

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 в палату по патентным спорам 22.11.2013 возражение Открытого акционерного общества "Форвард" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 84948, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 84948 на полезную модель «Пьезоэлектрическая газовая зажигалка» по заявке № 2009112706/22 с приоритетом от 07.04.2009 выдан на имя Общества с ограниченной ответственностью "Самарин" со следующей формулой полезной модели:

«1. Пьезоэлектрическая газовая зажигалка, содержащая корпус с резервуаром для газа, рычаг выпуска газа, соединенный с приводной кнопкой и установленный над резервуаром для газа, при этом рычаг для выпуска газа соединен с горелкой с образованием кинематической пары и возможностью открывания таким образом клапана для подачи газа из резервуара в горелку при нажатии на приводную кнопку, соединенную с искропроизводящим пьезоэлектрическим механизмом, причем один из электродов механизма расположен сбоку от горелки, которая использована как второй электрод искропроизводящего пьезоэлектрического механизма, при этом корпус в нижней части

выполнен с полостью, в которую вставлен светодиодный фонарик, при этом последний установлен в нижней съемной крышке, закрепленной на корпусе и выполненной с боковой стенкой и направляющей втулкой, в которую вставлена светодиодная лампа, соединенная через кнопочный выключатель с батарейным отсеком, а в боковой стенке выполнено отверстие, в котором расположена кнопка кнопочного выключателя.

2. Пьезоэлектрическая газовая зажигалка по п.1, отличающаяся тем, что использована светодиодная лампа с синим свечением.

3. Пьезоэлектрическая газовая зажигалка по п.1, отличающаяся тем, что корпус снабжен откидной крышкой, закрывающей горелку и приводную кнопку.

4. Пьезоэлектрическая газовая зажигалка по п.1, отличающаяся тем, что корпус снабжен электронными часами, размещенными на его боковой стенке.

5. Пьезоэлектрическая газовая зажигалка по п.1, отличающаяся тем, что в корпусе расположен градусник.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Вывод возражения обосновывается известностью всех существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту из уровня техники.

При этом отмечается несущественность ряда признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента для достижения указанного в описании к этому патенту технического результата, заключающегося в упрощении конструкции фонарика, повышении надежности его работы и уменьшении его весогабаритных характеристик.

В обоснование позиции об известности из уровня техники существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту к возражению приложены копии следующих патентных документов:

- CN 2833359 Y, опубл. 01.11.2006 (далее – [1]);
- CN 201066131 Y, опубл. 28.05.2008 (далее – [2]);
- CN 201145291 Y, опубл. 05.11.2008 (далее – [3]);
- CN 201111584 Y, опубл. 10.09.2008 (далее – [4]);
- CN 2919055 Y, опубл. 04.07.2007 (далее – [5]).

Дополнительно в возражении приведено утверждение о несущественности для достижения упомянутого технического результата всех признаков зависимых пунктов 2-5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. Патентообладателем до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам был представлен (18.03.2014) отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие со сделанным в возражении выводом.

В отношении анализа соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» патентообладатель отмечает, что ни из одного из противопоставленных источников информации [1] – [5] не известны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Отдельное внимание патентообладатель обращает на то, что в зажигалке по оспариваемому патенту лампа светодиодного фонарика не просто освещает окружающее пространство через специально предусмотренное отверстие, а вставлена именно в направляющую втулку, «... т.е. лампа имеет строго определенное направление при установке светодиодного фонаря ...». При этом патентообладателем для пояснения смыслового содержания термина «направляющая» приведена ссылка на

Большой толковый словарь русского языка. – СПб.: НОРИНТ, 2000, страница 594 (далее – [6]).

Кроме того, в отзыве на возражение акцентируется внимание на том, что светодиодный фонарик в полезной модели по оспариваемому патенту установлен именно в нижней съемной крышке зажигалки. По мнению патентообладателя, признаки, характеризующие подобное размещение фонарика, являются существенными, т.к. «... съемная крышка позволяет проводить обслуживание светодиодного фонаря, что повышает надежность его работы ...».

Дополнительно патентообладатель предлагает внести признаки зависимого пункта 2 в независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту и обращает внимание, что полученная совокупность признаков не раскрыта ни в одном из источников информации [1] – [5].

Кроме того, к отзыву на возражение патентообладателем были приложены патент Российской Федерации на полезную модель № 136536 на 2 л. (далее – [7]) и Решение Московского городского суда по делу № 7-2713 на 3 л. (далее – [8]). Однако, данные материалы [7] и [8] в тексте отзыва патентообладателя не упоминаются.

Изучив материалы дела, а также заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс 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).

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.

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.

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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9.8.1.4 Регламента ПМ независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть

содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата. При определении совокупности существенных признаков полезной модели необходимо учитывать положения пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1], опубликованного 01.11.2006, т.е. до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, известна зажигалка с фонариком. При этом перевод к патентному документу [1] содержит сведения о том, что известная зажигалка включает в себя газоотводные и пьезоэлектрический компоненты. Указанное также визуализируется и на графических материалах к данному патентному документу. Т.е. в патентном документе [1] описано средство того же назначения, что и полезная модель, охарактеризованная в формуле оспариваемого патента, а именно – «пьезоэлектрическая газовая зажигалка».

На чертеже фиг.1 к патентному документу [1] визуализируется наличие у известной зажигалки, также как и у зажигалки по оспариваемому патенту, корпуса (обозначено поз.1), оснащенного баком (поз.2). При этом, так как известная зажигалка является газовой, то очевидно, что упомянутый бак (поз.2) представляет собой резервуар для газа.

Зажигалка по патентному документу [1], также как и оспариваемая полезная модель, оснащена рычагом выпуска газа, соединенным с приводной кнопкой и установленным над резервуаром для газа, что отражено на чертежах к данному патентному документу.

В зажигалке по патентному документу [1], как и в зажигалке по оспариваемому патенту, применен искропроизводящий пьезоэлектрический механизм (поз.4), который, как это изображено на чертежах к указанному патентному документу [1], соединен с приводной кнопкой и кинематически связан посредством рычага с горелкой.

Таким образом, изображения зажигалки, представленные на чертежах к патентному документу [1], позволяют специалисту сделать вывод об известности из данного документа признаков формулы оспариваемого патента, характеризующих соединение рычага для выпуска газа с горелкой с образованием кинематической пары и возможностью открывания клапана для подачи газа из резервуара в горелку при нажатии на приводную кнопку.

Также при изучении чертежей патентного документа [1] для специалиста с очевидностью следует расположение одного из электродов пьезоэлектрического механизма (поз.4) сбоку от горелки, которая использована как второй электрод для производства искры.

Дополнительно целесообразно отметить, что можно согласиться с доводами возражения о несущественности вышепроанализированных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту для достижения указанного в описании к данному патенту технического результата. Так, наличие и взаимное расположение конструктивных элементов полезной модели по оспариваемому патенту, обуславливающих функционирование данной полезной модели в качестве зажигалки, не оказывает влияния на повышение надежности работы фонарика, встроенного в эту зажигалку, а также на улучшение весогабаритных характеристик такого фонарика.

Что касается признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих конструкцию встроенного в зажигалку фонарика, то необходимо отметить их известность из патентного документа [1].

Так в зажигалке, известной из патентного документа [1], корпус (поз.1) в нижней части выполнен с полостью (поз.5), в которой размещены элементы светодиодного фонарика.

Упомянутая полость (поз.5) ограничивается, в частности, нижней крышкой и боковой стенкой. При этом на чертежах к патентному документу [1] визуализируется, что на упомянутой нижней крышке образована деталь цилиндрической формы со сквозным продольным отверстием, задающим направление вставленной в него светодиодной лампе (поз.7). Такая цилиндрическая деталь, учитывая ее функцию, а также соответствующее определение, приведенное на странице 164 словаря [6], может быть названа, как и в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, направляющей втулкой.

Изображения, представленные на чертежах к патентному документу [1], также позволяют сделать вывод о том, что светодиодная лампа (поз.7), как и в решении по оспариваемому патенту, соединена через кнопочный выключатель с батарейным отсеком (поз.6), а кнопка (поз.8) кнопочного выключателя расположена в отверстии (поз.12), выполненном в боковой стенке.

Что касается признаков полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым нижняя крышка совместно с боковой стенкой выполнены в виде единой съемной детали, предназначенной для установки в ней светодиодного фонарика, то необходимо обратить внимание на следующее.

На чертежах к патентному документу [1] в торце упомянутой нижней крышки в ее средней части изображен винт, по всей видимости, обеспечивающей ее крепление к корпусу. Кроме того, у нижнего левого угла зажигалки, а также сразу над кнопкой выключателя (поз.8), в заштрихованном сеткой сечении стенок зажигалки имеются слабо визуализируемые линии (слева прямая, а справа ступенчатая), делящие поперек упомянутые стенки зажигалки. Для специалиста сказанное свидетельствует о выполнении нижней крышки, в которой установлен

фонарик, в виде единой с боковой стенкой детали, которая является съемной по отношению к корпусу зажигалки.

Кроме того, следует отметить, что нельзя согласиться с мнением, изложенным в отзыве патентообладателя, о том, что выполнение вышеописанной нижней крышки съемной является существенным для достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту. Так, возможность демонтажа этой нижней крышки связывается патентообладателем с возможностью проведения обслуживания фонарика. Однако, выполнение какого-либо светотехнического изделия обслуживаемым не свидетельствует о большей его надежности, чем у аналогичного необслуживаемого изделия. Также возможность обслуживания не может оказать влияния на улучшение весогабаритных характеристик этого изделия.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, присущи техническому решению, охарактеризованному в патентном документе [1].

Таким образом, возражение содержит 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).

Ввиду сделанного выше вывода источники информации [2] – [5], приведенные в возражении, не оценивались.

Что касается признаков зависимых пунктов 2 – 5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то в описании к этому патенту отсутствуют сведения, подтверждающие наличие причинно-следственной связи данных признаков с упомянутым техническим результатом. Подобные сведения не были приведены патентообладателем и в процессе рассмотрения возражения в палате по патентным спорам. Ввиду этого, с учетом положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ, следует констатировать, что в случае введения патентообладателем в независимый

пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту признаков из зависимого пункта 2, не будут устранены причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии этой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В отношении особого мнения, представленного патентообладателем, следует отметить, что решение суда [8], ранее упомянутое в отзыве патентообладателя, не затрагивает вопросов соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности. Что же касается отмеченной в этом особом мнении лаконичности выступления лица, подавшего возражение, на заседании по рассмотрению данного возражения, то в Правилах ППС отсутствуют требования по дополнению доводов возражения в процессе проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам.

В отношении остальных доводов этого особого мнения целесообразно отметить, что делопроизводство по каждому возражению ведется в отдельности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 22.11.2013, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 84948 недействительным полностью.