

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 03.02.2012 от Общества с ограниченной ответственностью "Электротяжмаш-Привод" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 96706, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 96706 на полезную модель «Электрическая машина» выдан по заявке № 2010101875/22 с приоритетом от 21.01.2010 на имя Закрытого акционерного общества "ЭнергоТехнологии" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Электрическая машина, содержащая ротор на стояковых или щитовых подшипниках, фундаментную плиту, статор, корпус статора с блоками воздухоохладителей, отличающаяся тем, что корпус статора выполнен разъемными частями, при этом корпус состоит из двух кожухов лобовых частей обмотки статора и корпуса сердечника статора.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели

условию патентоспособности «новизна». В подтверждение данного мнения лицо, подавшее возражение, приводит следующие доводы.

В возражении отмечается, что признак формулы оспариваемого патента, характеризующий наличие в электрической машине блоков воздухоохладителей, не является существенным с точки зрения возможности достижения указанных в описании к данному патенту технических результатов.

Также в возражении обращается внимание на то, что в формуле упомянутого патента один из признаков выражен в виде альтернативы, а именно следующий признак – «ротор на стояковых или щитовых подшипниках».

Согласно возражению альтернативный вариант выполнения полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которому ротор выполнен на щитовых подшипниках, не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех его существенных признаков из авторского свидетельства СССР № 278833, опубл. 21.08.1970 (далее – [1]). При этом в подтверждение известности из авторского свидетельства [1] признака «фундаментная плита» в возражении приведена ссылка на страницы 412-413 книги Алексеев А.Е., Конструкция эл.машин. – Л.: ГЭИ, 1958 (далее – [2]).

В отношении альтернативного варианта выполнения полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которому ротор выполнен на стояковых подшипниках, в возражении указывается на несоответствие условию патентоспособности «новизна» ввиду использования на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по указанному патенту турбогенератора типа Т-16-2РУХЛЗ.1. В подтверждение данного довода к возражению приложены копии следующих материалов:

– распечатки из Интернет-сайтов www.elec.ru, www.tehnoprogress.ru,

- www.ngs-privod.ru, всего 4 л. (далее – [3]);
- договор подряда № 114 от 01.02.2008 на 5 л. (далее – [4]);
 - агентский договор № 15077 от 15.11.2006 на 6 л. (далее – [5]);
 - договор поставки № 13401 от 16.01.2006 на 4 л. (далее – [6]);
 - спецификации к договорам [5] и [6], всего 2 л. (далее – [7]);
 - счет-фактура ПР-000435 от 31.07.2009 на 1 л. (далее – [8]);
 - платежное поручение № 218 от 28.08.2008 на 1 л. (далее – [9]);
 - платежное поручение № 584 от 30.01.2009 на 1 л. (далее – [10]);
 - платежное поручение № 969 от 16.02.2009 на 1 л. (далее – [11]);
 - платежное поручение № 36 от 31.07.2009 на 1 л. (далее – [12]);
 - платежное поручение № 356 от 20.01.2010 на 1 л. (далее – [13]);
 - товарная накладная ПР-000435 от 31.07.2009 на 1 л. (далее – [14]);
 - ТУ 3383-126-05810695-2007: Турбогенератор типа Т-16-2РУХЛЗ.1. Технические условия. – Утв. ООО «Электротяжмаш-Привод» 15.07.2008; введ. 20.07.2008. К возражению приложены листы 1-11, а также лист 24, представляющий собой обязательное приложение В «Габаритные, установочные и присоединительные размеры и масса турбогенератора», всего 12 л. (далее – [15]);
 - ИБЖК.651121.021-01 РЭ: Турбогенератор типа Т-16-2РУХЛЗ.1. Руководство по эксплуатации. – Утв. ОАО «Привод» 27.03.2007, листы 1-4 и 11-12, всего 6 л. (далее – [16]).
 - акт от 23.07.2009 приемки-сдачи турбогенератора Т-16-2РУХЛЗ.1 зав.№ 13550 с ШУВГ-220 зав.№ 067403 на 2 л. (далее – [17]).

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

По мнению патентообладателя, признак формулы оспариваемого патента, характеризующий наличие в электрической машине блоков

воздухоохладителей, является существенным. В подтверждение существенности упомянутого признака к отзыву патентообладателя приложены следующие материалы:

- патент Российской Федерации 37439 (далее – [18]);
- распечатки из Интернет-сайтов <http://domremstroy.ru> и www.montag-electro.com (далее – [19]);
- Справочник по электрическим машинам. В двух томах. Том 1 / Под ред. И.П. Копылова и Б.К. Клокова. – М.: Энергоатомиздат, 1988. страница 59 (далее – [20]).

При этом патентообладатель отмечает, что ни электрической машине по авторскому свидетельству [1], ни изделию Т-16-2РУХЛЗ.1 не присуще наличие блоков воздухоохладителей.

Кроме того, согласно отзыву на возражение, элементы, закрывающие лобовые части обмоток статора в известных электрических машинах, обладают сложной конструкцией, которая «... не может считаться кожухом ...».

Также патентообладатель отмечает, что электрическая машина по авторскому свидетельству [1] «... установлена ... на продольные и поперечные балки фундамента, а не на фундаментной плите ...».

Кроме того, по мнению патентообладателя, материалы, приложенные к возражению, «... подтверждают факт производства электрического генератора Т-16-2РУХЛЗ.1 и его отгрузки покупателю, однако не подтверждают факт получения электрического генератора покупателем и не подтверждают факта завершения работ по договору поставки ...».

Также патентообладатель обращает внимание на то, что в приложенной к возражению товарной накладной отсутствуют подпись и печать получателя.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения

возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до

степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное предложение, которое не охраняется в качестве полезной модели, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к полезной модели. 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 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 отдельном 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. 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.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для

опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования, а для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, – документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения 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 недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

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

Формула полезной модели по оспариваемому патенту включает в себя признаки, выраженные через союз «или», т.е. альтернативными понятиями, а именно следующие признаки – «ротор на стояковых или щитовых подшипниках». Таким образом, в упомянутой формуле охарактеризовано два варианта выполнения полезной модели.

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия условию патентоспособности «новизна» варианта выполнения полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которому ротор установлен на щитовых подшипниках, показал следующее.

Техническому решению по авторскому свидетельству [1] не присущи все признаки данного варианта выполнения этой полезной модели. Так о наличии щитовых подшипников упоминается в описании к авторскому

свидетельству [1] лишь в разделе «Уровень техники», т.е. в этом описании отсутствует указание на наличие щитовых подшипников в электрической машине, защищенной авторским свидетельством [1]. Здесь следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не было представлено каких-либо материалов, раскрывающих смысловое содержание термина – «щитовые подшипники».

Кроме того, электрическая машина по авторскому свидетельству [1] установлена на продольные и поперечные балки фундамента, а не на фундаментную плиту, как отмечено в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Приведенный в возражении источник информации [2] свидетельствует о том, что в современном уровне технически под фундаментной плитой понимают часть фундамента, служащую основанием. Однако данная информация не подтверждает возможность описания балок фундамента по авторскому свидетельству [1] термином – «фундаментная плита». Более того, под словом «плита» (см., например, стр.843 Большой толковый словарь русского языка. / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов; РАН, Институт Лингвистических исследований. – СПб.: "НОРИНТ", 1998. (далее – [21])) обычно понимают твердый элемент с плоской, прямоугольной и ровной поверхностью. При этом известное семантическое содержание слов «плита» не позволяет применить его для описания балочной конструкции фундамента по авторскому свидетельству [1].

Полезная модель по оспариваемому патенту отличается от электрической машины по авторскому свидетельству [1] также наличием блоков воздухоохладителей. При этом ввиду наличия иных указанных выше отличий анализ существенности признака «блоки воздухоохладителей» не окажет влияния на анализ патентоспособности полезной модели по рассмотренному альтернативному варианту ее выполнения.

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что в возражение не содержит доводов, подтверждающих известность из уровня техники всех существенных признаков варианта выполнения полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которому ротор электрической машины установлен на щитовых подшипниках. Таким образом, лицом, подавшим возражение, не подтверждено несоответствие данного альтернативного варианта выполнения полезной модели по упомянутому патенту условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов возражения, касающихся оценки патентоспособности альтернативного варианта выполнения полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которому ротор электрической машины установлен на стояковых подшипниках, показал следующее.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам (22.03.2012) лицом, подавшим возражение, была представлена товарная накладная [14], имеющая подпись и печать получателя. Таким образом, было документально подтверждено, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту имел место факт отгрузки турбогенератора Т-16-2РУХЛЗ.1 на основании договора [6] и спецификации к нему [7]. Дополнительно исполнение обязательств по договору [6] подтверждается актом приемки-сдачи [17]. К возражению также приложены корреспондирующие с договором [6] счет-фактура [8] и платежные поручения [9], [13]. В совокупности указанные документы подтверждают факт использования на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту турбогенератора типа Т-16-2РУХЛЗ.1. О том же дополнительно свидетельствуют и новостные публикации в сети Интернет [3].

Что касается договоров [4] и [5], то их исполнение не подтверждено в возражении документально. Платежные поручения [10] – [12] не корреспондируются с остальными представленными документами.

Анализ технической документации [15] и [16] показал, что турбогенератора типа Т-16-2РУХЛЗ.1 включает в себя электрическую машину, т.е. средство того же назначения, что и оспариваемая полезная модель. При этом генератор в изделии Т-16-2РУХЛЗ.1, как и в оспариваемом патенте, содержит ротор на стояковых подшипниках, статор и корпус статора, опирающийся на фундаментную плиту. Корпус статора в известном изделии выполнен также разъемным на части, а именно на среднюю часть, закрывающую сердечник, и две торцевые части, закрывающие лобовые части обмотки статора. Торцевые части корпуса в изделии Т-16-2РУХЛЗ.1 представляют собой короба, каждый из которых состоит из соединенных болтами верхней и нижней частей. При этом верхние части коробов могут быть легко сняты для регламентного обслуживания. Таким образом, торцевые части корпуса в изделии Т-16-2РУХЛЗ.1 не являются несущими элементами конструкции, а предназначены, для предохранения расположенных внутри корпуса механизмов. Следовательно, указанные торцевые части корпуса в изделии Т-16-2РУХЛЗ.1 могут быть описаны термином «кожух» (см., например, стр.437 словаря [21]).

Что касается признака полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующего наличие в электрической машине блоков воздухоохладителей, то в описании к упомянутому патенту отсутствует указание на наличие причинно-следственной связи между этим признаком и указанными в описании к оспариваемому патенту техническими результатами. При этом в материалы [18] – [20] также не подтверждают того, что наличие блоков воздухоохладителей влияет на указанное в описании к оспариваемому патенту упрощение изготовления статора, облечение сборки его схем, а также на возможность монтажа и демонтажа электрической машины в каких-либо помещениях. Таким образом, признак «блоки воздухоохладителей» не может быть признан существенным с точки

зрения возможности достижения указанных в описании к оспариваемому патенту технических результатов.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все существенные признаки рассмотренного альтернативного варианта выполнения полезной модели по оспариваемому патенту присущи известному изделию, охарактеризованному в материалах [15] и [16].

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать упомянутый альтернативный вариант полезной модели по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Ввиду того, что один из альтернативных вариантов полезной модели по оспариваемому патенту не может быть признан непатентоспособным на основании доводов возражения, коллегия палаты по патентным спорам в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС предложила патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели путем исключения непатентоспособного альтернативного варианта выполнения упомянутой полезной модели.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 22.03.2012 патентообладателем была представлена уточненная формула, из которой был исключен признак «стояковые подшипники».

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.02.2012, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 96706 недействительным частично и выдать новый патент с формулой полезной модели, уточненной на заседании коллегии.