

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 Михайловым А.В. (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее в палату по патентным спорам 21.10.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 103167, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 103167 на полезную модель «Плафон с датчиком движения» выдан по заявке № 2010142186/07 с приоритетом от 15.10.2010 на имя Виноградова В.Е. со следующей формулой:

«Плафон, содержащий корпус с расположенными в нем датчиком движения, регуляторами таймаута включения и яркости, а также цоколем для вкручивания в электрический патрон и патроном для вкручивания в него электрической лампочки».

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 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присуща каждому из решений, известных из опубликованной 06.07.2006 заявки US 2006/0146537 (далее – [1]) и патента US 4823051, опубликованного 18.04.1989 (далее – [2]). В возражении приведена таблица с сопоставительным анализом признаков формулы полезной

модели по оспариваемому патенту с признаками устройств по заявке [1] и патенту [2].

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, ряд признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту не являются существенными.

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 (15.10.2010), 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 отдельном 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.

Полезная модель по оспариваемому патенту, названная «плафон», представляет собой устройство, которое является переходником между электрическим патроном и электрической лампой (см. формула, абз. 3 и 4 на с.2 описания и фиг.1-3 графических материалов к оспариваемому патенту).

Из опубликованной заявки [1] известен переходник 10, содержащий корпус 12 с расположенными в нем датчиком движения 18, регуляторами таймаута включения и яркости, а также с цоколем 64 для вкручивания в электрический патрон и с патроном 66 для вкручивания в него электрической лампочки (см. абз. 2-6 на с.1, абз. 10 на с.2, абз. 1-3 на с.3 перевода описания и фиг. 1, 6 графических материалов к патенту [1]).

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

Ввиду изложенного анализ доводов возражения о несущественности ряда признаков формулы по оспариваемому патенту не проводился.

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).

Исходя из сделанного выше вывода анализ патента [2], дополнительно приведенного в возражении для обоснования несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», не осуществлялся.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение, поступившее 21.10.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 103167 признать недействительным полностью.