

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Кемеровский завод мощного осветительного оборудования» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 05.07.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №121033, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №121033 на группу полезных моделей «Светильник и устройство фиксации ограждения» выдан по заявке №2012113429/07 с приоритетом от 09.04.2012 на имя ООО «Кемеровский завод «Луч» и действует со следующей формулой:

«1. Светильник, содержащий корпус с расположенным внутри него зеркальным отражателем, устройством крепления и питания лампы, кронштейн крепления светильника, ограждение, закрепленное на корпусе при помощи, по меньшей мере, двух шарнирно-поджимных узлов, каждый из которых снабжен закрепленной на корпусе вилкой, в которой с возможностью поворота на оси установлен откидной болт, и закрепленную на ограждении втулку, в которую вставлен откидной болт, и устройство фиксации ограждения, содержащее крепежные изделия, отличающийся тем, что концевая часть откидного болта

снабжена сквозным поперечным отверстием и крепежным шплинтом, а крепежные изделия выполнены в виде замков-защелок.

2. Светильник по п.1, отличающийся тем, что на концевой части откидного болта установлен крепежный элемент, выполненный в виде гайки.

3. Светильник по п.1, отличающийся тем, что концевая часть откидного болта снабжена сквозным поперечным отверстием и крепежным шплинтом.

4. Светильник по п.1, отличающийся тем, что вилка прикреплена к корпусу при помощи винта, или болта с гайкой, или заклепки.

5. Светильник по п.1, отличающийся тем, что ограждение выполнено в виде рамки с защитным стеклом.

6. Устройство фиксации ограждения светильника по п.1, содержащее одно или несколько крепежных изделий, каждое из которых закреплено, по меньшей мере, посредством одного из отверстий, отличающееся тем, что крепежные изделия выполнены в виде замков-защелок, установленных на корпусе светильника, а на ограждении закреплены скобы для зацепа петель замков-защелок.

7. Устройство фиксации ограждения по п.6, отличающееся тем, что замки-защелки закреплены на корпусе светильника при помощи винта, или болта с гайкой, или заклепки, или сварки.

8. Устройство фиксации ограждения по п.6, отличающееся тем, что скобы для зацепа петель замков-защелок закреплены на ограждении при помощи винта, или болта с гайкой, или заклепки, или сварки».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что решением Арбитражного суда Кемеровской области по делу №A27-555/2017 от 23.05.2017 (далее – [1]) было установлено, что «имеется несколько охранных документов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом

пункте формулы». По мнению лица, подавшего возражение, из указанного решения [1] следует, что патенты Российской Федерации №87778 (далее – [2]) и №121033 (оспариваемый патент) содержат «одинаковые либо эквивалентные признаки, приведенные в независимом пункте формулы, следовательно, есть основания для признания недействительным патента № 121033», поскольку он имеет более позднюю дату приоритета.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии (09.11.2017) представителем патентообладателя был представлен отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему.

Довод лица, подавшего возражение, касающийся того, что согласно решению суда [1] группа полезных моделей по оспариваемому патенту и полезная модель по патентному документу [2] имеют одинаковые либо эквивалентные признаки, не соответствует действительности и прямо противоречит содержанию решения [1].

По мнению патентообладателя, в решении [1] суд разъясняет: «при наличии же двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета».

В отзыве отмечено, вопреки доводам возражения, в рамках производства по делу № А27-555/2017 Арбитражный суд Кемеровской области «не установил наличие или отсутствие одинаковых или эквивалентных признаков, приведенных в независимых пунктах формул» оспариваемого патента и патентного документа [2].

Кроме того, какой-либо сравнительный анализ группы полезных моделей по оспариваемому патенту и полезной модели по патентному документу [2],

«позволяющий сделать вывод о наличии одинаковых либо эквивалентных признаков, приведенных в независимом пункте формулы», не содержится ни в возражении, ни в решении [1].

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

С учетом даты подачи заявки (09.04.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы полезных моделей по указанному патенту включает Гражданский кодекс 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетеине нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

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.

Согласно подпункту (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.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Группе полезных моделей 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 группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В решении Арбитражного суда кемеровской области [1] (см. стр. 4 - последний абзац, стр. 5 – первый абзац) было дано лишь разъяснение, касающееся спорных охранных документов: «...если имеется несколько охранных документов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, вопрос о признании какого-либо из этих патентов недействительным отнесен к компетенции Палаты по патентным спорам...».

Сравнительный анализ группы полезных моделей по оспариваемому патенту и полезной модели по патентному документу [2], а также оценка соответствия группы полезных моделей условию патентоспособности «новизна» судом в решении [1] не проводились.

В связи с этим, нельзя согласиться с доводами возражения о том, что в соответствии с решением [1] группа полезных моделей по оспариваемому

патенту и полезная модель по патентному документу [2] характеризуются одинаковыми либо эквивалентными признаками.

Вместе с тем в отношении патентного документа [2] необходимо отметить, что из сведений, содержащихся в нем (см. описание, формулу и фиг. 1-7), известен светильник и устройство фиксации ограждения светильника.

Однако, группа полезных моделей по независимым пунктам 1 и 6 формулы оспариваемого патента отличается от решений по патентному документу [2], по меньшей мере, следующими признаками:

- каждый из шарнирно-поджимных узлов снабжен вилкой, закрепленной на корпусе светильника;
- наличием откидного болта;
- наличием втулки, закрепленной на ограждении;
- наличием крепежных изделий, выполненных в виде замков защелок.

Таким образом, из сведений, содержащихся в патентном документе [2] не известны все признаки независимых пунктов 1 и 6 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать группу полезных моделей по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.07.2017, патент Российской Федерации на полезную модель №121033 оставить в силе.