

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты 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, поступившее 10.01.2012, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 86806, поданное Ступаковым П.В. (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 86806 на группу полезных моделей “Реле и устройство контроля и защиты электроустановок” выдан по заявке №2009117849/22 с приоритетом от 12.05.2009 на имя ОАО “НИИПП” (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Реле защиты, в состав которого входят датчики тока, микропроцессорное устройство, содержащее схему компараторов и схему блока задержки, блок управления внешними устройствами, содержащий электронный ключ, устройство индикации, приемопередающий блок связи с пультом управления, отличающееся тем, что в функции микропроцессорного устройства входит хранение значений режимных уставок, счетчиков аварийных отключений, величин токов на момент аварии и причин аварийных отключений, при этом входы микропроцессора соединены с датчиками тока, а выходы – с блоком управления внешними устройствами, приемопередающим блоком связи с пультом управления и устройством индикации.

2. Реле защиты по п.1, отличающееся тем, что оно оборудовано гальванически изолированным контактом аварийной сигнализации,

предназначенным для подключения внешнего устройства оповещения об аварийной ситуации.

3. Устройство контроля и защиты электроустановок, содержащее реле, в состав которого входят датчики тока, микропроцессорное устройство, включающее схему компараторов и схему блока задержки, блок управления внешними устройствами, содержащий электронный ключ, устройство индикации, приемопередающий блок связи с пультом управления, в функции микропроцессорного устройства которого входит хранение значений режимных уставок, счетчиков аварийных отключений, величин токов на момент аварии и причин аварийных отключений, при этом входы микропроцессора соединены с датчиками тока, а выходы – с блоком управления внешними устройствами, приемопередающим блоком связи с пультом управления и устройством индикации и пульт управления этим реле, в состав которого входит приемопередающий блок связи с реле, устройство индикации цифровой и текстовой информации, устройство ввода информации, микропроцессорное устройство, входы которого соединены с приемопередающим элементом для связи с реле защиты и устройством ввода информации, а выходы с устройством индикации цифровой и текстовой информации.

4. Устройство контроля и защиты электроустановок по п.3, отличающееся тем, что приемопередающие блоки связи реле защиты и пульта управления реле обмениваются информацией посредством оптической связи.

5. Устройство контроля и защиты электроустановок по п.3, отличающееся тем, что приемно-передающее устройство выполнено электромагнитным, а микропроцессоры соединены между собой посредством проводной линии связи, выполненной в виде соединительного шлейфа с зондом.”

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное тем, что группа полезных моделей по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности “промышленная применимость” и “новизна”.

В отношении несоответствия независимого пункта 3 формулы

оспариваемого патента условию патентоспособности “промышленная применимость” в возражении указано, что “... не раскрыто, для чего, с какой целью вводится... пульт управления, какие функции он выполняет, как взаимодействуют между собой его функциональные части и как он взаимодействует с реле. Это говорит о том, что приведенного описания недостаточно для воспроизведения полезной модели без помощи автора... В описании отсутствуют сведения, позволяющие проследить причинно-следственную связь совокупности заявленных существенных признаков для решения поставленной задачи и достижения задекларированного технического результата.”

В подтверждение несоответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, к возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ RU 15430, опубл. 10.10.2000 (далее – [1]);
- патентный документ RU 76179, 04.05.2008, 7л. (далее – [2]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, представленном на заседании коллегии палаты по патентным спорам, отметил, что доводы лица, подавшего возражение “... несостоятельны... в связи с тем, что устройству по оспариваемому патенту не присущи в полном объеме ни признаки формулы полезной модели по патенту № 76179, ни все признаки полезной модели, выбранной за прототип по патенту № 15430.”

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (12.05.2009), 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 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, 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 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, 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. 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 (2.2) пункта 9.4 Регламента, 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. 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.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента, 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. В случае, если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются

несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 9.8 Регламента, формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

При определении совокупности существенных признаков полезной модели необходимо учитывать положения пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС, возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны. В случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными 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.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, 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, содержащихся в приведенной выше формуле.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство “... не рассматривать довод об отсутствии критерия “промышленная применимость”...” в отношении группы полезных моделей по оспариваемому патенту.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

Из уровня техники известно:

Микропроцессор – самостоятельное или входящее в состав ЭВМ устройство, выполненное на одной или нескольких больших интегральных схемах (БИС), осуществляющее обработку информации и управляющее этим процессом. Обычно микропроцессор содержит арифметико-логическое устройство (АЛУ), блок управления и синхронизации, локальную память (сверхоперативное запоминающее устройство), регистры и другие блоки, необходимые для выполнения вычислительного процесса (“Политехнический словарь”, 3-е издание, Москва, “Советская энциклопедия”, 1989, стр. 305).

Устройство – расположение и соотношение частей в каком-либо механизме, приспособлении и т.п.; конструкция. Сам механизм, механическое приспособление для чего-либо. Переговорное, вычислительное устройство (“Большой толковый словарь русского языка”, Санкт-Петербург, “Норинт”, 1998, стр. 1403).

В описании полезной модели по оспариваемому патенту в качестве технического результата указано упрощение конструкции и повышение надежности и ремонтпригодности, достигаемые за счет передачи функции блока памяти микропроцессорному устройству.

При этом, сведения о конструкции микропроцессорного устройства даны в описании группы полезных моделей в самом общем виде. Не указано, чем именно микропроцессорное устройство отличается от микропроцессора. Нет сведений о том, претерпело ли микропроцессорное устройство по оспариваемому патенту какие-либо конструктивные изменения (в сравнении с микропроцессором) ввиду передачи ему функции блока памяти и какие именно изменения.

Здесь следует отметить, что микропроцессорное устройство не сможет выполнять функцию “хранение значений режимных уставок, счетчиков

аварийных отключений, величин токов на момент аварии и причин аварийных отключений” без наличия в составе этого устройства блока памяти. Также, для выполнения функции сравнения данных, поступающих от датчиков тока, с заданными значениями режимных уставок и передачи команды на отключение блоку управления внешними устройствами, необходимо наличие микропроцессора (как арифметико-логического устройства и устройства управления) и связей между указанными микропроцессором и блоком памяти.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что микропроцессорным устройством по оспариваемому патенту является конструкция, состоящая из микропроцессора, блока памяти и связей между ними.

Следует также отметить, что один и тот же элемент (микропроцессорное устройство) в описании и в формуле группы полезных моделей по оспариваемому патенту назван двумя различными терминами (“микропроцессорное устройство” и “микропроцессор”).

Сравнение всей совокупности признаков, приведенных в патентном документе [2] и в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, показало, что в данном патентном документе присутствуют сведения о следующих признаках, присущих реле защиты по оспариваемому патенту:

- наличие датчиков тока (формула патентного документа [2], датчики тока 4, 5, 6 на фиг. графических материалов патентного документа [2]);
- наличие микропроцессорного устройства (как совокупности микропроцессора, блока памяти и связей между ними) (формула патентного документа [2], первый микропроцессор 3 и блок памяти 7 на фиг.);
- микропроцессорное устройство содержит схему компараторов (формула патентного документа [2]);
- микропроцессорное устройство содержит схему блока задержки (формула патентного документа [2]);
- наличие блока управления внешними устройствами;
- блок управления внешними устройствами содержит электронный ключ (формула патентного документа [2], электронный ключ 8 на фиг.);

- наличие устройства индикации (формула патентного документа [2], блок оперативной индикации 10);

- наличие приемопередающего блока связи с пультом управления (стр. 4 описания патентного документа [2], приемный 14 и передающий 17 элементы);

- в функции микропроцессорного устройства входит хранение значений режимных уставок, счетчиков аварийных отключений, величин токов на момент аварии и причин аварийных отключений (в формуле патентного документа [2] указано, что блок памяти включает счетчики аварийных отключений и схему хранения режимных уставок, на стр. 5 описания перечислены аварийные режимы, при которых происходит отключение электроустановки, и указано, что информация об аварийном отключении записывается в блок памяти);

- входы микропроцессорного устройства соединены с датчиками тока (формула патентного документа [2], фиг.);

- выходы микропроцессорного устройства соединены с блоком управления внешними устройствами (формула патентного документа [2], фиг.);

- выходы микропроцессорного устройства соединены с приемопередающим блоком связи с пультом управления (стр. 4 описания патентного документа [2], фиг.);

- выходы микропроцессорного устройства соединены с устройством индикации (формула патентного документа [2], фиг.).

Таким образом, в патентном документе [2] присутствуют сведения о всех существенных признаках независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности “новизна”.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по пункту 3 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

Сравнение всей совокупности признаков, приведенных в патентном документе [2] и в независимом пункте 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, показало, что в данном патентном документе присутствуют сведения о следующих признаках, присущих устройству контроля и защиты электроустановок по оспариваемому патенту:

- наличие датчиков тока (формула патентного документа [2], датчики тока 4, 5, 6 на фиг.);

- наличие микропроцессорного устройства (как совокупности микропроцессора, блока памяти и связей между ними) (формула патентного документа [2], первый микропроцессор 3 и блок памяти 7 на фиг.);

- микропроцессорное устройство содержит схему компараторов (формула патентного документа [2]);

- микропроцессорное устройство содержит схему блока задержки (формула патентного документа [2]);

- наличие блока управления внешними устройствами;

- блок управления внешними устройствами содержит электронный ключ (формула патентного документа [2], электронный ключ 8 на фиг.);

- наличие устройства индикации (формула патентного документа [2], блок оперативной индикации 10);

- наличие приемопередающего блока связи с пультом управления (стр. 4 описания патентного документа [2], приемный 14 и передающий 17 элементы);

- в функции микропроцессорного устройства входит хранение значений режимных уставок, счетчиков аварийных отключений, величин токов на момент аварии и причин аварийных отключений (в формуле патентного документа [2] указано, что блок памяти включает счетчики аварийных отключений и схему хранения режимных уставок, на стр. 5 описания патентного документа [2] перечислены аварийные режимы, при которых происходит отключение электроустановки, и указано, что информация об аварийном отключении записывается в блок памяти);

- входы микропроцессорного устройства соединены с датчиками тока (формула патентного документа [2], фиг.);

- выходы микропроцессорного устройства соединены с блоком управления внешними устройствами (формула патентного документа [2], фиг.);
- выходы микропроцессорного устройства соединены с приемопередающим блоком связи с пультом управления (стр. 4 описания патентного документа [2], фиг.);
- выходы микропроцессорного устройства соединены с устройством индикации (формула патентного документа [2], фиг.);
- наличие пульта управления реле (формула патентного документа [2], фиг., смонтированный в отдельном корпусе блок индикации 2);
- в состав пульта управления реле входит приемопередающий блок связи с реле (стр. 4 описания патентного документа [2], приемный 15 и передающий 16 элементы);
- в состав пульта управления реле входит устройство индикации цифровой и текстовой информации (формула патентного документа [2], фиг., цифровой дисплей 13);
- в состав пульта управления реле входит устройство ввода информации (формула патентного документа [2], фиг., кнопочный пульт управления 12);
- в состав пульта управления реле входит микропроцессорное устройство (формула патентного документа [2], фиг., микропроцессор 11);
- входы микропроцессорного устройства, входящего в состав пульта управления реле, соединены с приемопередающим элементом для связи с реле защиты (стр. 4 описания патентного документа [2], фиг.);
- входы микропроцессорного устройства, входящего в состав пульта управления реле, соединены с устройством ввода информации (формула патентного документа [2], фиг.);
- выходы микропроцессорного устройства, входящего в состав пульта управления реле, соединены с устройством индикации цифровой и текстовой информации (формула патентного документа [2], фиг.).

Таким образом, в патентном документе [2] присутствуют сведения о всех существенных признаках независимого пункта 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по независимому пункту 3 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности “новизна”.

Ввиду того, что установлена известность из уровня техники реле и устройство контроля и защиты электроустановок, анализ патентного документа [1] не проводился.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 29.02.2012 от патентообладателя поступило ходатайство о предоставлении ему возможности корректировки формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Ходатайство было удовлетворено.

В корреспонденции, поступившей в палату по патентным спорам 20.03.2012, патентообладателем была представлена скорректированная формула полезной модели (в независимый пункт 1 внесены признаки зависимого пункта 2, в независимый пункт 3 внесен ряд признаков зависимого пункта 5). Анализ данной формулы показал, что указанная выше корректировка не может изменить вывод о несоответствии группы полезных моделей условию патентоспособности “новизна”, поскольку патентообладателем не приведены сведения о причинно-следственной связи между указанным в описании результатом, заключающимся в упрощении конструкции и повышении ее надежности и признаками зависимых пунктов формулы. Таким образом, признаки зависимых пунктов формулы являются несущественными.

В отношении “особого мнения”, поступившего в палату по патентным спорам 26.03.2012, и обращения, поступившего 27.03.2012, необходимо отметить следующее.

Доводы технического характера, изложенные в “особом мнении”, рассмотрены выше в настоящем заключении.

В отношении довода, заключающегося в том, что на заседании коллегии палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, изменяющие мотивы возражения, необходимо отметить следующее.

В дополнительных материалах, представленных на заседании коллегии палаты по патентным спорам 29.02.2012, указано на несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” (тому же, что и в возражении). При этом, приведен источник информации (патентный документ [2]), упомянутый в возражении. Следовательно, в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС, представленные дополнительные материалы не изменяют мотивы возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение, поступившее 10.01.2012, патент Российской Федерации на полезную модель № 86806 признать недействительным полностью.