

**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» (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 05.07.2018 возражение ЗАО «Центрстройсвет» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 140095, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 140095 на группу полезных моделей «Светодиодный светильник» по заявке № 2013146818/12 с приоритетом от 21.10.2013 выдан на имя ООО «Вартон». По данным государственного реестра 20.03.2015 состоялась регистрация договора об отчуждении исключительного права РД0169553 и переходе исключительного права ООО Управляющая компания «Вартон» (далее – патентообладатель). Патент выдан со следующей формулой:

«1. Светодиодный светильник, включающий плоский коробчатый корпус, с окном под светорассеивающий материал, размещенные на задней стенке светодиодные платы, связанные между собой, и смонтированный источник питания на корпусе (или боковых стенках),

отличающийся тем, что корпус светильника выполнен единой металлической деталью, заменяющей в том числе поддерживающие крепежные детали для светорассеивающего материала.

2. Светодиодный светильник, включающий плоский коробчатый корпус, с окном под светорассеивающий материал, размещенные на задней стенке светодиодные платы, связанные между собой, и смонтированный источник питания на корпусе (или боковых стенках), отличающийся тем, что на боковых сторонах корпуса имеется вштамповка.

3. Светильник по п. 1, отличающийся тем, что имеется боковая съемная планка, соединяющаяся с корпусом с помощью разъемного соединения.

4. Светильник по п. 1, отличающийся тем, что на дне корпуса имеется отформованная область для крепления светодиодных плат и источника питания.

5. Светильник по п. 1, отличающийся тем, что коммутационные провода имеют соединительные разъемы».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложены следующие материалы (копии):

- Патентный документ RU 120483 U1, дата публикации 20.09.2012 (далее – [1]);

- Патентный документ RU 109828 U1, дата публикации 27.10.2011 (далее – [2]);

- Патентный документ RU 109609 U1, дата публикации 20.10.2011. (далее – [3]);

- ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике», 2017 (далее – [4]);

- ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения», 1995 (далее – [5]);

- ГОСТ 2.102-2013 «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов», 2014 (далее – [6]).

В возражении отмечено, что часть признаков, приведенных в независимых пунктах 1 и 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, не являются существенными для достижения приведенных в описании полезной модели к оспариваемому патенту технических результатов.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, приведенные в описании полезной модели к оспариваемому патенту технические результаты не могут быть рассмотрены в качестве таковых, в связи с чем следует рассматривать технический результат, направленный на расширение арсенала технических средств одинакового назначения.

Для достижения технического результата, заключающегося в реализации назначения, по мнению лица, подавшего возражение, существенной для группы полезных моделей по оспариваемому патенту является следующая совокупность признаков:

«Светодиодный светильник, включающий корпус с окном под светорассеивающий материал, светодиодные платы и источник питания».

Остальные признаки формулы полезной модели, как указывает лицо, подавшее возражение, не находятся в причинно-следственной связи ни с одним из технических результатов, приведенных в описании полезной модели к оспариваемому патенту, а также не влияют на возможность реализации указанного назначения.

Кроме того, в возражении отмечено, что все признаки независимых пунктов 1 и 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, присущи светодиодным светильникам, раскрытым в патентных документах [1]-[3], в связи с чем группа полезных моделей по оспариваемому патенту не соответствует условию

патентоспособности «новизна».

В отношении зависимых пунктов 3-5 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, в возражении указано, что признаки данных пунктов также не находятся в причинно-следственной связи ни с одним из технических результатов, приведенных в описании полезной модели к оспариваемому патенту, а также не влияют на возможность реализации указанного назначения.

При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что такой результат, как удешевление изделия при изготовлении, монтаже и обслуживании, не является техническим.

Также, лицо, подавшее возражение, отмечает, что указанный в независимом пункте 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, признак «вштамповка» не является ясным и отнесен к несущественному.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. Патентообладатель на заседании коллегии 10.09.2018 представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

По мнению патентообладателя все указанные в описании полезной модели к оспариваемому патенту результаты являются техническими и достигаются совокупностью существенных признаков, указанных в независимых пунктах 1 и 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

При этом в отзыве отмечено, что все признаки независимых пунктов 1 и 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, являются существенными и не присущи решениям, описанным в патентных документах [1]-[3].

В отношении признака «вштамповка» патентообладатель отмечает, что данный термин имеет широкое распространение и раскрыт в технической литературе.

Патентообладателем представлены копии следующих материалов:

- Источник информации РТМ 393-94 «Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций», М., 1994 (далее – [7]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (21.10.2013), правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей 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 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 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 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. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом 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.

В соответствии с подпунктом 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] известен светодиодный светильник, включающий коробчатый корпус с плоскими поверхностями (1) с окном под светорассеивающий материал (2). На корпусе (1) размещены светодиодные платы (5) со светодиодами (4), связанные между собой. На корпусе (1) смонтирован источник питания (6). Корпус (1) выполнен единой деталью и содержит язычки (11) и бортики (12), между которыми крепится светорассеивающий материал (2).

При этом для установки светорассеивающего материала (2) не требуется использование отдельных поддерживающих крепежных деталей (формула, фиг. 1-3, стр. 2, описания, абзац 4-стр. 3).

Светодиодный светильник, охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, отличается от решения, раскрытого в патентном документе [1], тем, что коробчатый корпус является металлическим, а также тем, что источник питания в одном из вариантов выполнения светильника по оспариваемому патенту смонтирован на боковой стенке корпуса.

При этом можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что указанные выше признаки не являются существенными.

Данный вывод основан на следующем.

Можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что приведенные в описании полезной модели к оспариваемому патенту результаты, заключающиеся в повышении надежности и ремонтпригодности светильника, являются техническими.

Однако в описании полезной модели к оспариваемому патенту отсутствует причинно-следственная связь между указанными отличительными признаками и приведенными выше техническими результатами.

Так, из сведений, приведенных в описании полезной модели к оспариваемому патенту, следует, что существенным для достижения технических результатов (повышение надежности и ремонтпригодности светильника) является наличие цельного, жесткого корпуса, как такового, без использования дополнительных деталей и креплений, которые усложняют сборку и разборку изделия или могут выйти из строя.

При этом в описании полезной модели к оспариваемому патенту не приведено каких-либо сведений, обуславливающих вывод о наличии причинно-следственной связи между признаками, характеризующими выполнение корпуса непосредственно из металла, и техническими результатами, направленными на повышение надежности и ремонтпригодности светильника.

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении признаков, характеризующих размещение источника питания на корпусе, поскольку в описании полезной модели к оспариваемому патенту также не приведены сведения, подтверждающие наличие причинно-следственной связи указанных признаков с техническими результатами, направленными на повышение надежности и ремонтпригодности светильника.

Из сказанного выше следует, что отличительные признаки, касающиеся выполнения корпуса металлическим, а также касающиеся возможности расположения источника питания на боковых стенках, не являются существенными.

Что касается результата «удешевление изделия при изготовлении, монтаже и обслуживании», то можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что данный результат представляет собой



характеристику экономического эффекта и, соответственно, не является техническим.

Таким образом, светильнику, охарактеризованному в патентном документе [1], присущи все признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, за исключением тех, которые отнесены к несущественным.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении независимого пункта 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, можно отметить следующее.

Как было указано выше, техническое решение по патентному документу [1] представляет собой светодиодный светильник, т.е. является средством того же назначения, что и решение, охарактеризованное в независимом пункте 2 приведенной выше формулы.

Так, светильник по патентному документу [1] содержит коробчатый корпус с плоскими поверхностями (1) с окном под светорассеивающий материал (2). На корпусе (1) размещены светодиодные платы (5) со светодиодами (4), связанные между собой. На корпусе (1) смонтирован источник питания (6). Корпус (1) выполнен единой деталью и содержит язычки (11) и бортики (12), между которыми крепится светорассеивающий материал (2).

Для установки светорассеивающего материала (2) не требуется использование отдельных поддерживающих крепежных деталей (формула, фиг. 1-3, стр. 2, описания, абзац 4-стр. 3).

При этом можно констатировать, что светильник по независимому

пункту 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, отличается от решения, раскрытого в патентном документе [1], тем, что на боковых сторонах корпуса имеется вштамповка, а также тем, что источник питания в одном из вариантов выполнения светильника по оспариваемому патенту смонтирован на боковой стенке корпуса.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что приведенные отличительные признаки не являются существенными для достижения технических результатов, заключающихся в повышении надежности и ремонтпригодности светильника.

Данный вывод основан на следующем.

В описании полезной модели к оспариваемому патенту отсутствует причинно-следственная связь между указанными отличительными признаками и приведенными в описании техническими результатами, заключающимися в повышении надежности и ремонтпригодности светильника.

Так, согласно описанию полезной модели к оспариваемому патенту понятие «вштамповка» определено, как метод соединения листового металла, выполняемый путем вдавливания соединяемых материалов друг в друга. Подобный метод соединения деталей согласно описанию полезной модели к оспариваемому патенту позволяет изготовить цельную деталь высокой прочности без использования дополнительных соединительных элементов.

Однако, получение прочного и цельного корпуса, как следует из описания полезной модели к оспариваемому патенту, обусловлено использованием именно цельной детали, а не применением метода ее изготовления или наличием на этой детали областей, выполненных данным методом, и, соответственно, признак, характеризующий наличие на боковых сторонах корпуса вштамповки, не находится в причинно-

следственной связи с техническим результатом, направленным на повышение надежности.

Что касается технического результата, направленного на повышение ремонтпригодности, то в описании полезной модели к оспариваемому патенту также отсутствует причинно-следственная связь между данным техническим результатом и признаками, касающимися наличия на боковых сторонах корпуса вштамповки.

Кроме того, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что понятие «вштамповка» не является определенным, поскольку отсутствует в специализированных словарях. При этом патентообладателем не подтверждена известность данного признака из технической литературы.

Что касается источника информации [7], представленного патентообладателем, то в нем понятие «вштамповка» не раскрыто.

Анализ доводов возражения в отношении признаков, характеризующих размещение источника питания на боковой стенке корпуса, приведен в заключении выше.

Таким образом, вышеуказанные отличительные признаки, касающиеся наличия на боковых сторонах корпуса вштамповки, а также признаки, касающиеся возможности расположения источника питания на боковых стенках, не находятся в причинно-следственной связи с техническими результатами и, соответственно, не являются существенными.

На основании изложенного можно сделать вывод, что светильнику, охарактеризованному в патентном документе [1], присущи все признаки независимого пункта 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, за исключением тех, которые отнесены к несущественным.

Таким образом, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому

пункту 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении зависимых пунктов 3-5 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, можно отметить следующее.

Признаки зависимого пункта 3 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, касающиеся наличия боковой съемной планки, соединяющейся с корпусом с помощью разъемного соединения, известны из патентного документа [1] (см. фиг. 3).

Признаки зависимого пункта 4 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, касающиеся того, что на дне корпуса имеется отформованная область для крепления светодиодных плат и источника питания, и признаки зависимого пункта 5 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, касающиеся наличия коммутационных проводов, имеющих соединительные разъемы, определяют лишь наличие входящих в устройство областей и узлов. При этом только их наличие в конструкции светодиодного светильника еще не говорит о возможности достижения технических результатов, направленных на повышение надежности и ремонтпригодности.

В свою очередь в описании полезной модели к оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь между указанными признаками и приведенными выше техническими результатами и, соответственно, данные признаки (зависимых пунктов 4 и 5) не являются существенными.

Ввиду сделанного вывода патентные документы [2] и [3], представленные лицом, подавшим возражение, не анализировались.

В отношении источников информации [4]-[6], представленных лицом, подавшим возражение, необходимо отметить, что указанные источники поясняют сущность термина «надежность» и приведены для сведения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.07.2018, патент Российской Федерации на полезную модель №140095 признать недействительным полностью.**