

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с изменениями и дополнениями в часть четвертую, внесенными Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ, 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, рассмотрела поступившее 16.09.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Саранский электроламповый завод», Республика Мордовия (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 92604, при этом установила следующее.

Патент Российской Федерации на промышленный образец № 92604 («Лампа дуговая ксеноновая в трубчатой колбе/ДКсТ/ (2 варианта)») выдан по заявке № 2013503821 с приоритетом от 03.10.2013 на имя Государственного унитарного предприятия Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт источников света имени А.Н. Лодыгина», Республика Мордовия (далее – патентообладатель), и действует, в частности, для варианта 1 со следующим перечнем существенных признаков:

«Лампа дуговая ксеноновая в трубчатой колбе (вариант 1), характеризующаяся:

- наличием колбы с центральной частью, выполненной из прозрачного материала трубчатой формы, и концевыми частями, присоединенными к противоположным ее концам, выполненными из прозрачного материала трубчатой формы, диаметр каждой из которых меньше, чем диаметр центральной части;

- наличием металлических деталей цилиндрической формы, расположенных внутри концевых частей колбы вдоль ее горизонтальной оси;

– наличием металлических колпачков-заглушек цилиндрической формы на каждой из концевых частей колбы лампы, закрывающих каждую из них с внешних их сторон;

– наличием контактных деталей цилиндрической формы со сплюсненными концами, сопряженных с колпачками-заглушками;

– наличием двух отрезков гибкого многопроволочного жгута, каждый из которых одним концом закреплен на контактной детали, на другом расположен металлический наконечник».

Против выдачи данного патента в соответствии с абзацем 1 пункта 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса Российской Федерации в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 16.09.2016 возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту, в частности, условию патентоспособности «новизна» для варианта 1.

Так, согласно ходатайству лица, подавшего возражение, изложенному в его корреспонденции, поступившей 28.10.2016 (ответ на запрос от 10.10.2016 по поступившему возражению), возражение подлежит рассмотрению только в части его доводов относительно несоответствия промышленного образца условию патентоспособности «новизна» для варианта 1.

Данные доводы сводятся к тому, что совокупность существенных признаков, нашедших отражение на изображениях оспариваемого промышленного образца и приведенных в перечне его существенных признаков, известна из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета этого промышленного образца, а именно в связи с открытым применением соответствующего решения внешнего вида изделия для ксеноновых ламп, выпускаемых лицом, подавшим возражение, и с публикацией патента на полезную модель № 75100 («Газоразрядная лампа»).

В подтверждение указанного обстоятельства к возражению были приложены копии следующих документов:

- фотографии изделий [1];
- паспорт и технические условия на изделия [2];

- распечатки сведений из сети Интернет и каталог продукции [3];
- декларация о соответствии на изделия и товарные накладные [4];
- распечатка сведений о патенте на полезную модель № 75100 с датой публикации от 20.07.2008 [5].

ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина», правопреемником патентообладателя, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (см. <https://egrul.nalog.ru>), корреспонденцией, поступившей 11.01.2017, был представлен отзыв, доводы которого сводятся, в частности, к тому, что совокупность существенных признаков, нашедших отражение на изображениях оспариваемого промышленного образца и приведенных в перечне его существенных признаков, отличается от совокупности существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделий, представленных в документах лица, подавшего возражение, и в патенте на полезную модель № 75100.

При этом в отзыве было отмечено, в частности, и то, что представленные фотографии нельзя отнести к сведениям, ставшим общедоступными до даты приоритета оспариваемого промышленного образца, так как невозможно установить даты создания этих фотоснимков и их размещения в тех или иных открытых источниках информации, а также отсутствуют доказательства того, что паспорт и технические условия на соответствующие изделия лица, подавшего возражение, стали общедоступными источниками информации именно до даты приоритета оспариваемого промышленного образца, причем все другие представленные с возражением документы вовсе не позволяют выявить те или иные существенные признаки внешнего вида соответствующих изделий.

Исходя из изложенного выше, в отзыве на возражение делается вывод, в частности, о том, что сведения, представленные в документах лица, подавшего возражение, и в патенте на полезную модель № 75100, никак не порочат новизну оспариваемого промышленного образца.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого промышленного образца (03.10.2013) правовая база для оценки его соответствия условию патентоспособности «новизна» включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на указанную дату приоритета оспариваемого промышленного образца (далее – Кодекс), и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, рег. № 12748 (далее – Регламент ПО).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

В соответствии с абзацем 1 пункта 2 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с абзацем 2 подпункта (1) пункта 22.5.4 Регламента ПО проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности признаков промышленного образца, нашедших отражение на

изображении изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.5.4 Регламента ПО промышленный образец признается несоответствующим условию новизны, если совокупность его признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с абзацами 1, 2 и 13 подпункта (2) пункта 23.3 Регламента ПО датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является: для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования; для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, – документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 9.10.1 Регламента ПО перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца. Признаки перечня предназначены для идентификации тех признаков внешнего вида изделия, представленного на изображениях, которые определяют объем правовой охраны.

По оспариваемому патенту № 92604 предоставлена правовая охрана промышленному образцу по варианту 1 в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, с учетом всей совокупности которых анализ доводов возражения и отзыва на него, касающихся оценки соответствия данного промышленного образца условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из декларации о соответствии на изделия и товарных накладных [4] следует то, что в период ранее даты приоритета оспариваемого промышленного образца лицом, подавшим возражение, действительно выпускались и реализовывались ксеноновые лампы, которые маркировались, в частности, как «ДКсТ 10000-2» и

«ДКсТ 20000-3». Данные изделия, по мнению лица, подавшего возражение, являются наиболее близким аналогом для оспариваемого промышленного образца и свидетельствуют о факте открытого применения соответствующего решения внешнего вида изделия.

Схематические изображения указанных выше изделий под маркировкой «ДКсТ 10000-2» и «ДКсТ 20000-3» обнаруживаются в паспорте на ксеноновую лампу по техническим условиям 3467-015-93391200-2011 и непосредственно в данных технических условиях, действующих с 01.03.2011 [2], а также в каталоге продукции [3]. Фотографические изображения этих изделий обнаруживаются также на сайте в сети Интернет и в каталоге продукции [3].

Вместе с тем, анализ соответствующего перечня существенных признаков, определяющих объем правовой охраны оспариваемого промышленного образца и служащих, собственно, для идентификации признаков внешнего вида изделия, представленного на изображениях этого промышленного образца, показал невозможность идентифицировать целый ряд этих существенных признаков, характеризующих оспариваемый промышленный образец, на вышеуказанных схематических и фотографических изображениях противопоставленного ему в возражении ближайшего аналога.

Так, во-первых, на этих изображениях ближайшего аналога не представляется возможным идентифицировать включенный в перечень существенных признаков оспариваемого промышленного образца признак прозрачности материала центральной части колбы и ее концевых частей. Нельзя исключить возможности того, что у ближайшего аналога такой материал может быть, например, из матового (непрозрачного) стекла.

Во-вторых, на изображениях ближайшего аналога невозможно однозначно идентифицировать именно цилиндрическую форму у деталей, расположенных внутри концевых частей колбы вдоль ее горизонтальной оси. Такие детали гипотетически могут иметь и иные формы.

В-третьих, на изображениях невозможно однозначно идентифицировать признак наличия на концевых частях колбы лампы именно металлических

колпачков-заглушек, что также определяется как существенный признак оспариваемого промышленного образца согласно перечню его существенных признаков.

В-четвертых, на этих изображениях не представляется возможным однозначно идентифицировать наличие у контактных деталей, сопряженных с колпачками-заглушками, именно цилиндрической формы со сплюсненными концами. Такие детали могут иметь, например, форму шестигранника.

В-пятых, невозможно идентифицировать у двух отрезков гибкого жгута, закрепленных одним концом на контактных деталях и имеющих наконечник на другом конце, признаки того, что этот жгут является, согласно соответствующему перечню существенных признаков оспариваемого промышленного образца, именно многопроволочным, а его наконечник – именно металлическим.

При этом в процессе анализа текстов паспорта и технических условий [2] не были обнаружены какие-либо указания, которые свидетельствовали бы о наличии у соответствующих изделий (ближайшего аналога) вышеотмеченных существенных признаков, указанных в перечне существенных признаков оспариваемого промышленного образца и определяющих наряду со всеми другими существенными признаками объем его правовой охраны.

Что касается приложенных к возражению фотографий [1], то следует отметить, что не представляется возможным однозначно идентифицировать изображенные на них изделия, как решение внешнего вида изделий, маркированных обозначениями «ДКсТ 10000-2» или «ДКсТ 20000-3», которые являются, по мнению лица, подавшего возражение, ближайшим аналогом оспариваемого промышленного образца. К тому же, как справедливо было отмечено в отзыве на возражение, невозможно установить даты создания этих фотоснимков и их размещения в тех или иных открытых источниках информации.

Ввиду данных обстоятельств фотографии [1] не могут быть приняты коллегией во внимание, а изображенные на них изделия, следовательно, не подлежат сравнительному анализу.

В свою очередь, являющиеся общедоступными сведения об упомянутом в возражении охранном документе – патенте на полезную модель № 75100 («Газоразрядная лампа») [5] действительно были опубликованы 20.07.2008, то есть в период ранее даты приоритета оспариваемого промышленного образца.

Однако приведенные в соответствующем реферате сведения о данном техническом решении (текст реферата) и схематическое изображение этой полезной модели также не позволяют идентифицировать всю совокупность существенных признаков, определяющих именно художественно-конструкторское решение изделия, то есть решение его внешнего вида, в соответствии с перечнем существенных признаков оспариваемого промышленного образца.

Так, в схематическом изображении этой полезной модели не идентифицируются те же самые существенные признаки оспариваемого промышленного образца, анализ которых приведен выше в данном заключении по результатам рассмотрения возражения в связи с сопоставлением оспариваемого промышленного образца с изделиями, выпускаемыми лицом, подавшим возражение, ввиду чего не требуются какие-либо дополнительные пояснения относительно вышеуказанных признаков.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия полагает, что материалы возражения [1 – 5] никак не позволяют прийти к выводу о том, что вся совокупность существенных признаков, нашедших отражение на изображениях оспариваемого промышленного образца и приведенных в перечне его существенных признаков, полностью совпадает с совокупностью существенных признаков внешнего вида изделий, нашедших отражение на изображениях изделий, представленных в документах лица, подавшего возражение, и в патенте на полезную модель № 75100.

Следовательно, коллегия не располагает какими-либо основаниями для вывода о том, что совокупность существенных признаков, нашедших отражение на изображениях оспариваемого промышленного образца и приведенных в

перечне его существенных признаков, была известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета этого промышленного образца.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого промышленного образца не соответствующим условию патентоспособности «новизна» в соответствии с пунктом 2 статьи 1352 Кодекса и подпунктом (2) пункта 22.5.4 Регламента ПО.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.09.2016, патент Российской Федерации на промышленный образец № 92604 оставить в силе.