

## **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 № 231-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» (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 поступившее 12.04.2019 возражение Шаракшанэ Антона Сергеевича (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 98529, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 98529 на полезную модель «Светильник» выдан по заявке № 2010121901/07 с приоритетом от 21.05.2010. Патентообладателем является Вольский Станислав Алексеевич (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Светильник, характеризующийся тем, что он содержит, по меньшей мере, одну светодиодную группу, смонтированную на плате, закрепленной внутри колпака из оптически прозрачного материала, источник питания, реле времени, датчик присутствия с возможностью управления цепью питания светодиодной группы или групп.

2. Светильник по п.1, характеризующийся тем, что он снабжен датчиком освещенности с возможностью управления датчиком присутствия.

3. Светильник по п.1, характеризующийся тем, что колпак имеет, по меньшей мере, с двух сторон отверстия для крепежных элементов.

4. Светильник по п.1, характеризующийся тем, что он снабжен защитной крышкой, прикрепленной с тыльной стороны колпака.

5. Светильник по п.1, характеризующийся тем, что колпак имеет отверстия для естественной вентиляции.

6. Светильник по п.2, характеризующийся тем, что датчик присутствия выполнен на основе элемента, чувствительного к инфракрасному излучению.

7. Светильник по п.2, характеризующийся тем, что датчик присутствия выполнен на основе элемента, чувствительного к акустическим колебаниям.

8. Светильник по п.2, характеризующийся тем, что датчик присутствия выполнен на основе элемента, чувствительного к изменениям электромагнитного поля».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило (12.04.2019) возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость».

В подтверждение данных доводов в возражении приведены следующие патентные документы:

- RU № 87780, опубл. 20.10.2009 (далее – [1]);
- US 20080304289, опубл. 11.12.2008 (далее – [2]).

По мнению лица, подавшего возражение, совокупность всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту была известна из уровня техники до даты ее приоритета. При этом, в возражении отмечается, что вышеприведенная формула включает в себя ряд признаков, которые не могут быть признаны существенными.

Дополнительно в возражении приводится утверждение о том, что полезная модель по пунктам 1-2, 6, 7, 8 формулы оспариваемого патента,

не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в возражении указано, что охарактеризованный в нем датчик не является исполнительным элементом и, следовательно, не может управлять другим датчиком.

В отношении пунктов формулы 1, 6, 7, 8 полезной модели по оспариваемому патенту, в возражении указано, что «...с момента публикации патента...датчиков инфракрасных, акустических и электромагнитных, реагирующих именно на присутствие человека в продаже не появилось. Следовательно, такие датчики являются фантазийными и промышленно неприменимы...».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, которым на заседании коллегии, состоявшемся 21.06.2019, был представлен отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие со сделанными в возражении выводами, отмечая при этом следующее.

В отношении доводов о несоответствии полезной модели по пунктам 1, 6, 7, 8 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «...промышленная применимость...» патентообладатель указывает, что признак «...датчик присутствия...» известен из уровня техники, подтверждая свое мнение следующими источниками информации:

- RU 2251739, опубл. 10.05.2005 (далее – [3]);
- Информационный бюллетень «Энергосвет», выпуск 1(6), январь 2010г. (далее – [4]);
- Международный стандарт ИЕС 60947-5-2, опубл. 09.10.2007 и перевод его фрагмента. (далее – [5]);
- ГОСТ ИЕС 60947-5-2-2012. (далее – [6]);

В отношении доводов о несоответствии полезной модели по

пункту 2 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «...промышленная применимость...» патентообладатель указывает, что описанный в нем датчик освещенности может служить сигналом для включения или выключения датчика присутствия посредством других элементов схемы.

В отношении доводов возражения о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», патентообладатель отмечает, что из патентных документов [1] и [2] не известна вся совокупность ее существенных признаков. Поясняя значение признака формулы оспариваемого патента « реле времени», а также подтверждая свои доводы, патентообладатель ссылается на следующие источники информации:

- RU 98529, опубл. 20.10.2010 (далее – [7]);
- RU 2251050 опубл. 27.04.2005 (далее – [8]);
- Распечатка определения термина “линия задержки” из электронной версии Большой российской энциклопедии. (далее – [9]);
- ГОСТ 16022-83. (далее – [10]);

Также на заседании коллегии, состоявшемся 12.07.2019, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы к возражению, в которых он привел свои контраргументы и полный перевод патентного документа [2].

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (21.05.2010), 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.

Согласно пункту 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

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 подпунктом 2.1 пункта 9.4 Регламента ПМ при установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату

подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

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 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

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.

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

Анализ доводов лица подавшего возражение и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту выражено в родовом понятии независимого пункта 1 формулы - «светильник». Светильник по пункту 1 указанной формулы, состоит из следующих конструктивных элементов: светодиодная группа, плата, источник питания и датчик присутствия. Зависимые пункты 6, 7, 8 данной формулы характеризуют частные случаи выполнения датчика присутствия.

Здесь необходимо отметить, что использование датчиков присутствия на основе элементов, раскрытых в зависимых пунктах 6-8 формулы оспариваемого патента (элементы чувствительные к инфракрасному излучению, акустическим колебаниям и изменениям электромагнитного поля), широко известно в уровне техники, например из приведенных в отзыве патентообладателя источников информации [3] – [5] и [8].

Таким образом, для специалиста в данной области техники, указанных выше элементов конструкции достаточно для осуществления полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов 1, 6, 7, 8 процитированной выше формулы, и реализации указанного назначения (в рамках данных пунктов).

При этом можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, о несоответствии условию патентоспособности «промышленная применимость» полезной модели, охарактеризованной признаками независимого пункта 2 формулы оспариваемого патента, по



следующим причинам.

Согласно определению, датчик – устройство, непосредственно принимающее, преобразующее и передающее специальным приборам данные каких-либо измерений (см. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992). Следовательно, конструкция самого датчика освещенности подразумевает сбор и передачу данных и не подразумевает возможности управления другим датчиком.

Здесь также необходимо отметить, что доводы патентообладателя о том, что сигнал датчика освещенности передается датчику присутствия с помощью других элементов схемы и, таким образом, происходит управление датчиком присутствия, не изменяют вышеуказанного вывода о невозможности осуществления такого управления в решении по оспариваемому патенту, поскольку указание на связь датчиков через другие элементы схемы отсутствует в материалах указанного патента.

В отношении мнения патентообладателя об известности из источника информации [6] возможности управления датчиком при помощи функции его коммутации, необходимо отметить, что данный источник информации не может быть учтен, поскольку он опубликован после даты приоритета оспариваемой полезной модели. При этом данный источник информации и его более ранняя версия [5] не содержат сведений, раскрывающих возможность управления датчиком присутствия с помощью датчика управления.

Следовательно, в материалах оспариваемого патента не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в зависимом пункте 2 формулы (см. подпункт 2.1 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по пункту 2 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «промышленная применимость».

Проведенный далее анализ доводов лица подавшего возражение и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [2], опубликованного 11.12.2008, т.е. до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, известен светодиодный светильник. Т.е. в патентном документе [2] описано средство того же назначения, что и полезная модель.

Известный из патентного документа [2] светодиодный светильник, содержит, одну светодиодную группу, состоящую из двух светодиодов, закрепленных на плате внутри колпака, источник питания, реле времени, датчик присутствия с возможностью управления цепью питания светодиодов (стр.2 описания абз. [0014], [0017], [0024]).

Отличие решения, охарактеризованного в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, от светильника, известного из патентного документа [2], заключается в закреплении платы внутри колпака из оптически прозрачного материала, а также признаком, выраженным альтернативным понятием, заключающимся в выполнении светильника с несколькими светодиодными группами.

Здесь необходимо отметить, что данные признаки не могут быть признаны существенными, для указанного технического результата, заключающегося в реализации назначения светильника. Так, для специалиста очевидно, что расположение платы внутри колпака из оптически прозрачного материала, а также наличие в светильнике дополнительных групп светодиодов, не оказывает влияния на работу светильника.

В отношении признака «реле времени», необходимо отметить, что согласно определению, реле времени – это устройство, контакты которого замыкаются или размыкаются с некоторой задержкой во времени после получения управляющего сигнала (Новый

политехнический словарь, ред. А.Ю. Ишлинский, Москва, научное из-во «Большая Российская энциклопедия» 2000 г., стр. 456). При этом указание на функцию включения светильника через заданное время раскрыто в [2] (см. описание, абз. [0024]).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что для технического решения, описанного в патентном документе [2], характерны все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Следовательно, в возражении присутствуют 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).

Что касается зависимых пунктов 3-5 вышеприведенной формулы, то содержащиеся в них признаки также не могут быть признаны существенными. Признаки данных пунктов характеризуют конструктивное выполнение колпака светильника и не влияют на реализацию назначения светильника.

В отношении зависимых пунктов 6-8, характеризующих частные формы выполнения датчика присутствия, необходимо отметить, что они также известны из [2] (см. абз.[0014]).

В результате коллегия не сочла возможным воспользоваться нормой, предусмотренной пунктом 4.9 Правил ППС, и не предлагала патентообладателю уточнить формулу оспариваемого патента.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.04.2019, патент Российской Федерации на полезную модель № 98529 признать недействительным полностью.**