

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2195590, поступившее 25.11.2016 от ОАО "Тутаевский моторный завод" (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2195590 изобретение «Планетарная коробка передач» выдан по заявке № 2001123799/28 с приоритетом от 27.08.2001. В настоящее время патентообладателем является Андреев В.М. (далее - патентообладатель). Указанный патент действует со следующей формулой:

«Планетарная коробка передач, содержащая корпус, входной и выходной валы, планетарный механизм с подвижной в осевом направлении коронной шестерней, имеющей у торцов зубчатые венцы с внутренними зубьями и аксиально направленные пазы, имеющие по одному скошенному уступу на каждой стенке, две зубчатые полумуфты с конусами трения, из которых одна соединена с корпусом, а другая с входным или выходным валом, два синхронизирующих кольца с конусами трения и радиальными выступами, размещенными в упомянутых пазах коронной шестерни и имеющими блокирующие скосы, выполненные на торцах, обращенных к коронной шестерне, а также тангенциально направленные цилиндрические гнезда, в которых размещены пружины и упорные штифты фиксаторов,

отличающаяся тем, что торец водила, взаимодействующий с синхронизирующим кольцом понижающей передачи, имеет цилиндрический поясok, обеспечивающий радиальный зазор между кольцом и водилом в положении включенной прямой передачи, меньший радиального зазора между коническими поверхностями синхронизирующего кольца и полумуфты понижающей передачи, а стенки аксиальных пазов коронной шестерни со стороны упорных штифтов фиксаторов имеют ограничительные уступы, обеспечивающие стабильный зазор между коническими поверхностями кольца и полумуфты.».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- копия апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам Ярославского областного суда от 15 сентября 2016 г. (далее - [1]);

- копии писем: ОАО «МАЗ» от 26.05.2016 №100-2/16, ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) от 30.05.16 №743-04/248-1, ООО «Объединение Родина» от 25.05.2016 № 18.01.02/109 (далее - [2]);

- копия приказа генерального директора ПО «Автодизель» от 13.06.1991 № 200 (далее - [3]);

- копия чертежей: 202.1721157 -40 СБ «Кольцо фрикционное», 238М. 1721312-50 СБ «Вал выходной с удлинителем», 202.1721.354-40 «Шестерня коронная» (далее - [4]);

- копия сборочного чертежа демумультипликатора с проставкой картера (далее - [4a]);

- копия извещения К11-99ПИ от 25.01.1999 (далее - [5]);

- копия табуляграммы за 1995 год (далее - [6]);

- копия контрольной карты № 5831 и выкипировка из журнала 1995 г. (далее - [7]);

- копия контрольной карты №5832 и выкипировка из журнала табуляграммы 1995 г. (далее - [8]);

- копия приказа от 23.08.1999 г. № 425 (далее - [9]);

- копия приказа № 615 от 21.04.1992 (далее - [10]);

- копия приказа от 21.04.1992 №139 (далее - [11]);

- копия справки ПДО (далее - [12]);

- Баланс производственной мощности за 1994, 1999, 2000 год (далее - [13]);

- копии чертежей операций механической обработки деталей и используемой оснастки (далее - [14]).

В возражении указано, что до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту ОАО "Тутаевский моторный завод" производил и реализовывал планетарные коробки передач.

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, являются «сходными» с признаками изделия по технической документации, приложенной к возражению (см. источники информации [4], [4а], [14]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 16.02.2017 поступил отзыв на возражение. В отзыве указано, что документы [1] - [3], [5] - [13] не доказывают факт использования изделия «Планетарная коробка передач». Также патентообладатель отмечает, что источники информации [4], [4а], [14] не являются общедоступными и не могут быть включены в уровень техники.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- авторское свидетельство SU 1835889 (далее - [15]);

- фото демультипликатора (далее - [16]);

- копия извещения АО «Автодизель» № K131-01 от 11.10.2001 (далее - [17]);

Также следует отметить, что от лица, подавшего возражение, 01.03.2017 и 24.04.2017 поступили пояснения к возражению и следующие дополнительные материалы (копии):

- дубликат приказа №134 от 22.06.1998, доверенность № 2458 от 22.06.1998 (ЯООТ «Автодизель»), перечень материальных ценностей, подлежащих получению (далее - [18]);

- дубликат приказа № 88 от 28.04.1994, доверенность № 1024 от 28.04.1994, перечень материальных ценностей, подлежащих получению (далее - [19]);

- счет-фактура № 14330 от 31.08.1999, приказ на отгрузку готовой продукции № 001742 от 26.08.99, счет-фактура № 32 от 26.10.1999, накладная № 33 (на отпуск материалов на сторону), заявка № 19-02-115 от 19.10.1999 от ОАО «Мурманский торговый порт», доверенность № 387 от 20.10.1999, перечень материальных ценностей, подлежащих получению (далее - [20]);

- счет-фактура № 15936 от 28.10.1999, приказ на отгрузку готовой продукции от 22.10.99, счет-фактура № 22 от 05.10.1999, накладная от 05.10.1999 получатель ООО «Компания ВАТ спирт» г. Пермь, доверенность № 1915 от 02.10.1999, перечень материальных ценностей, подлежащих получению, заявка от ООО «Компания ВАТ спирт» г. Пермь (далее - [21]);

- счет-фактура № 16090 от 10.11.1999, приказ на отгрузку готовой продукции № 06136 от 02.11.99, счет-фактура № 38 от 10.11.1999, накладная № 39 (на отпуск материалов на сторону), заявка № 251/5456 от 29.10.1999г от ООО «Ставролен» (далее - [22]);

- товарная накладная № П.302 от 27.09.2000, накладная № 407 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 745 от 28.09.2000, заявка от 03.10.2000 ОАО «Курскгаз» (далее - [23]);

- товарная накладная № П.200 от 24.05.2001, накладная № 461 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 28 от 23.05.2001, заявка от 28.05.2001 ООО «Сельта», г. Краснодар (далее - [24]);

- счет-фактура № 22 от 05.10.1999, накладная от 05.10.1999 (получатель ООО «Компания ВАТ спирт», г. Пермь), доверенность № 1915 от 02.12.1999, перечень материальных ценностей, подлежащих получению, заявка № 286 от 14.02.1999 от ООО «Компания ВАТ спирт», приказ № 01742 от 26.08.1999, счет-фактура № 14330 от 31.08.1999 (далее - [25]);

- счет-фактура № 32 от 26.10.1999, накладная № 33 от 22.10.1999 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 387 от 20.10.1999, перечень материальных ценностей, подлежащих получению, заявка № 19-02-115 от 19.10.1999, приказ на отгрузку готовой продукции № 006033 от 22.10.99, счет-фактура № 15036 от 28.10.1999 (далее - [26]);

- счет-фактура № 38 от 10.11.1999, накладная № 39 от 10.11.1999 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 102 от 05.11.1999 ООО «Ставролен», перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению, заявка № 251/5456 от 29.10.1999 от ООО «Ставролен», приказ на отгрузку готовой продукции № 6163 от 02.11.1999, счет-фактура № 16090 от 10.11.1999, счет-фактура № 16090 от 10.11.1999 (далее - [27]);

- счет-фактура № 6 от 19.01.2000, накладная № 6 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 5 от 12.01.2000 (ИП. Тятков В.С.), заявка от 19.01.2000, приказ на отгрузку готовой продукции № 00165 от 19.01.2000, счет-фактура № 17425 от 21.01.2000 (далее - [28]);

- счет-фактура № 28 от 14.02.2000, накладная № 28 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 43 от 14.02.2000 (ОАО «Агростройтранс»), материальные ценности, заявка от 14.02.2000 от ОАО «Агростройтранс», счет-фактура № 17654 от 14.02.2000, приказ на отгрузку готовой продукции от 10.02.2000 (далее - [29]);

- счет-фактура № 270 от 03.08.2000, накладная № 270 (на отпуск материалов на сторону), доверенность №18 от 02.08.2000 (ООО «Транссервис»), перечень материальных ценностей, подлежащих получению, заявка от 14.07.2000 от ООО «Транссервис», счет-фактура № 18916 от 07.08.2000, товарная накладная № П 232 от 02.08.2000 (далее - [30]);

- счет-фактура № 381 от 22.09.2000, накладная № 381 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 95 от 30.09.2000 ЗАО «Юнистек», перечень материальных ценностей, подлежащих получению, заявка от ЗАО «Юнистек», счет-фактура № 19250 от 26.09.2000, товарная накладная № П.295 от 21.09.2000 (далее - [31]);

- счет-фактура № 555 от 28.11.2000, накладная № 555 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 25 от 07.12.2000 (ЗАО «МВМ»), заявка № 42 от 28.11.2000 от ЗАО «МВМ», товарная накладная № П.275 307 от 03.10.2000, счет-фактура № 19307 от 05.10.2000 (далее - [32]);

- счет-фактура № 615 от 25.12.2000, накладная № 615 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 1158 от 23.12.2000 (ОАО «Курскгаз»), заявка от 18 декабря 2000 от ОАО «Курскгаз» Суджанский филиал, товарная накладная № П. 464 от 22.12.2000, счет-фактура № 19864 от 27.12.2000 (далее - [33]);

- счет-фактура № 48 от 30.01.2001, накладная № 48 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 25 от 31.01.2001г. (ООО «Великан-М»), паспорт на сборку и приемку агрегата № 459, счет-фактура № 20049 от 01.01.2001, счет-фактура № 20025 от 29.01.2001, товарная накладная № П.36 от 24.01.2001 (далее - [34]);

- счет-фактура № 75 от 12.02.2001, накладная 75 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 342 от 12.02.2001 (Предприятие завод Электрокабель ПК), заявление на продажу от Предприятия «Завод Электрокабель», паспорт на сборку и приемку агрегата № 867, счет-фактура №20108 от 12.02.2001, товарная накладная № П.52 от 07.02.2001 (далее - [35]);

- счет-фактура № 110 от 23.02.2001, накладная № 110 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 45 от 20.02.2001 (ЗАО «Комбинат строительных материалов», г. Боровичи), перечень материальных ценностей, подлежащих получению, паспорт на сборку и приемку агрегата № 826, счет-

фактура № 20182 от 26.02.2001, товарная накладная № П.70 от 21.02.2001 (далее - [36]);

- счет-фактура № 171 март 2001, накладная № 171 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 161 04.03. 2001г. (ЭНИЦ ВНИИ АЭС), перечень материальных ценностей, подлежащих получению, паспорт на сборку и приемку агрегата, заявка от 15.03.2001 от ЭНИЦ ВНИИ АЭС, счет-фактура № 20182 от 26.02.2001, товарная накладная № П.70 от 21.02.2001 (далее - [37]);

- счет-фактура № 215 от 23.03.2001, накладная № 215 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 44 от 29.03.2001 (ДРСУ ГУП «Карелавтодор»), счет-фактура № 20351 от 27.03.2001, товарная накладная № П. 116 от 23.03.2001 (далее - [38]);

- счет-фактура № 393 от 07.05.2001, накладная № 393 (на отпуск материалов на сторону) (ОАО «БогучанГэсСтрой»), паспорт на сборку и приемку агрегата, квитанция о приеме груза 23929323, счет-фактура № 22148 от 07.05.2001, товарная накладная № П. 168 155 от 04.05.2001 (далее - [39]);

- счет-фактура № 382 от 04.05.2001, накладная № 382 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 140 от 29.04.2001 (ОАО «Кармаскалинский Агропромснаб»), заявка от ОАО «Кармаскалинский Агропромснаб», паспорт на сборку и приемку агрегата № 1630, счет-фактура № 22157 от 14.02.2001, товарная накладная № П. 155 от 23.04.2001 (далее - [40]);

- счет-фактура № 265, накладная № 265 (на отпуск материалов на сторону), доверенность № 35 от 02.04.2001 (ООО Фирма «Навигатор»), перечень товарно-материальных ценностей, заявка от ООО Фирма «Навигатор», счет-фактура № 20423 от 05.04.2001, товарная накладная № П. 128 от 02.04.2001 (далее - [41]);

- договор купли-продажи № 031/335 от 27.11.2015 (далее - [42]);

- структура обозначения узлов и деталей КП и классификатор буквенно-цифрового обозначения ОАО «ТМЗ» (дата не указана) (далее - [43]);

Необходимо подчеркнуть, что от патентообладателя 17.02.2017 поступили дополнительные материалы (копии):

- справочник «Терминология системы разработки и постановки продукции на производство». Издательство стандартов. Москва. 1985. стр. 18-21, 24, 25 (далее - [44]).

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

С учетом даты подачи заявки (27.08.2001), правовая база для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (в редакции от 23.09.1992) (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 13.11.2000 № 223, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.11.2000 за № 2465 (далее – Правила ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Согласно пункту 19.5.2.(3) Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно пункту 22.3 Правил ИЗ 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. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в

частности, является для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Документы [3], [4], [5] - [14] в совокупности подтверждают тот факт, что до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту Российской Федерации ОАО "Тутаевский моторный завод" производил сборочные единицы и осуществлял их сборку. Документы [18] – [41] подтверждают тот факт, что до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту ОАО "Тутаевский моторный завод" реализовывал коробки передач 238М, 238ВМ, 239В.

Однако, на основании документов [4], [14] невозможно идентифицировать, в какое единое изделие собираются указанные в них сборочные единицы.

Также необходимо отметить, что на сборочном чертеже [4г] указаны даты, которые являются более поздними, чем дата приоритета изобретения по оспариваемому патенту, и, таким образом, данный сборочный чертеж не может быть включен в уровень техники.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что документы [4], [4г], [14] и документы [18] – [41] не корреспондируются между собой.

Необходимо подчеркнуть, что апелляционное определение Судебной коллегии [1] о признании факта использования в демультипликаторе 239В–1721005-30 производства ОАО "Тутаевский моторный завод" каждого признака независимого пункта формулы по оспариваемому патенту было мотивировано по следующим основаниям:

- согласно заключению эксперта от 16.08.2016 в демультипликаторе 239В–1721005-30, приобретенном патентообладателем, использованы 13 из 14 признаков независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту. Признак «обеспечивающий радиальный зазор между кольцом и водилом в положении включенной прямой передачи, меньший радиального зазора между коническими поверхностями синхронизирующего кольца и полумуфты понижающей передачи» (далее – признак [А]), согласно заключению эксперта, невозможно определить в демультипликаторе 239В–1721005-30. Для определения указанного признака, согласно заключению эксперта, необходимы следующие чертежи: «Вал выходной с удлинителем», «Шестерня коронная»;

- ответчик (ОАО "Тутаевский моторный завод") уклонился от предоставления 2-х чертежей конструкторской документации, владельцем которой является ОАО «Автодизель» и переданных ОАО "Тутаевский моторный завод", а именно: «Вал выходной с удлинителем», «Шестерня коронная», для идентифицирования вышеуказанного признака [А].

Таким образом, в возражении отсутствуют документы, по которым можно провести анализ конструкций коробок передач 238М, 238ВМ, 239В.

Исходя из изложенного можно констатировать, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод об известности в результате использования сведений о коробках передач, конструкция которых совпадает с конструкцией устройства по оспариваемому патенту.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Источники информации [2], [15] - [17], [42] - [44] приведены для сведения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2016,
патент Российской Федерации на изобретение № 2195590 оставить в
силе.**