

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 ООО «АЕСП» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 31.10.2008, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №74745, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №74745 выдан по заявке №2007145619/22 с приоритетом от 11.12.2007 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Альтертелеком» (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Телекоммуникационный шкаф, содержащий каркас, крышку, основание, дверцу, боковые и заднюю панели, отличающийся тем, что каркас образован двумя сварными рамами и элементами соединения их между собой.

2. Шкаф по п. 1, отличающийся тем, что в качестве элементов соединения использованы по крайней мере нижние и верхние кулисы, выполненные с возможностью соединения соответственно с основанием и крышкой.

3. Шкаф по п.п. 1 или 2, отличающийся тем, что по крайней мере задняя панель выполнена в виде дверцы с замком.

4. Шкаф по п. 3, отличающийся тем, что задняя панель выполнена в виде поворотной дверцы.

5. Шкаф по п. 3, отличающийся тем, что задняя и/или боковые панели выполнены съемными по крайней мере с одним замком, имеющим

фиксирующий ригель, взаимодействующий с элементом, закрепленным соответственно на задней сварной раме и на двух сварных рамах.

6. Шкаф по п. 5, отличающийся тем, что снабжен угольниками, соединенными со сварными рамами и верхними кулисами, один из элементов которых выполнен с возможностью взаимодействия с ригелем замка соответствующей панели.

7. Шкаф по п.п. 2 или 5, отличающийся тем, что снабжен угольниками, соединенными с нижней кулисой и сварными рамами.

8. Шкаф по п. 1, отличающийся тем, что к крышке и основанию присоединены стойки, а к кулисам - короба.

9. Шкаф по п. 1, отличающийся тем, что к кулисам присоединены стойки».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

Данный вывод мотивирован тем, что телекоммуникационный шкаф, охарактеризованный формуле оспариваемого патента, не реализует свое назначение, т.е. не является телекоммуникационным. По мнению лица, подавшего возражение, шкаф будет телекоммуникационным, если в нем будет размещаться оборудование, обеспечивающее дистанционную коммутацию электрических цепей, исходя из значений терминов: «теле-» обозначает дальность, «коммуникации» - каналы связи, сети (см. Большой энциклопедический словарь Политехнический под ред. А.Ю. Ишлинского, «Научное издательство Большая Российская энциклопедия», Москва 2000 г., стр. 519, 234; далее [1]). В возражении отмечено, что ни одного признака, «говорящего о наличии такого оборудования в формуле нет». Кроме того, шкаф по оспариваемому патенту не может быть выполнен в том виде, как он охарактеризован в формуле полезной модели. Конструкция шкафа,

представленная на чертежах и в описании оспариваемого патента «не содержит нижние и верхние кулисы», поскольку «кулиса - ... подвижное звено кулисного механизма, образующее с другим подвижным звеном поступательную пару» (см. Большой энциклопедический словарь Политехнический под ред. А.Ю. Ишлинского, «Научное издательство Большая Российская энциклопедия», Москва 2000 г., стр. 519, 259; далее [2]). На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, полезная модель по оспариваемому патенту известна из уровня техники. При этом в возражении указано, что п.п. 2, 6-9 формулы полезной модели реализовать невозможно, в связи с чем изложенные в них признаки, не следует принимать во внимание при определении соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного вывода лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- патентный документ WO 2005/083856, опубл. 09.09.2005; далее [3];
- каталог «Шкафы и стойки», ADVANCED ELECTRONIC SUPPORT PRODUCTS, Inc., 2006, стр. 7; далее [4]
- каталог продукции «SIGNA MAXTM», AESP, Inc., 2007, стр. 180; далее [5];
- комплект товарных накладных за 2007 год, далее [6];
- патентный документ РФ №2297085, опубл. 10.04.2007; далее [7];
- а.с. СССР №129086, опубл. 23.02.1987; далее [8];
- патентный документ РФ №2315407, опубл. 20.01.2008; далее [9];
- патентный документ РФ №61952 U1, опубл. 10.03.2007; далее [10];
- патентный документ РФ №2325784, опубл. 27.05.2008; далее [11];
- интернет распечатки; далее [12];
- Толковый словарь русского языка С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова,

Москва 2001 г., стр. 463; далее [13].

Второй экземпляр материалов данного возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии представитель патентообладателя представил отзыв по мотивам возражения, в котором отмечено, что наиболее близким аналогом телекоммуникационного шкафа по оспариваемому патенту является патентный документ [7]. Однако, упомянутый документ не содержит признака пункта 1 формулы полезной модели «элементы соединения (рам) между собой». В отношении признака «кулиса», наличие которого, по мнению лица, подавшего возражение, позволяет сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», патентообладатель отмечает, что понятие «кулиса» не ограничивается его употреблением в кулисных механизмах. Так, известна неподвижная театральная кулиса «и именно она по аналогии используется в полезной модели».

При этом в отзыве патентообладатель предлагает к рассмотрению коллегии палаты по патентным спорам скорректированную формулу полезной модели в следующей редакции:

1. Телекоммуникационный шкаф, содержащий каркас, крышку, основание, дверцу, боковые и заднюю панели, отличающийся тем, что каркас образован двумя сварными рамами и элементами соединения их между собой, причем задняя панель выполнена в виде поворотной дверцы с замком.

2. Шкаф по п. 1, отличающийся тем, что задняя и/или боковые панели выполнены съемными, по крайней мере, с одним замком, имеющим фиксирующий ригель.

3. Шкаф по п. 2, отличающийся тем, что снабжен угольниками, соединенными со сварными рамами.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в

возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, правовая база для оценки ее охраноспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпунктам (2.1) – (2.4) пункта 2.1 Правил ПМ, полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели). В описании, содержащемся в заявке, должны быть приведены 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 описании допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Описание, содержащееся в заявке, должно подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1 Правил ПМ, охраняемая патентом 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.

На основании подпункта (3) пункта 3.3.1 Правил ПМ, формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.3 Правил 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 подпункту (2) пункта 19.3 Правил ПМ, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- 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 депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов - дата их депонирования;

- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы;

- для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;

- для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, - дата их поступления в библиотеку;

- для принятых на конкурс работ - дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;

- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

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

- для устных докладов, лекций, выступлений - дата доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;

- для сообщений по радио, телевидению, кино - дата такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в названии, указано в описании и в родовом понятии - «телекоммуникационный шкаф».

Согласно пункту 2 формулы оспариваемого патента шкаф имеет «нижние и верхние кулисы». В соответствии с конструкцией шкафа, раскрытой в описании полезной модели и на поясняющих чертежах, кулисы являются элементами соединения рам каркаса. При этом известно, что кулиса — это подвижное звено кулисного механизма, образующее с другим подвижным звеном поступательную пару (см. источник информации [1] стр. 259). Однако, ни описание, ни чертежи шкафа по оспариваемому патенту не содержат данных о том, что элементы соединения, выполненные в виде нижних и верхних кулис, являются подвижными. Таким образом, в описании полезной модели отсутствуют сведения о средствах и методах, позволяющих

выполнить шкаф, конструкция которого предполагает наличие каркаса из двух рам, соединенных верхними и нижними кулисами. При этом нельзя согласиться с доводом патентообладателя об использовании неподвижной театральной кулисы в конструкции шкафа, поскольку патентообладателем не представлены сведения о том, как театральную кулису можно использовать в качестве элементов соединения рам каркаса.

Таким образом, в возражении содержатся аргументы, подтверждающие вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту в отношении пунктов 2, 6-9, содержащих признак «кулиса» не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

При этом нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о невозможности реализации указанного назначения по пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Так, в описании указано, что в телекоммуникационном шкафу размещается активное и пассивное телекоммуникационное оборудование и оборудование систем связи.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Из авторского свидетельства [8] известен распределительный (телекоммуникационный) шкаф, содержащий каркас, крышку, дверцу, боковые и заднюю панели, при этом каркас образован двумя сварными рамами и элементами соединения их между собой.

Полезная модель по пункту 1 формулы отличается от шкафа по авторскому свидетельству [8] наличием основания.

Из патентного документа [7] известен распределительный (телекоммуникационный) шкаф, содержащий каркас, крышку, основание, дверцу, боковые и заднюю панели, при этом каркас образован двумя сварными рамами.

Полезная модель по пункту 1 формулы отличается от шкафа, известного из патентного документа [7], наличием дополнительных элементов соединения боковых рам. Согласно описанию патентного документа [7] рамы соединяются крышкой и основанием.

Из патентного документа [3] известен распределительный (телекоммуникационный) шкаф, содержащий каркас, крышку, основание, дверцу, боковые и заднюю панели, при этом каркас образован двумя сварными рамами.

Полезная модель по пункту 1 формулы отличается от шкафа, известного из патентного документа [3], наличием дополнительных элементов соединения боковых рам. Согласно описанию патентного документа [3] рамы соединяются крышкой и основанием.

Источники информации [4], [5] не содержат даты, с которой они стали общедоступными, в связи с чем упомянутые источники информации не принимаются к рассмотрению.

В отношении товарных накладных [6] необходимо отметить, что к ним не приложены соответствующие договоры поставки и платежные документы, в связи с чем они не принимаются к рассмотрению.

Источники информации [9]-[13] представлены для справки.

Таким образом, в возражении не указан источник информации, содержащий всю совокупность признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что материалы, представленные лицом, подавшим возражение, не позволяют сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С учетом вышеупомянутых доводов, в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели.

При этом к рассмотрению была принята измененная редакция формулы полезной модели, представленная в отзыве на возражение. Анализ измененной формулы показал, что в возражении не содержится аргументов касающихся несоответствия охарактеризованной в указанной формуле полезной модели условиям патентоспособности.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 31.10.2008, свидетельство Российской Федерации на полезную модель №74745 признать недействительным частично, и выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной на заседании коллегии.

(21) 2007145619/63

(51) МПК

H02B 1/30 (2006.01)

(57) 1. Телекоммуникационный шкаф, содержащий каркас, крышку, основание, дверцу, боковые и заднюю панели, отличающийся тем, что каркас образован двумя сварными рамами и элементами соединения их между собой, причем задняя панель выполнена в виде поворотной дверцы с замком.

2. Шкаф по п. 1, отличающийся тем, что задняя и/или боковые панели выполнены съемными, по крайней мере, с одним замком, имеющим фиксирующий ригель.

3. Шкаф по п. 2, отличающийся тем, что снабжен угольниками, соединенными со сварными рамами.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы чертежи в первоначальной редакции заявителя и описание в редакции палаты по патентным спорам.