

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.05.2007, поданное В.И.Цаем (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №7967, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №7967 выдан по заявке №2006122876/22 с приоритетом от 28.06.2006 на имя ООО "Рефлакс" (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

"1. Газоразрядная осветительная лампа, снабженная колбой, часть внутренней поверхности которой зеркализована, и резьбовым цоколем в таве изоляционного вкладыша с контактной шайбой и корпуса цоколя, содержащего две коаксиальные между собой гильзы с кольцевыми днищами и элемент, обеспечивающий примыкание гильз в зоне кольцевых днищ, причем одна гильза - внутренняя - установлена неподвижно на горовине колбы лампы, а вторая - наружная - установлена с возможностью поворота относительно продольной оси лампы, отличающаяся тем, что элемент, обеспечивающий примыкание гильз в зоне кольцевых днищ, выполнен в виде пружинного кольца, установленного в кольцевой канавке, расположенной на наружной поверхности изоляционного вкладыша, так, что периферийная часть его торцевой поверхности примыкает к внешней поверхности кольцевого днища".

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон) было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна".

Данный вывод мотивирован тем, что "патент на полезную модель RU №57967 U1.... в части технического решения полностью повторяет патент №2278437 C1".

По мотивам возражения патентообладателем представлен отзыв, в котором отмечено, что устройство по патенту Российской Федерации на изобретение №2278437 [1] не содержит таких признаков полезной модели по оспариваемому патенту как: "элемент, обеспечивающий прилегание гильз в зоне кольцевых днищ, выполнен в виде пружинного кольца" и "периферийная часть его (кольца) торцевой поверхности примыкает к внешней поверхности кольцевого днища наружной гильзы". Так, по мнению патентообладателя, "проволочный многоугольник вообще кольцом не является, а многогранных колец в соответствии нормативным наименованием деталей попросту не существует". При этом в отзыве приведены разделения кольца, разрезного кольца и пружинного кольца, данные в источнике "Классификатор ЕСКД. Определение наименования деталей", Гос.Ком.СССР по стандартизации, Москва, 1980 г. [2].

Кроме того, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.09.2007 поступила корреспонденция от лица, подавшего возражение содержащая сопоставительный анализ признаков полезной модели по оспариваемому патенту и устройства по патенту [1]. Так, в данной корреспонденции отмечено что как "элемент, обеспечивающий примыкание гильз в зоне кольцевых днищ", так и "фиксатор" изготовлены из материала с пружинными свойствами в виде незамкнутой фигуры, выполняют одну и ту же функцию и обеспечивают получение одинакового технического результата.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам ~~находит~~ доводы, изложенные в ~~возражении~~, убедительными.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, правовая база для оценки ее охраноспособности включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующим условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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 (3) пункта 2.1 Правил ПМ, охраняемая патентом 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.

Согласно подпункту (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ, признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинной следственной связи с указанным результатом.

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

Сопоставительный анализ признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту и устройства по патенту [1] показал следующее.

Известна лампа с отражающей поверхностью и вращающийся колбой по патенту [1], содержащая цоколь, состоящий из вращаемых друг относительно

друга и расположенных коаксиально внутренней цилиндрической части (гильзы), установленной неподвижно на горловине колбы, и наружной резьбовой части (гильзы), установленной с возможностью поворота относительно продольной оси лампы, изолятора (изоляционного вкладыша) с контактной пластиной (шайбой) и фиксатора "упирающегося в торцевую часть наружной части цоколя, прижимающего ее к внутренней части" (элемента, обеспечивающего прижим гильз (частей) в зоне их кольцевых днищ) и предназначенного "для удержания цоколя в собранном виде", причем фиксатор (элемент, обеспечивающий прижим гильз (частей)) выполнен в виде незамкнутого многогранного кольца, изготовленного из проволоки с пружинными свойствами, а фиксатор размещен в кольцевом (см. фиг. 1 графических материалов к патенту [1]) пазу (канавке) на наружной поверхности изолятора (как следует из упомянутых графических материалов, именно выступающая из паза (канавки) часть (периферийная часть) торцевой поверхности фиксатора (элемента, обеспечивающего прижим гильз (частей)), примыкает к внешней части загнутой торцевой поверхности (днища) наружной части цоколя (гильзе)).

При этом можно согласиться с мнением правообладателя, что в формуле изобретения и описании к патенту [1] (абзац, начинающийся словами: "поставленная задача достигается тем, что ...") отмечено, что ~~альцо~~ фиксатора "лежит на загнутой торцевой поверхности внутренней части цоколя". Однако, при характеристике конструкции и работы лампы по патенту [1], в описании данного патента указано, что фиксатор расположен "на отогнутом торце наружной части цоколя" и "фиксатор, упираясь в торцевую часть наружной части цоколя прижимает ее к внутренней части, не нарушая надежного контакта частей цоколя".

Таким образом, можно сделать вывод о том, что фиксатор в патенте [1] является элементом, обеспечивающим примыкание частей цоколя (гильз) друг к другу в области их отогнутых торцов (кольцевых днищ).

Относительно мнения правообладателя о том, что признак формулы изобретения по оспариваемому патенту, касающийся выполнения элемента

(фиксатора), обеспечивающего примыкание гильз (частей цоколя) друг к другу в виде пружинного кольца не известен из описания к патенту [1], то необходимо подчеркнуть следующее.

В описании к патенту [1] отмечено, что "фиксатор выполнен из проволоки с пружинными свойствами в виде незамкнутого многогранного кольца" (термин "многогранное кольцо" известен из справочника "Ковка и штамповка" под ред А.Д.Матвеева, Москва, Машиностроение, 1987, том 4, с. 411 [3], представленного лицом, подавшим возражение, в ходе заседания коллегии).

При этом целесообразно заметить, что толкование понятия "кольцо", данное в источнике [2], приведенном в отзыве на возражение, не является единственным возможным (например, согласно одному из множества определений термина "кольцо", содержащихся в книге "Большой толковый словарь русского языка", под ред. С.А.Кузнецова, "Норинт", Санкт-Петербург, 1998, с 442, кольцо – это "то, что образует круг или располагается в виде замкнутой линии" [4]. При этом указание на то, что термин "кольцо" в оспариваемом патенте следует трактовать именно согласно определению в источнике [2] отсутствует в описании к оспариваемому патенту (в формуле и в описании к оспариваемому патенту нет сведений о конкретных характеристиках и особенностях его изготовления кольца).

Таким образом, можно констатировать, что выполнение кольца многогранным является особенностью устройства по патенту [1], но не полезной модели по оспариваемому патенту. При этом как в оспариваемом патенте, так и в патенте [1] элемент (фиксатор), обеспечивающий примыкание гильз (частей цоколя) друг к другу выполнен виде пружинного кольца.

Исходя из изложенного выше, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии устройства по оспариваемому атенту условию охраноспособности "новизна" правомерно.

Относительно утверждения (без указания каких-либо доводов) представителя правообладателя, содержащегося в особом мнении и касающегося невозможности

реализации устройства по патенту [1] ввиду невозможности сборки цоколя следует отметить, что оценка соответствия противопоставленного технического решения, охраняемого патентом Российской Федерации на изобретение [1] условию охранных способностей "промышленная применимость" выходит за рамки рассматриваемого возражения. В особом мнении не представлено каких-либо доводов, подтверждающих указанный мотив. Что касается доводов, приведенных в особом мнении, то они проанализированы выше.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 02.05.2007, прекратить правовую охрану патента Российской Федерации на полезную модель №57967 полностью.