

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коллегии

по результатам рассмотрения [х] 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 ЗАО «Производственное объединение Электротехник» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 08.05.2015, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №62365, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №62365 на группу промышленных образцов «Выключатель автоматический АЕ20 (два варианта)» выдан по заявке №2006502101 с приоритетом от 10.07.2006 на имя ОАО «Электроаппарат», (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

1. Выключатель автоматический (вариант 1),

характеризующийся:

- наличием разъемного корпуса, состоящего из крышки и основания;
- вертикальной ориентацией корпуса, по форме приближенного к параллелепипеду;
- наличием в средней части лицевой поверхности корпуса прямоугольного выступа;
- наличием в прямоугольном выступе органа управления в виде передвигной рукоятки;
- наличием в верхней и нижней частях корпуса продольных пазов;

отличающийся:

- выполнением прямоугольного выступа по всей длине корпуса;
- размещением передвижной рукоятки в средней части прямоугольного выступа;
- пластической проработкой верхней и нижней частей корпуса: с продольными пазами, разделенными продольными перегородками и поперечной перегородкой и выполненными с прямоугольным профилем в верхней части корпуса и ступенчатым профилем в нижней части корпуса;
- наличием на лицевой поверхности продольных перегородок круглых отверстий для винтов крепления крышки к основанию;
- наличием на каждой продольной перегородке выступа в виде прямоугольного параллелепипеда, смещенного к задней стороне корпуса и имеющего круглое сквозное отверстие для винтов крепления автоматического выключателя к месту установки, и примыкающей к выступу канавки прямоугольного профиля;
- наличием изоляционных пластин и прямоугольных контактных выводов с круглым отверстием для винтов крепления внешних выводов, установленных в продольных пазах и примыкающих к поперечным перегородкам со стороны лицевой поверхности корпуса;
- наличием дугогасительных решеток в виде перфорированных пластин, установленных в продольных пазах верхней части корпуса;
- наличием в продольных пазах нижней части корпуса прямоугольных выступов и прямоугольных отверстий.

2. Выключатель автоматический (вариант 2),

характеризующийся:

- наличием разъемного корпуса, состоящего из крышки и основания;
- вертикальной ориентацией корпуса, по форме приближенного к параллелепипеду;
- наличием в средней части лицевой поверхности корпуса прямоугольного выступа;
- наличием в прямоугольном выступе органа управления в виде передвижной рукоятки;

- наличием в верхней и нижней частях корпуса продольных пазов;

отличающийся:

- выполнением прямоугольного выступа по всей длине корпуса;

- размещением передвижной рукоятки в средней части прямоугольного выступа;

- пластической проработкой верхней и нижней частей корпуса: с продольными пазами, разделенными продольными перегородками и поперечной перегородкой и выполненными с прямоугольным профилем в верхней части корпуса и ступенчатым профилем в нижней части корпуса;

- наличием на лицевой поверхности продольных перегородок круглых отверстий для винтов крепления крышки к основанию;

- наличием на каждой продольной перегородке выступа в виде прямоугольного параллелепипеда, смещенного к задней стороне корпуса и имеющего круглое сквозное отверстие для винтов крепления автоматического выключателя к месту установки, и примыкающей к выступу канавки прямоугольного профиля;

- наличием изоляционных пластин и прямоугольных контактных выводов с круглым отверстием для винтов крепления внешних выводов, установленных в продольных пазах и примыкающих к поперечным перегородкам со стороны лицевой поверхности корпуса;

- наличием дугогасительных решеток в виде перфорированных пластин, установленных в продольных пазах верхней части корпуса;

- наличием в продольных пазах нижней части корпуса прямоугольных выступов и прямоугольных отверстий;

- наличием регулятора номинального тока, размещенного под прямоугольным выступом с передвижной рукояткой в нижней зоне лицевой поверхности корпуса;

- выполнением регулятора номинального тока круглой формы с рельефной проработкой в виде угла, вписанного в окружность;

- выполнением регулятора номинального тока контрастного цвета по отношению к цвету корпуса;

- наличием рельефной шкалы номинальных токов, выполненной на лицевой поверхности корпуса вокруг регулятора номинального тока.

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием решения 1-го варианта группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

Мнение лица, подавшего возражение, обосновано следующими доводами:

Совокупность существенных признаков, нашедшая отражение на изображениях 1-го варианта группы промышленных образцов и по 1-му пункту перечня существенных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту, сходна до степени смешения с художественно-конструкторским решением изделий: автоматическими выключателями серии АЕ2053МП и серии АЕ2056МП-100-00 УЗ. Данные выключатели, по мнению лица, подавшего возражение, известны из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета группы промышленных образцов по оспариваемому патенту в результате их открытого использования.

При этом признаки 1-го варианта изделия, приведенные в пункте 1 перечня существенных признаков, а именно: «наличием разъемного корпуса, состоящего из крышки и основания», «наличием органа управления в виде передвижной рукоятки», «наличием круглых отверстий для винтов крепления крышки к основанию», «наличием круглых сквозных отверстий для винтов крепления автоматического выключателя к месту установки», «наличием изоляционных пластин и прямоугольных контактных выводов с круглым отверстием для винтов крепления внешних выводов и примыкающих к поперечным перегородкам со стороны лицевой поверхности корпуса», «наличием дугогасительных решеток в виде перфорированных пластин, установленных в продольных пазах верхней части корпуса», «выполнением прямоугольного выступа по всей длине корпуса» носят исключительно технический характер.

На данном основании лицом, подавшим возражение, сделан вывод о несоответствии решения 1-го варианта группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие источники информации:

- Выключатели автоматические серии АЕ20. Технические условия ТУ 16-522.064-82 (Взамен ТУ16-522.064-75), зарегистрированные в Госкомстате СССР 24.11.1982 за № 2316767 [1];
- «Автоматические выключатели». Справочник. Под редакцией канд. техн. наук Акимова Е. Г. - М: ООО «Ай-Би-Тех», 2005 [2];
- распечатка с сайта EXPONET.RU об участии НВА-ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЗАО из Online каталога «Электро - 2003» - производство и реализация выключателей АЕ2053МП и АЕ2056МП [3];
- письмо ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» №005 от 20.01.2015, содержащее сведения о том, что выключатели серии АЕ2053МП и АЕ2056МП с 2002 г. по 2005 г. производило и реализовывало ЗАО «НВА Электротехника» [4];
- письмо Алматинского завода тяжелого машиностроения № 70/35-501 от 28.04.2004 в адрес ЗАО «НВА Электротехника» о направлении копии железнодорожной квитанции и копии грузовой таможенной декларации на полученные автоматические выключатели по контракту № 3 от 11.02.2004г. [5];
- акт экспертизы № 016-00-01085 от 09.04.2004 на автоматические выключатели АЕ2056МП ЗАО «НВА-Электротехника» по контракту № 3 от 11.02.2004г. [6];
- копия грузовой таможенной декларации от 19.04.2004 на выключатели серии АЕ2056МП [7];
- фотографии изделия - Автоматический выключатель АЕ2053МП-100-00У3 20 А, 2004 [8];
- фотографии изделия - Автоматический выключатель АЕ2056МП-100-00У3 80 А, 2005 [9];
- счет № Ним2/12663 от 17.02.2006 на оплату Авт. выкл. - АЕ2056МП-100-00У3 80 А [10];
- товарная накладная № Ним2/06401 от 26.02.2006 о получении ЗАО «ПО Электротехник» Авт. выкл. - АЕ2056МП-100-00У3 80 А [11];
- каталог продукции НВА-ЭЛЕКТРОНИКА [12];

- товарная накладная № Пра-19999 от 22.08.2003 [13];
- товарная накладная № Пра-23237 от 18.09.2003 [14];
- товарная накладная № Пра1/29335 от 17.11.2003 [15];
- товарная накладная № Пра2/04320 от 16.02.2004 [16];
- товарная накладная № 217 от 08.06.2004 [17];
- товарная накладная № Ним2/08988 от 27.07.2004 [18];
- товарная накладная № Ним2/26159 от 25.11.2004 [19];
- товарная накладная № Ним2/00953 от 20.01.2005 [20];
- товарная накладная № Ним2/07354 от 02.03.2006 [21];
- товарная накладная № Ним2/19613 от 25.05.2006 [22];
- товарная накладная № Ним2/20287 от 30.05.2006 [23];
- товарная накладная № АВ-10 от 01.06.2006 [24];
- товарная накладная № 17/145 от 03.10.2003 [25];
- товарная накладная № 18/218 от 25.11.2003 [26];
- товарная накладная № 11/0056 от 17.02.2004 [27];
- счет-фактура № 11/0058 от 17.02.2004 [28];
- товарная накладная № 15/0263 от 09.06.2004 [29];
- товарная накладная № 20/0730 от 29.11.2004 [30];
- товарная накладная № 11/0053 от 01.02.2005 [31];
- товарная накладная № 18/00871 от 06.09.2005 [32];
- товарная накладная № 11/00262 от 27.02.2006 [33];
- товарная накладная № 12/00307 от 03.03.2006 [34];
- товарная накладная № 12/00309 от 03.03.2006 [35];
- товарная накладная № 12/00646 от 20.04.2006 [36];
- товарная накладная № 12/00647 от 20.04.2006 [37];
- товарная накладная № 14/00928 от 26.05.2006 [38];
- товарная накладная № 14/01061 от 14.06.2006 [39];
- диплом лауреата конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская ярмарка», 2002 [40];

- сведения о патенте РФ № 2136074 на изобретение с сайта Роспатента <http://www.fips.ru/>[41].

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение 18.03.2016, представлено изделие Автоматический выключатель АЕ2056МП-100-00 УЗ [9] и его фотоизображения на 7 листах.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 10.03.2016 поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено, что документы [3-6], [11-38], [40], представленные лицом, подавшим возражение, не содержат изображений реализуемого и поставляемого выключателя и не могут свидетельствовать о внешнем виде изделия, идентичного с решением 1-го варианта группы промышленных образцов по оспариваемому патенту №62365. Выпуск автоматических выключателей данного класса регламентируется рядом ГОСТов, а именно ГОСТ 2.115-70; ГОСТ 1.8-79; ГОСТ 2.501-68, которые не содержат требований к внешнему виду изделия и могут иметь одинаковые технические характеристики, при различиях во внешнем виде. В отношении страниц распечаток с сайта EXPONET.RU [3], заявитель не согласен с датой, определяющей возможность отнесения сведений, полученных через Интернет к общедоступным. В каталоге продукции НВА-ЭЛЕКТРОТЕХНИКА [12], на страницах с изображением дипломов конкурсов «Новосибирская марка» и копии диплома [40] отсутствуют изображения выключателя автоматического. На данном основании патентообладатель считает: в возражении отсутствуют достаточные сведения, подтверждающие известность изделия в результате его открытого использования. Также, по мнению патентообладателя, представленные в возражении ТУ не могут быть приняты к рассмотрению в качестве общедоступных источников информации, поскольку не подтверждают известность сведений о выключателе автоматическом в результате его использования, не содержат сведений о предприятии-разработчике, а документы [11-38] не содержат изображений, дающих полное представление о

внешнем виде изделия, поэтому не могут свидетельствовать об его идентичности с решением 1-го варианта группы промышленных образцов по оспариваемому патенту №62365.

Патентообладатель отмечает: документы могут свидетельствовать о приобретении ЗАО «ПО Электротехник» по товарным накладным [11, 13-39] различных автоматических выключателей у разных поставщиков, но поскольку данные накладные не содержат изображений выключателя автоматического, то они не могут свидетельствовать об его идентичном внешнем виде с вышеуказанным решением по оспариваемому патенту.

Кроме того, патентообладатель обращает внимание на то, что сведения из Справочника «Автоматические выключатели» [2] являются общедоступными, однако в них отсутствуют и/или не идентифицируются признаки, характеризующие выполнение изделия сзади, сбоку, сверху и снизу.

К отзыву приложены: копии ГОСТ 2.115-70, ГОСТ 1.8-79, ГОСТ 2.501-68.

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

С учетом даты подачи заявки (10.07.2006), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия решения 1-го варианта группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-І с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 07.02.2003 №22-ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №84 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 №4813 (далее – Правила ПО).

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона патент может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия

охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности, установленным настоящим Законом.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемый патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является оригинальным. Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер особенностей изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация.

В соответствии с пунктом 3.2.1 Правил ПО изображения изделия должны давать полное детальное представление о внешнем виде изделия, содержать все его элементы, включая элементы, приведенные в перечне существенных признаков.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.2 Правил ПО не признается соответствующим условию оригинальности промышленный образец, имеющий особенности, которые не позволяют зрительно отличить его от известного решения изделия (промышленный образец имеет сходство с известным решением изделия до степени смешения).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 21.3. Правил ПО 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 2 пункта 21.3. Правил ПО группе промышленных образцов по оспариваемому патенту предоставляется правовая

охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в сведениях, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, а именно:

- для нормативно-технической документации – дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;
- для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве по мотивам возражения против выдачи патента, касающихся оценки соответствия решения 1-го варианта группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность» показал следующее.

Товарные накладные [11], [15], [19] и счет на оплату [10] в совокупности свидетельствуют о введении в гражданский оборот автоматического выключателя АЕ2056МП-100-00УЗ [9] до даты приоритета 1-го варианта группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

Автоматический выключатель АЕ2056МП [9], фотоизображения которого были представлены на заседание коллегии 18.03.2016, содержит шильдик - информационную табличку с информационными обозначениями, относящимися к маркируемому изделию (виды 1, 2 и 3), которые позволяют сопоставить их с товарными накладными.

При сопоставительном анализе решения 1-го варианта группы промышленных образцов по оспариваемому патенту и известного решения, выбранного в качестве ближайшего аналога - выключателя АЕ2056МП [9] (в товарных накладных изделие АЕ2056МП указано как автоматический выключатель), были выявлены существенные признаки, сходные для обоих решений.

К таким признакам относятся: «выключатель автоматический» «наличием разъемного корпуса, состоящего из крышки и основания», «вертикальной ориентацией корпуса, по форме приближенного к параллелепипеду», «наличием в средней части лицевой поверхности корпуса прямоугольного выступа»,

«наличием в прямоугольном выступе органа управления в виде передвижной рукоятки», «наличием в верхней и нижней частях корпуса продольных пазов», «выполнением прямоугольного выступа по всей длине корпуса» (имеется в виду ширина корпуса), «размещением передвижной рукоятки в средней части прямоугольного выступа», «пластической проработкой верхней и нижней частей корпуса: с продольными пазами, разделенными продольными перегородками и поперечной перегородкой и выполненными с прямоугольным профилем в верхней части корпуса и ступенчатым профилем в нижней части корпуса», «наличием на лицевой поверхности продольных перегородок круглых отверстий для винтов крепления крышки к основанию», «наличие на каждой продольной перегородке выступа в виде прямоугольного параллелепипеда, смещенного к задней стороне корпуса и имеющего круглое сквозное отверстие для винтов крепления автоматического выключателя к месту установки, и примыкающей к выступу канавки прямоугольного профиля».

Таким образом, для 1-го варианта группы промышленных образцов по оспариваемому патенту выявлено решение, содержащее признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками рассматриваемого промышленного образца и обеспечивающие такое же влияние на указанные заявителем особенности решения изделия.

Решение 1-го варианта группы промышленных образцов по оспариваемому патенту имеет отличительную особенность, заключающуюся в наличии изоляционных пластин и прямоугольных контактных выводов с круглым отверстием для винтов крепления внешних выводов, установленных в продольных пазах и примыкающих к поперечным перегородкам со стороны лицевой поверхности корпуса.

Однако данная отличительная особенность не влияет на формирование внешнего вида изделия и, как следствие, на создание иного зрительного впечатления, отличающего решение 1-го варианта группы промышленных образцов по оспариваемому патенту «Выключатель автоматический» от известного решения изделия АЕ2056МП [9], т.е. может быть отнесена к

нюансному (несущественному) признаку, поскольку не является зрительно активной и не создает иной зрительный образ, позволяющий отличить указанные изделия друг о друга.

Таким образом, решение 1-го варианта группы промышленных образцов по оспариваемому патенту имеет сходство с известным решением изделия АЕ2056МП [9] до степени смешения.

В связи с вышеизложенным можно констатировать, что в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии 1-го варианта группы промышленных образцов по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность».

Ввиду сделанного выше вывода документы [1-3], [5], [7], [12], [17], [19], [28], [40-41] не приняты к дальнейшему рассмотрению.

ГОСТ 2.115-70, ГОСТ 1.8-79, ГОСТ 2.501-68 приведены для сведения.

В соответствии с вышеизложенным и на основании пункта 4.9. Правил ППС патентообладателю на заседании коллегии, состоявшемся 18.03.2016, было предложено представить скорректированный вариант перечня существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту.

Патентообладателем 24.05.2016 был представлен уточненный перечень существенных признаков промышленного образца, из которого был исключен непатентоспособный объект по 1-му варианту, приведенному в пункте 1 перечня существенных признаков группы промышленных образцов по оспариваемому патенту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.05.2015, признать патент Российской Федерации на промышленный образец №62365 недействительным частично и выдать новый патент Российской Федерации на промышленный образец с перечнем существенных признаков, поступившим 24.05.2016.

(21) 2006502101/63

(51) МПКО(10) 13-03

(57) Выключатель автоматический, характеризующийся:

- наличием разъемного корпуса, состоящего из крышки и основания;
- вертикальной ориентацией корпуса, по форме приближенного к параллелепипеду;
- наличием в средней части лицевой поверхности корпуса прямоугольного выступа;
- наличием в прямоугольном выступе органа управления в виде передвижной рукоятки;
- наличием в верхней и нижней частях корпуса продольных пазов; отличающийся:
 - выполнением прямоугольного выступа по всей длине корпуса;
 - размещением передвижной рукоятки в средней части прямоугольного выступа;
 - пластической проработкой верхней и нижней частей корпуса: с продольными пазами, разделенными продольными перегородками и поперечной перегородкой и выполненными с прямоугольным профилем в верхней части корпуса и ступенчатым профилем в нижней части корпуса;
 - наличием на лицевой поверхности продольных перегородок круглых отверстий для винтов крепления крышки к основанию;
 - наличием на каждой продольной перегородке выступа в виде прямоугольного параллелепипеда, смещенного к задней стороне корпуса и имеющего круглое

сквозное отверстие для винтов крепления автоматического выключателя к месту установки, и примыкающей к выступу канавки прямоугольного профиля;

- наличием изоляционных пластин и прямоугольных контактных выводов с круглым отверстием для винтов крепления внешних выводов, установленных в продольных пазах и примыкающих к поперечным перегородкам со стороны лицевой поверхности корпуса;

- наличием дугогасительных решеток в виде перфорированных пластин, установленных в продольных пазах верхней части корпуса;

- наличием в продольных пазах нижней части корпуса прямоугольных выступов и прямоугольных отверстий;

- наличием регулятора номинального тока, размещенного под прямоугольным выступом с передвижной рукояткой в нижней зоне лицевой поверхности корпуса;

- выполнением регулятора номинального тока круглой формы с рельефной проработкой в виде угла, вписанного в окружность;

- выполнением регулятора номинального тока контрастного цвета по отношению к цвету корпуса;

- наличием рельефной шкалы номинальных токов, выполненной на лицевой поверхности корпуса вокруг регулятора номинального тока.