

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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 возражение, поступившее 03.04.2017 от Общества с ограниченной ответственностью "Кемеровский завод мощного осветительного оборудования" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 120482, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 120482 на группу полезных моделей «Светильник и устройство фиксации лампы» выдан по заявке № 2012113430/07 с приоритетом от 09.04.2012 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Кемеровский завод "Луч" (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Светильник, содержащий корпус с ограждением и расположенные внутри корпуса отражатель, устройство фиксации лампы, патрон, устройство крепления патрона, включающее в себя прикрепленный к торцу патрона кронштейн, имеющий зацеп U-образной формы, и ось, установленную в зацеп и закрепленную на корпусе

светильника и снабженную на концах ограничительными элементами, ограничивающими перемещение зацепа вдоль оси, в каждом ограничительном элементе выполнено отверстие для крепления ограничительного элемента к корпусу, отличающийся тем, что устройство фиксации лампы закреплено соосно с лампой на стенке корпуса, противоположной стенке, на которой установлен патрон.

2. Устройство фиксации лампы, содержащее захват для удержания конца лампы, отличающееся тем, что оно выполнено в виде штока, закрепленного на стенке корпуса соосно с лампой, на котором установлены с возможностью перемещения вдоль штока пружина и втулка с закрепленным проволочным кольцом.

3. Устройство фиксации лампы по п.2, отличающееся тем, что шток снабжен с одного конца резьбой для крепления к стенке светильника, а со второго конца - буртиком, ограничивающим движение втулки с проволочным кольцом.

4. Устройство фиксации лампы по п.2, отличающееся тем, что геометрический центр проволочного кольца расположен на геометрической оси втулки.

5. Устройство фиксации лампы по п.2, отличающееся тем, что проволочное кольцо закреплено на втулке при помощи сварки.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех ее существенных признаков из уровня техники.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- патент Российской Федерации на полезную модель № 87497, опубл. 10.10.2009 (далее – [1]);
- патент Российской Федерации на изобретение № 87497, опубл. 20.12.2004 (далее – [2]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, вышеприведенная формула включает в себя ряд признаков, которые не могут быть признаны существенными с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту. Так, согласно возражению, отдельные признаки независимого пункта 1 этой формулы должны быть обобщены до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. По мнению лица, подавшего возражение, к таким несущественным признакам следует отнести признаки, согласно которым устройство крепления патрона включает в себя «... прикрепленный к торцу патрона кронштейн, имеющий зацеп U-образной формы, и ось, установленную в зацеп и закрепленную на корпусе светильника и снабженную на концах ограничительными элементами, ограничивающими перемещение зацепа вдоль оси, в каждом ограничительном элементе выполнено отверстие для крепления ограничительного элемента к корпусу ...». Согласно возражению упомянутые признаки следует обобщить до признака «устройство крепления патрона».

Дополнительно в возражении со ссылкой на Толковый словарь Ефремовой. Т.Ф. Ефремова. 2000 (далее – [3]) и Большую политехническую энциклопедию (далее – [4]) раскрывается смысловое содержание терминов «соосность» и «соосно».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии, состоявшемся 13.07.2017, поступил отзыв на данное возражение. В отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая

при этом, что ни для одного из технических решений по патентам [1] и [2] не характерны все существенные признаки полезной модели по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

Кроме того, патентообладатель выражает мнение о том, что все признаки, как ограничительной, так и отличительной частей независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента являются существенными с точки зрения возможности достижения технического результата, указанного в описании к этому патенту.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (09.04.2012), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

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

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.

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.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 9.7.4.2 Регламента ПМ в разделе описания "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа). В качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели. При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью.

После описания аналогов в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патенты [1] и [2], имея дату опубликования более раннюю, чем дата приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту, могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия запатентованной полезной модели по независимому пункту 1 формулы этого патента условию патентоспособности «новизна».

Анализ сведений, содержащихся в материалах патентных документов [1] и [2], показал, что в каждом из них описывается средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Кроме того, было установлено, что патенты [1] и [2] приведены в разделе «Уровень техники» описания к оспариваемому патенту в качестве аналогов запатентованной группы полезных моделей. При этом в качестве наиболее близкого аналога к полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента выбран светильник по патенту [1].

Однако, нельзя согласиться с доводами возражения о том, что из патентного документа [1] или [2] известно техническое решение, для которого характерны все существенные признаки полезной модели по независимому пункту 1 приведенной выше формулы.

Так для светильника по патенту [1], являющегося наиболее близким аналогом, не характерны признаки отличительной части независимого

пункту 1 формулы оспариваемого патента, которые характеризуют соосность закрепления устройства фиксации лампы и самой лампы.

Можно обратить внимание на то, что в разделе описания «Уровень техники» патента [1] содержатся сведения о том, что в светильнике по патенту-аналогу (которым является патент [2]) «... осевой центр кольца совпадает с продольной осью лампы ...». Однако, эти сведения не означают, что подобные признаки характерны и для светильника по патенту [1].

Здесь нужно обратить внимание, что в возражении не оспаривается существенность упомянутых отличительных от светильника по патенту [1] признаков независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

Таким образом, возражение не содержит доводов, подтверждающих известность из патента [1] технического средства, для которого характерны все существенные признаки независимого пункта 1 вышеприведенной формулы.

Анализ материалов патента [2] показал, что в нем отсутствуют сведения об известности признаков, согласно которым ось, обеспечивающая поворот лампового патрона, снабжена «... на концах ограничительными элементами, ограничивающими перемещение зацепа вдоль оси, в каждом ограничительном элементе выполнено отверстие для крепления ограничительного элемента к корпусу ...».

При этом нельзя согласиться с мнением, изложенным в возражении, о несущественности данных признаков.

Так технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту, по существу, заключается в повышении точности позиционирования лампы в корпусе светильника.

При этом конструкция светильника по оспариваемому патенту такова, что для специалиста очевидно, что ограничение смещения лампового патрона вдоль оси, на которой патрон установлен своим

зацепом, приведет к повышению точности позиционирования патрона, а следовательно и лампы. Этот вывод подтверждается и сведениями из уровня техники, предшествовавшему созданию группы полезных моделей по оспариваемому патенту (см. абз.2 стр.4 описания к патенту [1]), согласно которым ограничение смещения зацепа патрона вдоль его оси посредством закрепленных на корпусе ограничительных элементов приводит к тому, что «...обеспечивается совершенно определенное положение лампы при ее работе ...».

Таким образом, возражение не содержит доводов, подтверждающих известность из патента [1] технического средства, для которого характерны все существенные признаки независимого пункта 1 вышеприведенной формулы.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении приведенных в возражении ссылок на словарно-справочные источники информации [3] и [4], следует отметить, что у коллегии не возникало трудностей в идентификации смыслового содержания терминов «соосность» и «соосно».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.04.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 120482 оставить в силе.