

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 поданное «Юниэл Лайтинг Индастриал КО ЛТД», Гон Конг (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее в палату по патентным спорам 14.08.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 91472, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 91472 на полезную модель «Цоколь лампы» выдан по заявке № 2009144442/22 с приоритетом от 02.12.2009 на имя Коновалова С.А. и переуступлен в соответствии с договором об отчуждении исключительного права № РД0119252 от 19.02.2013 ООО «Комплексные поставки» (далее - патентообладатель).

Указанный патент действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Цоколь лампы, включающий соосно расположенные и последовательно соединенные между собой металлическую втулку, пластиковый изолятор и контакт, выполненный в виде колпачка, а также токопроводящий провод, соединенный с контактом и проходящий внутри металлической втулки и пластикового изолятора, при этом, по меньшей мере, часть внешней поверхности пластикового изолятора выполнена конической, а металлическая втулка и пластиковый изолятор соединены между собой по торцу пластикового изолятора большего диаметра, отличающийся тем, что, по меньшей мере, часть внутренней поверхности пластикового изолятора выполнена конической с углом раствора

конуса, значение которого находится в пределах от значения угла, равного углу раствора части внешней конической поверхности пластикового изолятора, до значения, меньшего или равного 180° .

2. Цоколь лампы по п.1, отличающийся тем, что форма и размер торца большего диаметра пластикового изолятора по толщине выполнены с возможностью обеспечения надежного соединения с одним из торцов металлической втулки».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражение указано, что совокупность существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту присуща решению, известному из патента CN 201160068Y, опубликованного 03.12.2008 (далее – [1]). В возражении приведена таблица с сопоставительным анализом признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту с признаками устройства по патенту [1].

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, ряд признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту не являются существенными. В частности, не оказывает влияние на указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат признак «по меньшей мере, часть внутренней поверхности пластикового изолятора выполнена конической с углом раствора конуса, значение которого находится в пределах от значения угла, равного углу раствора части внешней конической поверхности пластикового изолятора, до значения, меньшего или равного 180° ». Несущественность данного признака подтверждается сведениями из ГОСТа 27358-87 «Пресс-формы для изготовления изделий из пластмасс», М: ИПК издательство стандартов, 2004 (далее – [2]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого на дату заседания коллегии палаты по патентным спорам отзыв на указанное возражение не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (02.12.2009), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и 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 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники, в частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

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. настоящего Регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не

учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. 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.

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.

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

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патента [1] известен цоколь лампы, включающий соосно расположенные и последовательно соединенные между собой металлическую втулку 1,

пластиковый изолятор 2 и контакт 3, выполненный в виде колпачка, а также токопроводящий провод 4, соединенный с контактом 3 и проходящий внутри металлической втулки 1 и пластикового изолятора 2. Часть внешней поверхности пластикового изолятора 2 выполнена конической, при этом металлическая втулка 1 и пластиковый изолятор 2 соединены между собой по торцу пластикового изолятора большего диаметра. Пластиковый изолятор 2 выполнен с центральным отверстием в виде воронки (см. строки 20-28 на с.2 перевода описания и фиг.1 графических материалов к патенту [1]).

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о несущественности признака независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту «по меньшей мере, часть внутренней поверхности пластикового изолятора выполнена конической с углом раствора конуса, значение которого находится в пределах от значения угла, равного углу раствора части внешней конической поверхности пластикового изолятора, до значения, меньшего или равного 180° ».

Так, согласно приведенной выше формулировке признака, внутренняя поверхность изолятора может быть полностью выполнена конической формы или может иметь только некоторый конический участок. При этом какую часть от всей внутренней поверхности составляет такой участок и какую форму имеет оставшаяся внутренняя поверхность изолятора в формуле и описании к оспариваемому патенту не оговорено.

Согласно описанию к оспариваемому патенту технический результат заключается в «создании более простого в своем изготовлении цоколя лампы за счет соответствующего выполнения пластикового изолятора, который можно изготавливать как литьем, так и механической (токарной) обработкой» (см. абз. 4 на с.1, описания к оспариваемому патенту).

Однако в описании не содержится сведений, обосновывающих наличие причинно-следственной связи между выполнением внутренней поверхности изолятора именно конической или частично конической формы, имеющей

определенный диапазон углов раствора конуса, с упрощением изготовления изолятора.

При этом не является очевидным, что изолятор цоколя лампы по оспариваемому патенту проще в изготовлении, чем изолятор, используемый в решении по патенту [1]. Действительно, в решении по патенту [1] изолятор имеет плавную воронкообразную поверхность, которая может быть получена любым известным способом. Простота и технологичность изготовления известного изолятора подтверждается информацией из патента [1] (см. строки 6-11 на с.2 и строки 11-15 на с.3 перевода описания к патенту [1]). Кроме того, в ГОСТе [2] приведены сведения о классификации пресс-форм для изготовления изделий из пластмасс по категориям сложности. При этом для изделий с простой поверхностью без арматуры и резьбы, к которой можно отнести изоляторы цоколя по патенту [1], используют пресс-формы с первой категорией сложности (см. строка 1 в таблице 2 приложения к ГОСТу [2]).

Следует также обратить внимание, что в одном из вариантов выполнения цоколя по формуле к оспариваемому патенту, а, именно, при значении угла раствора равным 180° , внутренняя поверхность пластикового изолятора вырождается в торцевую поверхность, т.е. внутренняя конусная поверхность у такого изолятора вообще может отсутствовать (см. абз. 3 на с.3 и фиг. 3 графических материалов к оспариваемому патенту).

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что из патента [1] известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем существенным признакам независимого пункта формулы заявленной полезной модели, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту, в том виде как она охарактеризована в независимом пункте формулы по указанному патенту, не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

В отношении зависимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить, что признаки данного пункта также известны из патента [1] (см. строки 23-27 на с.2 и строки 6-8 на с.3 перевода описания и фиг.1 графических материалов к патенту [1]).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение, поступившее 14.08.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 91472 признать недействительным полностью.