

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам 22.04.2013 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Энергосберегающая Компания «Новый свет» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 119849, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 119849 на полезную модель «Светодиодный светильник» по заявке № 2012109779/07 с приоритетом от 15.03.2012 выдан на имя Плешкова Дмитрия Васильевича со следующей формулой полезной модели:

«Светодиодный светильник, содержащий вертикально ориентированный корпус и направленные излучающей стороной вниз светодиоды, размещенные на плате, закрепленной в корпусе с обеспечением теплоотвода от основания платы, а также источник питания и радиатор, отличающийся тем, что введены два элемента крепления светодиодного светильника к панелям, предназначенным для его размещения, при этом радиатор выполнен в виде тела биконусной формы с радиально ориентированными теплоотводящими пластинами, нижняя часть которого закреплена на верхней части корпуса, а верхняя его часть выполнена с возможностью крепления источника питания, корпус

выполнен в виде полого цилиндра, в нижней части которого выполнена опоясывающая насадка с внешним горизонтальным кольцом, светодиоды закреплены внутри корпуса в верхней его части и размещены на плате в форме круга с диаметром, соответствующим внутреннему диаметру корпуса, а элементы крепления светодиодного светильника к панелям для его размещения установлены на диаметрально противоположных внешних сторонах корпуса и выполнены в виде подпружиненных изогнутых пластин, на концах которых имеются прижимные площадки.»

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

По мнению лица, подавшего возражение, формула полезной модели по оспариваемому патенту содержит ряд признаков, не являющихся существенными.

Кроме того, в возражении отмечается, что в описании к оспариваемому патенту содержится указание на получение нескольких технических результатов, а именно:

- упрощение конструкции,
- повышение создаваемого уровня освещения,
- упрощение монтажа и крепления в помещении,
- возможность использования светодиодов повышенной мощности или повышение надежности при той же мощности излучателей.

При этом лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи признаков полезной модели по этому патенту с возможностью достижения первых двух указанных технических результатов. То есть, согласно возражению, «... для этих технических

результатов все признаки, включенные в формулу полезной модели, не являются существенными ...».

Дополнительно в возражении обращается внимание на то, что «... признак «биконусная форма» не является идентифицируемым ...», а кроме того «... не является существенным ни для одного из технических результатов ...».

При этом в возражении отмечается, что «... первым техническим результатом, для которого в формуле полезной модели выявлены существенные признаки, является «упрощение монтажа и установки в помещении» ...». В отношении этого результата в возражении выделяется совокупность существенных и совокупность несущественных признаков.

Далее в возражении указывается на известность всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту из уровня техники до даты приоритета данной полезной модели. В подтверждение своего мнения лицо, подавшее возражение, ссылается на заявку Канады № 2741071 (далее – [1]) и патент Китая № 201925826 (далее – [2]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. Патентообладателем был представлен (16.07.2013, т.е. после заседания коллегии палаты по патентным спорам от 04.07.2013) отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие со сделанным в возражении выводом.

В отзыве патентообладателем приведен сравнительный анализ признаков, содержащихся в независимых пунктах патентных документов [1] и [2], с совокупностью признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту. На основании этого анализа в отзыве сделан вывод о том, что «...ни один из двух противопоставленных ...аналогов не включает в себя всю совокупность признаков ...» формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении доводов возражения о несущественности отдельных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту патентообладатель указывает, что «... они направлены исключительно на искажение сущности полезной модели РФ и приведению совокупности существенных признаков ... к выявленным возражающей стороной аналогам ...». При этом, по мнению патентообладателя, «... сравнение других технических решений с патентом РФ и использование для этих целей ... технического результата, который для этих устройств не формулировался, некорректно ...».

Изучив материалы дела, а также 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.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на

основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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 пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. 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.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

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

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

Из заявки [1], опубликованной 03.08.2011, т.е. до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, известна светодиодная встроенная осветительная арматура. Т.е. в заявке [1] описано средство того же назначения, что и полезная модель, охарактеризованная в формуле оспариваемого патента, - «светодиодный светильник».

Известный из заявки [1] светодиодный светильник, также как и светильник по оспариваемому патенту, содержит вертикально ориентированный корпус (позиция 20), направленные излучающей стороной вниз светодиоды, размещенные на плате (поз. 24) (см. абзац

[0037] перевода), источник питания (драйвер – поз. 16) и радиатор (теплоотвод – поз. 18).

На чертежах фиг.5 и фиг.14 заявки [1] визуализируется винтовое присоединение светодиодной платы (поз. 24) к теплоотводящему радиатору (поз. 18), а также размещение этой светодиодной платы после сборки светильника внутри его корпуса (поз. 20). Указанное свидетельствует об известности из заявки [1] признаков формулы оспариваемого патента, характеризующих закрепление светодиодной платы в корпусе с обеспечением теплоотвода от ее основания.

Также в светильнике, известном из заявки [1], как и в полезной модели по оспариваемому патенту, имеются элементы крепления (поз. 22) к панелям (поз. 28), предназначенным для его размещения, а радиатор (поз. 18) выполнен в виде тела с радиально ориентированными теплоотводящими пластинами (поз. 52) (в оригинальном тексте – fins) нижняя часть которого закреплена на верхней части корпуса (поз. 20) (см. абзац [0040] перевода).

Теплоотводящий радиатор в известном светильнике (см. фиг.5 заявки [1]) имеет в верхней части отверстие для размещения источника питания (поз. 16), который может быть лишь притопплен (см. абзац [0038] перевода) в этом радиаторе (поз. 18). Кроме того, на верхней части радиатора (поз. 18) также закрепляется и электрическая распределительная коробка (поз. 12). То есть, в известном светильнике, также как и в светильнике по оспариваемому патенту, верхняя часть радиатора (поз. 18) выполнена с возможностью крепления источника питания (поз. 12, 16).

Корпус (поз. 20) светильника по заявке [1] выполнен трубчатым (см. абзац [0040] перевода), т.е. представляет собой полый цилиндр, как это описано и в формуле оспариваемого патента.

В абзаце [0040] перевода заявки [1] указано, что «... низ корпуса 20 предназначен для окантовочного кольца 32 ...». При этом на фиг.14

заявки [1] видно, что кольцо 32 расположено горизонтально и опоясывает нижнюю часть корпуса (поз. 20) с внешней стороны.

Светодиоды в решении по заявке [1], как и в полезной модели по оспариваемому патенту, закреплены на плате (поз. 24), размещенной внутри корпуса (поз. 20)

Элементы крепления (поз. 22) светодиодного светильника к панелям (поз. 28) для его размещения установлены на противоположных внешних сторонах корпуса (поз. 20) (см. абзац [0045] перевода) и выполнены в виде подпружиненных изогнутых пластин (см. фиг.11). При этом каждая из подпружиненных изогнутых пластин элементов крепления на концах имеет изогнутое основание (в оригинальном тексте – *curved foot* 56), которое прижимается к панелям (поз. 28) при установке светильника, т.е. представляет собой, как и в полезной модели по оспариваемому патенту, прижимную площадку.

Отличие решения, охарактеризованного в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, от светильника, известного из заявки [1], заключается в следующем:

- имеется два элемента крепления светодиодного светильника к панелям и они размещены диаметрально противоположно;
- тело теплоотводящего радиатора имеет биконусную форму;
- внешнее горизонтальное кольцо, опоясывающее корпус, является частью насадки на этот корпус;
- светодиодная плата имеет форму круга с диаметром, соответствующим внутреннему диаметру корпуса.

Однако данные признаки, отличающие полезную модель по оспариваемому патенту от известного технического решения, не являются существенными с точки зрения возможности достижения указанных в описании к этому патенту технических результатов.

Так в описании полезной модели по оспариваемому патенту указано, что достигаемый этой полезной моделью технический результат

заключается в «... упрощении конструкции устройства, повышении создаваемого уровня освещения и упрощении монтажа и крепления в помещении ...».

При этом первый из указанных результатов – «упрощение конструкции устройства» в контексте предложенного решения не характеризует какой-либо технический эффект, явление или свойство, т.е. данный результат не является техническим в смысле положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ.

В отношении отличительного признака полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующего использование для крепления светильника к панелям именно двух диаметрально расположенных элементов крепления, в описании к данному патенту не приведено сведений, показывающих механизм влияния этого признака не на один из указанных технических результатов. При этом для специалиста очевидно, что наличие в конструкции светильника элементов крепления не оказывает влияния на повышение создаваемого уровня освещения. Данные признаки участвуют в монтаже и креплении светильника внутри помещения. Однако неочевидно, что применение двух диаметрально противоположных элементов крепления, в отличие от известного применения в решении по заявке [1] трех равномерно распределенных элементов крепления, обеспечит упрощение монтажа и крепления светильника. Более того, в абзаце [0045] перевода заявки [1] указывается, что три элемента крепления предпочтительны, однако возможно и иное их количество. С учетом приведенной в этом переводе информации о базовом наличии трех элементов крепления и возможном демонтаже пользователем в случае необходимости отдельных элементов крепления, можно сделать вывод о возможности использования в светильнике, известном из заявки [1], двух элементов крепления, как и в полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении отличительного признака, характеризующего выполнение тела теплоотводящего радиатора именно биконусной формы, необходимо отметить следующее. Содержание термина «биконусный» не является очевидным для специалиста, т.к. данный термин не находит употребления в специализированной литературе по светотехническому оборудованию, к которому относится полезная модель по оспариваемому патенту. Более того, в описании и чертежах к оспариваемому патенту, также отсутствует информация, позволяющая интерпретировать данный термин. Однако лингвистический анализ термина «биконусный» указывает на то, что его семантическое содержание описывает фигуру, образованную сочетанием двух конических тел.

Следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту имеется утверждение о том, что «... выполнение радиатора в виде тела биконусной формы ... позволяет осуществить эффективный отвод тепла ...». Однако, сведения, подтверждающие наличие причинно-следственной связи между этим конструктивным признаком и этим эффектом, в описании к оспариваемому патенту не приведены. Также в описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют сведения о существенности биконусной формы и в отношении остальных указанных в этом описании технических результатов, заключающихся в повышении создаваемого уровня освещения и упрощении монтажа и крепления в помещении.

Также в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о наличии причинно-следственной связи с указанными техническими результатами и признаков формулы этого патента, характеризующих выполнение горизонтального кольца на опоясывающей корпус насадке, а также выполнение светодиодной платы в форме круга с диаметром, соответствующим внутреннему диаметру корпуса.

На основании вышесказанного можно констатировать, что все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели

по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, присущи светодиодному светильнику, охарактеризованному в заявке [1].

При этом следует отметить, что в поступившем после заседания коллегии отзыве патентообладателя также не содержится сведений, подтверждающих существенность указанных выше отличительных признаков.

Следовательно, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.04.2013, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 119849 недействительным полностью.