-Ц» могут быть описаны также и такими признаками формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым у нее есть возможность «... формирования каждым интерфейсным окончанием от 1 до 4 каналов тональной частоты ...».

Дополнительно можно отметить, что в тексте публикации [6] (та же информация приведена и в публикации [1]) в качестве отличительной особенности аппаратуры АКСТ «Линия-Ц» указано на «... расширение функциональных характеристик аппаратуры ...», т.е. известная аппаратура обеспечивает достижение того же технического результата, что указан и в описании к оспариваемому патенту.

Вышеизложенное обуславливает вывод о том, что известному из уровня техники техническому решению – аппаратура АКСТ «Линия-Ц» присущи все признаки формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения.

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

Констатация вышесказанного приводит к выводу о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать оспариваемый патент недействительным.

Что касается варианта корректировки формулы оспариваемого патента, предложенного патентообладателем, то она не может быть принята в рамках процедуры, предусмотренной пунктом 4.9 Правил ППС, т.к. смена родового понятия указывает на то, что в новой формуле охарактеризовано средство иного назначения, чем назначение ранее запатентованной полезной модели. То есть, в отзыве на возражение представлена не формула полезной модели по оспариваемому патенту с внесенными в нее изменениями, а новая формула, полностью меняющая ранее предоставленный оспариваемому патенту объем правовой охраны.

Более того, следует отметить, что новая формула, предложенная в отзыве патентообладателя, не меняет приведенных выше выводов, полученных в результате оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.03.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 128047 признать недействительным полностью.