

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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО “Кемеровский завод мощного осветительного оборудования” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.10.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 119435, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 119435 на полезную модель “Светильник” по заявке № 2012113929/07 с приоритетом от 10.04.2012 выдан на имя ООО “Кемеровский завод “Луч” (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

“1. Светильник, содержащий корпус с расположенным внутри него отражателем и устройством крепления и питания лампы, устройство для подсоединения питания к электрической схеме светильника, выполненное в виде клеммной колодки, расположенной внутри коробки, обращенной открытой стороной к поверхности корпуса, закрепленной снаружи корпуса и имеющей отверстие в центре донной части для крепления, и отверстие в боковой стенке для ввода проводов или кабеля, отличающийся тем, что на стенке корпуса закреплен крепежный элемент, оконечная часть которого

проходит через отверстие в центре донной части коробки, а на оконечную часть крепежного элемента навинчен фиксирующий элемент.

2. Светильник по п.1, отличающийся тем, что крепежный элемент выполнен в виде шпильки, закрепленной на корпусе гайкой или сваркой.

3. Светильник по п.1, отличающийся тем, что фиксирующий элемент выполнен в виде уплотнительной шайбы и гайки с самостопорением или гайки-барашек с самостопорением, которые завинчены на крепежный элемент с наружной стороны коробки.

4. Светильник по п.1, отличающийся тем, что фиксирующий элемент выполнен в виде уплотнительной шайбы и гайки или гайки-барашек, которые завинчены на крепежный элемент с наружной стороны коробки, а на крепежный элемент навинчен дополнительный стопорящий фиксирующий элемент, например контрагайка.

5. Светильник по п.1, отличающийся тем, что торцевая часть коробки по всему периметру снабжена желобком, в котором установлено уплотнение из эластичного термостойкого материала.

6. Светильник по п.1, отличающийся тем, что устройство крепления и питания лампы выполнено в виде резьбового патрона, расположенного возле боковой стенки корпуса, а коробка размещается на корпусе ближе к той стенке, возле которой расположен резьбовой патрон.

7. Светильник по п.1, отличающийся тем, что отверстие для ввода проводов или кабеля выполнено с резьбой, а в отверстие установлен уплотнительный элемент, например резиновая втулка и поджимной винт.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности “новизна”.

К возражению приложены копии следующих материалов:

– Постановление №21 о прекращении производства по делу об административном правонарушении от 19.09.2016 (далее – [1]);

– патентный документ RU 87778 U1, опубл. 20.10.2009 (далее – [2]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, представленном на заседании коллегии 22.05.2017, отметил, что: “Крепежные элементы в сравниваемых патентах имеют принципиальные отличия: крепежный элемент по полезной модели № 87778 является самостоятельным комплектующим элементом (винт). Крепежный элемент по полезной модели № 119435 является частью корпуса светильника (шпилька, закрепленная на корпусе гайкой или сваркой).”

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (10.04.2012), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 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, 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. 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.

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

Анализ доводов возражения и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

Из патентного документа [2] известен светильник, включающий следующие признаки, присущие устройству по оспариваемому патенту:

- наличие корпуса (корпус 1; п. 1 формулы, стр. 3 описания патентного документа [2]);
- внутри корпуса расположен отражатель (отражатель 2; п. 1 формулы, стр. 3 описания патентного документа [2]);
- наличие устройства крепления и питания лампы (п. 1 формулы, стр. 3 описания патентного документа [2]);
- наличие устройства для подсоединения питания к электрической схеме светильника, выполненное в виде клеммной колодки (клеммная колодка 4; п. 1 формулы, стр. 3 описания патентного документа [2]);

– клеммная колодка расположена внутри коробки, обращенной открытой стороной к поверхности корпуса (коробка 6; п. 1 формулы, фиг. 2, стр. 3 описания патентного документа [2]);

– коробка закреплена снаружи корпуса (коробка 6 закреплена на корпусе при помощи крепежного элемента 7; п. 1 формулы, фиг. 2, стр. 3 описания патентного документа [2]);

– коробка имеет отверстие в центре донной части для крепления (п. 1 формулы, фиг. 2, стр. 3 описания патентного документа [2]);

– коробка имеет отверстие в боковой стенке для ввода проводов или кабеля (отверстие 11 для ввода проводов 12; п. 1 формулы, фиг. 2, стр. 3 описания патентного документа [2]);

– на стенке корпуса закреплен крепежный элемент (крепежный элемент 7; фиг. 2, стр. 3 описания патентного документа [2]);

– оконечная часть крепежного элемента проходит через отверстие в центре донной части коробки (следует отметить, что признак “оконечная часть крепежного элемента” сформулирован в формуле оспариваемого патента в самом общем виде, т.е. не раскрыто, что из себя представляет указанная оконечная часть; как известно из уровня техники, винт представляет собой стержень с резьбой на одном конце (оконечная часть) и головкой на другом; в устройстве по патентному документу [2] оконечная часть крепежного элемента 7 (винта) проходит через отверстие в коробке 6; фиг. 2 патентного документа [2]);

– на оконечную часть крепежного элемента навинчен фиксирующий элемент (втулка с резьбовым отверстием; фиг. 2, стр. 3 описания патентного документа [2]).

Следовательно, в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

Что касается постановления ОИАЗ Управления МВД России [1], приведенного в возражении, то необходимо отметить, что в нем сделан вывод о совпадении признаков независимых пунктов формул по оспариваемому патенту и по патентному документу [2].

На заседании коллегии 22.05.2017 от патентообладателя поступило ходатайство о корректировке формулы полезной модели путем внесения признака зависимого пункта 2 “крепежный элемент выполнен в виде шпильки, закрепленной на корпусе сваркой” в независимый пункт формулы. Ходатайство было удовлетворено.

Следует отметить, что технический результат от использования полезной модели по оспариваемому патенту заключается в повышении эксплуатационных свойств и надежности, достигаемых, в частности, “точным позиционированием коробки на закрепленный на стенке корпуса крепежный элемент, оконечная часть которого проходит через отверстие в центре донной части коробки”.

Указанный признак пункта 2 формулы полезной модели является существенным, поскольку закрепление на корпусе крепежного элемента сваркой позволяет более точно монтировать коробку, т.к. (в отличие от решения по патентному элементу [2], указанному в описании полезной модели по оспариваемому патенту в качестве ближайшего аналога) исключает неудобства установки и завинчивания крепежного элемента в невидимое для оператора резьбовое отверстие или резьбовой элемент корпуса. При этом, данный признак влияет на повышение надежности, т.к. исключает самопроизвольное вывинчивание крепежного элемента коробки из резьбового отверстия или резьбового элемента коробки.

При этом, следует отметить, что в возражении не приведены какие-либо доводы, касающиеся зависимых пунктов 2-7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.10.2016, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 119435 недействительным частично, выдать патент с формулой, представленной на заседании коллегии 22.05.2017.

(21)2012113929/07

(51)МПК

F21L 14/00 (2006.01)

(57) “1. Светильник, содержащий корпус с расположенным внутри него отражателем и устройством крепления и питания лампы, устройство для подсоединения питания к электрической схеме светильника, выполненное в виде клеммной колодки, расположенной внутри коробки, обращенной открытой стороной к поверхности корпуса, закрепленной снаружи корпуса и имеющей отверстие в центре донной части для крепления, и отверстие в боковой стенке для ввода проводов или кабеля, отличающийся тем, что на стенке корпуса закреплен крепежный элемент, оконечная часть которого проходит через отверстие в центре донной части коробки, крепежный элемент выполнен в виде шпильки, закрепленной на корпусе сваркой, а на оконечную часть крепежного элемента навинчен фиксирующий элемент.

2. Светильник по п.1, отличающийся тем, что фиксирующий элемент выполнен в виде уплотнительной шайбы и гайки с самостопорением или гайки-барашек с самостопорением, которые завинчены на крепежный элемент с наружной стороны коробки.

3. Светильник по п.1, отличающийся тем, что торцевая часть коробки по всему периметру снабжена желобком, в котором установлено уплотнение из эластичного термостойкого материала.

4. Светильник по п.1, отличающийся тем, что устройство крепления и питания лампы выполнено в виде резьбового патрона, расположенного возле боковой стенки корпуса, а коробка размещается на корпусе ближе к той стенке, возле которой расположен резьбовой патрон.

5. Светильник по п.1, отличающийся тем, что отверстие для ввода проводов или кабеля выполнено с резьбой, а в отверстие установлен уплотнительный элемент, например резиновая втулка и поджимной винт.”

Приоритет:

10.04.2012

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано первоначальное описание.