

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 № 120481, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 120481 на полезную модель «Светодиодный светильник» по заявке № 2012109781/07 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 три элемента крепления светодиодного светильника к панелям, предназначенным для его размещения, и крестообразный рассеивающий отражатель, 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 расширяющаяся вниз 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, элементы крепления светодиодного светильника к панелям для его размещения установлены равномерно на внешних сторонах опоясывающей расширяющейся вниз насадки с внешним горизонтальным кольцом и выполнены в виде подпружиненных изогнутых пластин, на концах которых имеются прижимные площадки, а крестообразный рассеивающий отражатель установлен под светодиодами, размещенными на плате.»

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.

При этом 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 № 201748237 (далее – [2]).

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

– упрощение конструкции,

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

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 ...». В подтверждение своего мнения лицо, подавшее возражение, ссылается, в частности, на ГОСТ ИСО 8995-2002 «Принципы зрительной эргономики. Освещение рабочих систем внутри помещений» (далее – [3]).

Отдельно в возражении, со ссылкой на словарную статью «излучение» Политехнический словарь // Гл. ред. И.И. Артоболевский. – М.: Советская энциклопедия, 1976. (далее – [4]) указывается на несущественность признака формулы оспариваемого патента «крестообразный рассеивающий отражатель».

Дополнительно в возражении в отношении третьего указанного технического результата «упрощение монтажа и крепления в помещении» была выделена совокупность существенных признаков, которые, по мнению лица, подавшего возражения, известны из уровня техники.

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 три элемента крепления (поз. 22) (см. абзац [0045] перевода) 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 притоплен (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 ...». На фиг.14 заявки [1] видно, что кольцо 32 расположено горизонтально и опоясывает нижнюю часть корпуса (поз. 20) с внешней стороны, при этом являясь частью вставляемого в корпус и расширяющегося к низу элемента (поз. 26).

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 равномерно на 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 крестообразный рассеивающий отражатель, установленный под платой светодиодов;
- 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;
- элементы крепления светильника размещены не на корпусе, а на внешних сторонах опоясывающей корпус насадки.

При этом в описании полезной модели по оспариваемому патенту указано, что достигаемый этой полезной моделью технический результат заключается в «... упрощении конструкции устройства, в повышении создаваемого уровня и качества освещения и в упрощении монтажа и крепления устройства в помещении ...».

Следует отметить, что 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.

Второй из указанных в описании к оспариваемому патенту результатов – «повышение создаваемого уровня освещения» согласно сведениям, приведенным в упомянутом описании, достигается в результате предотвращения попадания в светильник пыли и влаги конвекционным путем, а также применением теплоотводящего радиатора. Необходимо подчеркнуть, что в конструкции светильника, известного из заявки [1], также отсутствуют предпосылки для конвективного занесения загрязнений в зону светодиодной платы. Более того, известный светильник снабжен развитым пластинчатым теплоотводящим радиатором. Следовательно, в светильнике заявке [1] также обеспечивается возможность достижения упомянутого технического результата, заключающегося в повышении создаваемого уровня освещения.

При этом перечисленные выше признаки, отличающие полезную модель по оспариваемому патенту от известного технического решения, не являются существенными с точки зрения возможности достижения

первого из указанных в описании к этому патенту технических результатов, который имеет технический характер – «повышение создаваемого уровня освещения».

Так специалисту очевидно, что на упомянутый технический результат не могут влиять признаки, характеризующие использование крестообразного рассеивающего отражателя, препятствующего прохождению света от светодиодной платы в помещение. Также на повышение создаваемого уровня освещения не могут влиять признаки, описывающие выполнение горизонтального кольца на опоясывающей корпус насадке и размещение на этой насадке элементов крепления светильника, т.к. эти признаки относятся к арматурной, а не светогенерирующей составляющей светильника.

При этом в описании к оспариваемому патенту также отсутствуют сведения о наличии причинно-следственной связи с указанным техническим результатом и признаков формулы этого патента, характеризующих выполнение светодиодной платы в форме круга с диаметром, соответствующим внутреннему диаметру корпуса.

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 указанным эффектом, в описании к оспариваемому патенту не приведены. Таким образом, в описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют сведения о существенности биконусной формы как в отношении возможности повышения создаваемого уровня освещения, так и в отношении остальных указанных в этом описании технических результатов.

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 № 120481 недействительным полностью.