

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. №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 возражение ООО «Софья» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.07.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №173691, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №173691 на полезную модель «Подсвечивающий элемент» выдан по заявке №2016114663/07 с приоритетом от 15.04.2016 на имя Лахтина Виктора Владимировича (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой (скорректированная редакция см. бюл. №23 опубл. 20.08.2019):

«Подсвечивающий элемент, характеризующийся тем, что состоит из основания, размещаемого на/в дверном полотне, светодиодных осветительных элементов, размещенных на основании, модуля включения/выключения, закрепленного на основании, источника питания, закрепленного на основании, и соединительных шин, соединяющих все части подсвечивающего элемента, при этом дополнительно используются светопроводники, размещенные на основании».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что в отношении технического результата «возможность экономии энергии при подсветке двери/дверного проема/элемента двери» существенными признаками будут являться «светодиодные осветительные элементы» и «светопроводники», все остальные признаки будут несущественными, в том числе и место расположения подсвечивающего элемента на/в/около дверном(ого) полотне(а).

Вместе с тем в возражении указано, что существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники.

В подтверждение доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении упоминаются следующие материалы:

- WO 2016022534, опубл. 11.02.2016, абзацы [0001], [0038]-[0042] описания, фиг.9 и 10 (далее – [1]);

- US 2007/0291473, опубл. 20.12.2007, абзацы [0024], [0039]-[0195], [00196]-[00199], [0230], [0259] описания, фиг.1a-1d, 7a, 15a, 15b (далее – [2]);

- US 8376567 B1, опубл. 19.02.2013, строка 43 колонки 8 - строка 15 колонки 9, строки 42-59 колонки 35 описания, фиг.1 (далее – [3]);

- US 9069106, опубл. 30.06.2015, строка 15 колонки 2 - строка 22 колонки 6 описания, формула, фиг.1-2A (далее – [4]).

По мнению лица, подавшего возражение, из патентного документа [1] известен подсвечивающий элемент, размещенный на дверном полотне (14), состоящий из светодиодных осветительных элементов (46), модуля включения/выключения (28), источника питания (48), и беспроводной линии связи (66), соединяющей все части подсвечивающего элемента, при этом

дополнительно используются светопроводники. В качестве светопроводников может быть использовано оптическое волокно (см. абзац [0041]).

Из патентного документа [2] известен подсвечивающий элемент, размещенный на дверном косяке (26), который состоит из светодиодных осветительных элементов (1), модуля включения/выключения (11), источника питания (13), и соединительных шин (2, 10), соединяющих все части подсвечивающего элемента, при этом дополнительно используются светопроводники. Светопроводник, выполнен в виде гибкой мембраны (3) со флуоресцирующими свойствами (см. абзацы [0042]-[0043] описания).

Из патентного документа [3] известен подсвечивающий элемент, размещенный вокруг дверного проема, который состоит из светодиодных осветительных элементов, модуля включения/выключения (41), источника питания (48), и соединительных шин, соединяющих все части подсвечивающего элемента, при этом дополнительно используются светопроводники (21, 22). В качестве светопроводников может быть использовано гибкое оптическое волокно (см. строки 8-14 колонки 9 описания).

Из патентного документа [4] известен подсвечивающий элемент, размещенный на дверной панели, который состоит из светодиодных осветительных элементов (220), модуля включения/выключения, источника питания (130), и соединительных плат (215), соединяющих все части подсвечивающего элемента, при этом дополнительно используются световод (205).

С возражением также представлены следующие материалы:

- RU 21061 U1, опубл. 20.12.2001 (далее – [5]);
- С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, 2009, с.379 (далее - [6]);
- А.Ю. Ишлинский, Новый политехнический словарь, 2000, с.618 (далее - [7]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Отзыв патентообладателя по мотивам возражения был представлен 14.10.2019.

Патентообладатель в отзыве выражает несогласие с доводами, указанными в возражении, и отмечает, что существенные признаки также раскрыты и в описании оспариваемого патента.

Вместе с отзывом патентообладателем были представлены копии документов [6]-[7], а также:

- претензионное письмо патентообладателя по оспариваемому патенту в адрес ООО «Софья» (далее – [8]);

- ответ ООО «Софья» на претензионное письмо патентообладателя по оспариваемому патенту (далее – [9]);

- свидетельство о регистрации полезной модели в Германии № 21 2016000225, Мюнхен 05.07.2018г., приоритет с 19.05.2016 (далее – [10]);

- международный сертификат № ЕС-01_002488 получен 19 сентября 2019 (далее – [11]).

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

С учетом даты подачи заявки (15.04.2016) правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования) утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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 пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.

Согласно пункту 69 Правил при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 35 Требований признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом; под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках; к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило,

характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

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 «новизна», показал следующее.

В качестве наиболее близкого аналога полезной модели по оспариваемому патенту может быть выбран подсвечивающий элемент, известный из патентного документа [1].

Так из патентного документа [1] известен подсвечивающий элемент, т.е. техническое решение того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Подсвечивающий элемент, по патентному документу [1] (см. абзацы [0001], [0038]-[0042] описания, фиг.9 и 10), характеризующийся тем, что размещен на дверном полотне (14), состоит из светодиодных осветительных элементов (46), модуля включения/выключения (28), источника питания (48), и беспроводной линией связи (соединительных шин) (66), соединяющих все части подсвечивающего элемента. Дополнительно используются светопроводники. В качестве светопроводников может быть использовано

оптическое волокно (см. абзац [0041]).

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [1] заключается в том, что:

- подсвечивающий элемент состоит из основания, на котором закреплены все элементы конструкции;
- подсвечивающий элемент размещен в дверном полотне.

При этом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что выявленные отличительные признаки не являются существенными.

Данный вывод обусловлен следующим.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту указан технический результат: «возможность экономии энергии при подсветке двери/дверного проема/элемента двери» (см. с.2 описания). Однако, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь отличительных признаков, характеризующих наличие основания и установки на нем всех элементов, а также размещение подсвечивающего элемента в дверном полотне, с указанным техническим результатом. При этом для обеспечения возможности экономии энергии при подсветке двери/дверного проема/элемента двери, существенным может являться, например, установка источников света с минимальным потреблением энергии; установка датчиков движения для включения/выключения подсвечивающих элементов. Наличие основания и установка на нем всех элементов влияет лишь на компактность и мобильность конструкции, а размещение подсвечивающего элемента в дверном полотне влияет лишь на удобство подсветки нужных элементов дверного полотна. Следовательно, существенность признаков, характеризующих наличие основания и установки на нем всех элементов, а также размещение подсвечивающего элемента в дверном полотне, не подтверждена описанием.

В результате вышесказанного можно констатировать, что техническому

решению по патентному документу [1] присущи все существенные признаки, а также ряд несущественных признаков формулы оспариваемого патента.

На основании изложенного можно сделать вывод, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Что касается доводов патентообладателя о наличии в описании оспариваемого патента существенных признаков, то следует отметить, что данные обстоятельства не изменяют сделанного выше вывода, поскольку охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме формулы полезной модели содержащейся в нем (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

Ввиду сделанного выше вывода документы [2]-[7], представленные лицом, подавшим возражение, не анализировались.

Содержание документов [8]-[11], представленных патентообладателем, не изменяет сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.07.2019, признать патент Российской Федерации на полезную модель №173691 недействительным полностью.