

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», Гонконг (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее в палату по патентным спорам 09.08.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 97214, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 97214 на группу полезных моделей «Цоколь лампы» (варианты) выдан по заявке № 2010123468/07 с приоритетом от 10.06.2010 на имя Коновалова С.А. и переуступлен ООО «Комплексные поставки» в соответствии с договором об отчуждении исключительного права № РД0119252 от 19.02.2013 (далее - патентообладатель).

Указанный патент действует со следующей формулой:

«1. Цоколь лампы, включающий соосно расположенные и последовательно соединенные между собой металлическую втулку, пластиковый изолятор и контакт, 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, по меньшей мере, часть внутренней поверхности пластикового изолятора выполнена конической с углом раствора конуса, большим или равным углу раствора части внешней конической поверхности пластикового изолятора, отличающийся тем, что на одном из торцов

металлической втулки выполнена кольцевая внутренняя отбортовка, а на внешней поверхности пластикового изолятора выполнена кольцевая канавка, взаимодействующая с кольцевой внутренней отбортовкой металлической втулки, при этом внутри пластикового изолятора соосно внешней конической части его поверхности расположена цилиндрическая втулка, соединенная с внутренней поверхностью пластикового изолятора посредством соединительных элементов, а контакт выполнен в виде круглой пластины, из центра которой перпендикулярно ее поверхности выступает стержень, расположенный во внутренней полости цилиндрической втулки, причем внешняя поверхность стержня выполнена с ребрами, исходящими радиально от центра к периферии и взаимодействующими с внутренней поверхностью цилиндрической втулки, а круглая пластина установлена с возможностью взаимодействия с нижним торцом пластикового изолятора, закрывая его внутреннюю полость.

2. Цоколь лампы по п.1, отличающийся тем, что кольцевая канавка на внешней поверхности пластикового изолятора выполнена у торца пластикового изолятора с большим диаметром.

3. Цоколь лампы по п.1, отличающийся тем, что пластиковый изолятор, цилиндрическая втулка и соединительные элементы выполнены за одно целое.

4. Цоколь лампы по п.1, отличающийся тем, что круглая пластина контакта и стержень выполнены за одно целое.

5. Цоколь лампы по п.1, отличающийся тем, что поверхность круглой пластины контакта, противоположная поверхности, из которой выступает стержень, выполнена выпуклой.

6. Цоколь лампы, включающий соосно расположенные и последовательно соединенные между собой металлическую втулку, пластиковый изолятор и контакт, 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, отличающийся тем, что на одном из торцов металлической втулки выполнена кольцевая внутренняя отбортовка, а на

внешней поверхности пластикового изолятора выполнена кольцевая канавка, взаимодействующая с кольцевой внутренней отбортовкой металлической втулки, при этом внутренняя поверхность пластикового изолятора выполнена цилиндрической, а контакт выполнен в виде круглой пластины, из центра которой перпендикулярно поверхности пластины выступает стержень, взаимодействующий с внутренней цилиндрической поверхностью пластикового изолятора, причем внешняя поверхность стержня выполнена с ребрами, исходящими радиально от центра к периферии, а круглая пластина установлена с возможностью взаимодействия с нижним торцом пластикового изолятора.

7. Цоколь лампы по п.6, отличающийся тем, что кольцевая канавка на внешней поверхности пластикового изолятора выполнена у торца пластикового изолятора с большим диаметром.

8. Цоколь лампы по п.6, отличающийся тем, что круглая пластина контакта и стержень выполнены за одно целое.

9. Цоколь лампы по п.6, отличающийся тем, что поверхность круглой пластины контакта, противоположная поверхности, из которой выступает стержень, выполнена выпуклой.

10. Цоколь лампы по п.6, отличающийся тем, что внутренняя цилиндрическая поверхность пластикового изолятора соосна части его внешней конической поверхности».

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

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы (копии):

- патент CN 201294221 Y, опубликован 19.08.2009 с переводом на русский язык релевантных частей (далее – [1]);
- фотографии цоколей (далее – [2]);
- письма от компании Uniel (далее – [3]);

- сертификаты соответствия на лампы люминесцентные Uniel (далее – [4]);
- документы на ввоз ООО «Юнимэкс» продукции на территорию РФ (далее – [5]);

- документы на реализацию ООО «Юнимэкс» продукции на территории РФ : договора, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения (далее – [6]);

- документы на реализацию продукции в розничную сеть «Ашан» и «Леруа мерлен»: договора, товарные накладные, платежные поручения (далее – [7]);

- документы о возврате товара (далее – [8]);

- постановление Хорошевского суда от 15.04.2013 (далее – [9]);

- заключение патентного поверенного Матвеева А.Г.(далее – [10]);

На заседании коллегии палаты по патентным спорам от 28.02.2014 лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены следующие материалы:

- решение Арбитражного суда Московской области от 25.12.2013 (далее – [11]);

- письма поставщиков ламп компании «Uniel Lighting Co, ltd» (далее – [12]);

- чертежи WF-CS-B27-B507HB и WF-CS-B14-B507MH-1 (далее – [13]);

В возражение указано, что совокупность существенных признаков, содержащаяся в каждом из независимых пунктов 1 и 6 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, присуща решению, известному из патента [1].

Кроме того, в возражении отмечено, что все признаки каждого из независимых пунктов 1 и 6 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, присущи цоколю от люминесцентной лампы с артикулом TSL-S41-24/4000/E27, сведения о котором стали известны в результате его использования на территории Российской Федерации до даты приоритета группы полезных моделей по указанному патенту. По мнению лица,

подавшего возражение, факт использования подтверждается материалами [2] - [13].

В возражении приведена таблица с сопоставительным анализом признаков решений по оспариваемому патенту с признаками цоколя по патенту [1] и цоколя от люминесцентной лампы с артикулом TSL-S41-24/4000/E27.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, ряд признаков независимых пунктов 1 и 6 формулы, характеризующей группу полезных моделей 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, большим или равным углу раствора части внешней конической поверхности пластикового изолятора».

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 (10.06.2010), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей 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.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патента [1] известен цоколь лампы, включающий соосно расположенные и последовательно соединенные между собой металлическую втулку 2, пластиковый изолятор 1 и контакт 3 в виде круглой пластины 31, а также токопроводящий провод 4, соединенный с контактом 3 и проходящий внутри металлической втулки 2 и пластикового изолятора 1. При этом часть внешней поверхности пластикового изолятора 1 выполнена конической (см. строки 19-21, 32 на с.2 перевода описания и фиг.1 графических материалов к патенту [1]).

На одном из торцов металлической втулки 2 выполнена кольцевая внутренняя отбортовка, а на внешней поверхности пластикового изолятора 1 выполнена кольцевая канавка, взаимодействующая с кольцевой внутренней отбортовкой металлической втулки 2 (см. строки 29-31 на с.2 перевода описания и фиг.1 и 4 графических материалов к патенту [1]).

Круглая пластина 31 установлена с возможностью взаимодействия с нижним торцом пластикового изолятора 1, закрывая его внутреннюю полость 12 (см. фиг. 4 графических материалов к патенту [1]).

Из центра круглой пластины 31 перпендикулярно ее поверхности выступает стержень 32, внешняя поверхность которого выполнена с ребрами (фасками 321), исходящими радиально от центра к периферии. Данный стержень 32 своими ребрами взаимодействует с внутренней цилиндрической

поверхностью пластикового изолятора 1 (см. строки 32-38 на с.2 и строки 4-6 на с.3 перевода описания и фиг.1 и 4 графических материалов к патенту [1]).

Упомянутая внутренняя цилиндрическая поверхность пластикового изолятора 1 образована в его внутреннем элементе, выполненным в виде цилиндрической втулки, соосно расположенной внешней конической поверхности данного изолятора и соединенной с частью его внутренней поверхности посредством соединительных элементов (четырех трапециевидных выступов) (см. фиг. 1, 2 и 4 графических материалов к патенту [1]).

Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что из патента [1] известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, приведенным в независимом пункте 6 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, а единственным признаком, отличающим решение по независимому пункту 1 формулы к оспариваемому патенту от упомянутого известного средства, является признак - «по меньшей мере, часть внутренней поверхности пластикового изолятора выполнена конической с углом раствора конуса, большим или равным углу раствора части внешней конической поверхности пластикового изолятора».

При этом можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о несущественности указанного отличительного признака независимого пункта 1 формулы.

Так, согласно описанию к оспариваемому патенту технический результат заключается в обеспечении надежного соединения пластикового изолятора с контактом и металлической втулкой (см. абз. 4 на с.2 описания к оспариваемому патенту).

Однако, в описании к оспариваемому патенту не содержится сведений, обосновывающих наличие причинно-следственной связи между выполнением, по меньшей мере, части внутренней поверхности пластикового изолятора конической формы с углом раствора конуса, большим или равным углу раствора части внешней конической поверхности пластикового изолятора с указанным выше техническим результатом.

В конструкции цоколя по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, упомянутая коническая поверхность изолятора не участвует в каком-либо взаимодействии с элементами цоколя, которые обеспечивают соединение этого изолятора с контактом и металлической втулкой, что исключает возможность влияния наличия такой поверхности на надежность указанного соединения.

Данный вывод подтверждается сведениями из описания к оспариваемому патенту, согласно которым надежное соединение обеспечивается только за счет того, что на нижнем торце металлической втулки выполнена кольцевая внутренняя отбортовка, а на внешней поверхности пластикового изолятора выполнена кольцевая канавка, взаимодействующая с кольцевой внутренней отбортовкой металлической втулки, и за счет того, что контакт соединяется с пластиковым изолятором при помощи стержня, снабженного ребрами, исходящими радиально от внешней поверхности стержня к периферии (см. абз. 3 на с.4 и абз.2 на с.5 описания к оспариваемому патенту).

Следует также обратить внимание, что в варианте выполнения цоколя по независимому пункту 6 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, пластиковый изолятор не содержит внутренней конической поверхности при том, что при использовании такого варианта выполнения цоколя также проявляется указанный выше технический результат.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о том, что группа полезных моделей по оспариваемому патенту, в том виде как она охарактеризована в независимых пунктах 1 и 6 формулы по указанному патенту, не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Ввиду сделанного выше вывода анализ материалов [2]-[13], дополнительно приведенных в возражении для обоснования известности сведений о средстве, которые стали известны в результате его использования на территории Российской Федерации до даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту, не проводился.

В отношении зависимых пунктов формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, необходимо отметить, что все они также известны из патента [1] (см. фиг.1 и 4 графических материалов к патенту [1], а также строки 21, 32-37 на с.2 перевода описания к патенту [1]).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение, поступившее 09.08.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 97214 признать недействительным полностью.