

**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 «Центр Технических Разработок» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 20.07.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №177386, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №177386 на полезную модель «Светосигнальное устройство дорожного ограждения» выдан по заявке №2017135690/03 с приоритетом от 06.10.2017 на имя ООО «АктивЛайн» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Светосигнальное устройство дорожного ограждения, включающее полый корпус, снабженный рабочей поверхностью с размещенными на ее наружной стороне световозвращающими элементами, отличающееся тем, что корпус выполнен трубчатой формы с открытыми основаниями и замкнутой боковой поверхностью, снабженной оппозитно расположенным относительно продольной оси симметрии парами соосных в вертикальном направлении вырезов, открытых со стороны оснований, при этом со стороны верхнего основания корпус снабжен заглубленной глухой вставкой,

закрепленной на корпусе во внутреннем объеме и снабженной в верхней части канавкой соединяющей нижние основания оппозитно расположенных вырезов верхней части корпуса, при этом корпус дополнительно снабжен съемной глухой крышкой, сопряженной по нижнему основанию со вставкой и снабженной зеркально расположенной по отношению к вставке канавкой, образующей при их сопряжении сквозной канал, входные отверстия которого образованы нижним контуром оппозитных вырезов на корпусе и контуром канавки крышки, при этом крышка снабжена элементами фиксатора, ответная часть которого размещена на вставке корпуса, а рабочая поверхность со световозвращающими элементами расположена по контуру корпуса.

2. Светосигнальное устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус выполнен цилиндрической формы.
3. Светосигнальное устройство по п. 2, отличающееся тем, что основания корпуса выполнены овальной формы.
4. Светосигнальное устройство по п. 1, отличающееся тем, что боковая поверхность корпуса выполнена в виде фигурной цилиндрической поверхности с лекальным сопряжением контурных элементов.
5. Светосигнальное устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус выполнен в форме призмы.
6. Светосигнальное устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус выполнен в форме усеченной сверху и снизу сферы.
7. Светосигнальное устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус выполнен в виде усеченной пирамиды.
8. Светосигнальное устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус выполнен из листовой развертки, края которой неразъемно соединены друг с другом посредством средства крепления.
9. Светосигнальное устройство по п. 8, отличающееся тем, что средство крепления выполнено в виде сварного соединение.

10. Светосигнальное устройство по п. 8, отличающееся тем, что средство крепления выполнено в виде клепки.

11. Светосигнальное устройство по п. 1, отличающееся тем, что вставка под крышку жестко закреплена на корпусе неразъемным соединением.

12. Светосигнальное устройство по п. 1, отличающееся тем, что вставка под крышку соединена с корпусом разъемно.

13. Светосигнальное устройство по п. 1, отличающееся тем, что полый корпус выполнен формованным.

14. Светосигнальное устройство по п. 1, отличающееся тем, что фиксатор крышки выполнен в виде защелки.

15. Светосигнальное устройство по п. 1, отличающееся тем, что фиксатор выполнен в виде винтового соединения.

16. Светосигнальное устройство по любому из пп. 1-15, отличающееся тем, что световозвращающие элементы выполнены в виде размещенной по контуру боковой поверхности корпуса полосы.

17. Светосигнальное устройство по п. 16, отличающееся тем, что полоса световозвращающих элементов расположена в центральной части боковой поверхности корпуса по ее контуру.

18. Светосигнальное устройство по п. 16, отличающееся тем, что полоса световозвращающих элементов выполнена на всю высоту боковой поверхности корпуса по ее контуру.

19. Светосигнальное устройство по п. 16, отличающееся тем, что полоса световозвращающих элементов размещена со смещением от центра боковой поверхности корпуса.

20. Светосигнальное устройство по п. 16, отличающееся тем, что снабжено дополнительной полосой световозвращающих элементов с симметричным расположением полос относительно центральной горизонтальной плоскости сечения.

21. Светосигнальное устройство по п. 16, отличающееся тем, что снабжено дополнительными полосами световозвращающих элементов, расположенных по высоте корпуса по его контуру.

22. Светосигнальное устройство по любому из пп. 1-15, отличающееся тем, что рабочая поверхность выполнена из распределенных по поверхности световозвращающих элементов.

23. Светосигнальное устройство по п.1, отличающееся тем, что корпус дополнительно снабжен съемным глухим днищем, сопрягаемым с внутренней боковой поверхностью полого корпуса и снабженным по верхнему основанию канавкой, соединяющей оппозитные вырезы на корпусе в его нижней части с образованием сквозного канала, входные отверстия которого образованы верхним контуром канавки на корпусе и контуром канавки днища, при этом днище снабжено элементами фиксатора, ответная часть которого размещена на корпусе.

24. Светосигнальное устройство по п. 1, отличающееся тем, что световозвращающие элементы неразъемно соединены с корпусом.

25. Светосигнальное устройство по п. 24, отличающееся тем, что световозвращающие элементы соединены с корпусом kleевым соединением.

26. Светосигнальное устройство по п. 24, отличающееся тем, что световозвращающие элементы нанесены на металлизированную подложку.

27. Светосигнальное устройство по п. 26, отличающееся тем, что световозвращающие элементы соединены клепкой с корпусом.

28. Светосигнальное устройство по п. 1, отличающееся тем, что световозвращающие элементы выполнены съемными и снабжены фиксаторами, ответная часть которых установлена на корпусе с образованием разъемного соединения.

29. Светосигнальное устройство по п. 1, отличающееся тем, что полость корпуса заполнена амортизирующим материалом».

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 все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи светоотражающему устройству АЛ-С2ОгТ-КД, информация о котором опубликована на сайте <http://active-line.pro/proekty/dorozhnye-stolbiki-al-s2ogt-kd5.html> (далее – [1]).

В подтверждение данных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие копии материалов:

- нотариальный протокол осмотра сайта <http://active-line.pro/novosti> нотариусом (далее - [2]);
- статья из журнала «Дороги России» №3, размещенного на сайте <http://www.rosavtodor.ru/books/2017/3/> (далее – [3]);
- заверенные копии писем с коммерческим предложением от ООО «АктивЛайн» (далее – [4]);
- протокол осмотра сигнальных дорожных столбиков, дата осмотра 13.06.2018 (далее – [5]);
- материальный носитель (CD-диск) с фото и видеоматериалом осмотра к протоколу осмотра сигнальных дорожных столбиков (далее - [6]);
- ответ на запрос от ООО Предприятие «ПИК» (далее - [7]).

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

На заседании коллегии 12.12.2018 патентообладателем был представлен отзыв на возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему:

- на сайте [1] отсутствует описание конструкции светоотражающего устройства;
- дата публикации журнала [3] не подтверждена;
- ответ на запрос [7] не содержит чертежей и фотографий для идентификации устройства;

- письма [4] не содержат информации об устанавливаемых световозвращателях;

- осмотр, сведения о котором содержатся в протоколе осмотра [5] и на материально носителе [6], был осуществлен после даты приоритета.

В отзыве также был произведен анализ известности признаков оспариваемого патента по отношению к представленным техническим решениям.

Патентообладателем на заседании коллегии 01.03.2019 были представлены дополнительные материалы:

- распечатка с сайта <http://www.rosavtodor.ru> (далее – [8]);
- заявка №17-03-01 на производство столбиков АЛ-С2ОгТ-Б-220-100-КД5-К (далее – [9]);
- накладная №3 на отпуск материалов на сторону от 17.03.2017 (далее - [10]);
- счет-фактура №986 от 22.03.2017 (далее – [11]);
- отчет о продукции №986/03/2017 от 22.03.2017 по заявке №17-03-01 от 15.03.2017 (далее – [12]);
- чертеж АЛ-С2ОгТ-КД5-СБ (далее – [13]);
- чертежи АЛ-С2ОгТ-КД5 корпус, световозвращающий элемент, опорное кольцо, крышка, наименование (далее – [14]);
- технический паспорт №С2Т/003 от 22.03.2017 на столбик АЛ-С2ОгТ-Б-220-100-КД5-К (далее – [15]);
- заявка №17-12-01 на производство столбиков АЛ-С2ОгТ-Б-130-100-КД5-К и столбиков АЛ-С2ОгТ-Б-160-100-КД5-К (далее – [16]);
- накладная №25 на отпуск материалов на сторону от 21.12.2017 (далее - [17]);
- счет-фактура №5083 от 21.12.2017 (далее – [18]);

- отчет о продукции №5083/12/2017 от 21.12.2017 по заявке №17-12-01 от 18.12.2017 (далее – [19]);
- чертеж АЛ-КД5-ТО-СБ (далее – [20]);
- чертежи АЛ-КД5-ТО корпус, световозвращающий элемент, внутренняя вставка, крышка, наименование (далее – [21]);
- технический паспорт №КД5/1201-2 от 21.12.2017 на столбик АЛ-С2ОгТ-Б-160-100-КД5-К (далее – [22]);
- технический паспорт №КД5/1201-1 от 21.12.2017 на столбик АЛ-С2ОгТ-Б-130-100-КД5-К (далее – [23]).

Также на заседании коллегии 01.03.2019 было представлено заявление [24], в котором, патентообладатель просит не принимать во внимание представленные с возражением документы [4]-[7], как не содержащие доказательств, а также должного заверения.

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

С учетом даты подачи заявки (06.10.2017) 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 (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244) (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244 (далее – Требования).

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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1351 Кодекса раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

В соответствии с пунктом 52 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо

может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом;
- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;
- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения

В соответствии с пунктом 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.

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 ближайшего аналога полезной модели по оспариваемому патенту в возражении указано светоотражающее устройство АЛ-С2ОгТ-КД известное из сведений, содержащихся на сайте [1]. При этом, на сайте [1] указана дата 25.03.2017.

Поскольку упомянутые выше сведения содержатся в сети интернет, то для подтверждения указанной даты (25.03.2017) необходимо ее документальное подтверждение (см. процитированный выше пункт 52 Правил). Однако, данного подтверждения в возражении не содержится.

Документом, подтверждающим дату, на которую сведения, размещенные на сайте [1] стали общедоступны, является нотариальный протокол осмотра [2], который был проведен 20.09.2017, т.е. до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Однако, как следует из содержания сайта [1], сведения, представленные на нем, были раскрыты ООО «АктивЛайн», т.е. тем же юридическим лицом, что и обладатель исключительного права на оспариваемый патент.

Сведения о техническом решении, известном из материалов, представленных на сайте [1], стали общедоступными 20.09.2017. При этом, заявка на полезную модель, по которой был выдан оспариваемый патент, была подана 06.10.2017, т.е. в течение шести месяцев со дня раскрытия информации.

Поскольку, информация, относящая к полезной модели по оспариваемому патенту, была раскрыта менее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, сведения, содержащиеся в источнике информации [1] не препятствуют признанию патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 3 статьи 1351 Кодекса).

Что касается сведений о дорожных ограждениях, раскрытых в статье из журнала [3], то необходимо отметить следующее. Журнал [3] содержит лишь

номер и год издания (№3, 2017). Как следует из документа [8], представленного патентообладателем, журнал [3] является печатным органом Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации, зарегистрированным в Министерстве Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации. ФГБУ «Информавтодор» издает его с 2002 года с целью информационного обеспечения дорожной отрасли. Общественно-публицистическое, научно-техническое отраслевое издание Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Российской Федерации. Выходит - 1 раз в 2 месяца. Объем издания - 112 журнальных страниц (полос), включая тематическое приложение - научно-практическую рубрику «Виадук». Тираж - более 3000 экземпляров. Распространение - вся Россия. Исходя из представленных документов данный номер журнала имеет дату выхода в свет май-июнь 2017, т.е. до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Автором статьи, представленной в журнале [3], является генеральный директор ООО «АктивЛайн» В.А. Гуляренко, т.е. то же юридическое лицо, что обладатель исключительного права на оспариваемый патент, автором по которому также является В.А. Гуляренко.

Сведения о техническом решении известном из журнала [3] стали общедоступными в период май-июнь 2017. При этом, заявка на полезную модель, по которой был выдан оспариваемый патент, была подана 06.10.2017, т.е. в течение шести месяцев со дня раскрытия информации.

Поскольку, информация, относящая к полезной модели по оспариваемому патенту, была раскрыта менее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, сведения, содержащиеся в журнале [3] не препятствуют признанию патентоспособности полезной модели по оспариваемому

патенту (см. пункт 3 статьи 1351 Кодекса).

Заверенные копии писем [4], а также ответ на запрос [7] относятся к деловой переписке и не являются общедоступными источниками информации.

В отношении протокола осмотра [5] и материального носителя [6], на котором содержатся фото и видеоматериалы осмотра, необходимо отметить следующее. Осмотр был проведен 13.06.2018, т.е. после даты приоритета патента на полезную модель. Таким образом, материалы, представленные в протоколе осмотра [5] и на материальном носителе [6], не могут быть приняты во внимание для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Материалы [9] – [23], содержащиеся в дополнении к отзыву патентообладателя, представлены для сведения.

Что касается заявления [24] патентообладателя, представленного на заседании коллегии 01.03.2019, то оценка материалам [4]-[7] дана в настоящем заключении выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.07.2018, патент Российской Федерации на полезную модель №177386 оставить в силе.