

**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 01.01.2008 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, регистрационный № 4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение Сагидуллина Д.С. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 16.06.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №194821, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №194821 «Светоотражающая декоративная панель» выдан по заявке №2019132507 с приоритетом от 29.10.2019. Обладателем исключительного права на данный патент является Голоцван Н.В. (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Светоотражающая декоративная панель, состоящая из основания, выполненного в виде решетчатого каркаса, изготовленного методом монолитного литья из пластика, состоящего из рамы с соединительными элементами на ее сторонах, а также из продольных и поперечных несущих полос, на которых размещены консольные элементы, состоящие из стержня с

шляпкой, для размещения на них подвижных отражающих элементов, посредством выполненного в них круглого отверстия, с возможностью свободного колебательного или возвратно-поступательного перемещения относительно точки крепления за счет внешних воздействий на их поверхность, а сами подвижные отражающие элементы изготовлены методом вырубки, отличающаяся тем, что консольные элементы имеют ребра жесткости, расположенные с двух сторон стержня параллельно поперечным полосам, а шляпка выполнена диаметром на 7,5% больше диаметра отверстия подвижных отражающих элементов, причем стержень представляет собой усеченный конус с диаметром на 25% меньше диаметра отверстия подвижного отражающего элемента и с углом съема от 1,5° до 2,5° по бокам, а на каждой из сторон основания светоотражающей декоративной панели выполнено по меньшей мере по два принимающих и замковых соединительных элемента, при этом замковый соединительный элемент выполнен в форме усеченного конуса, а принимающий элемент содержит ребро жесткости и выполнен с отверстием ответным замковому соединительному элементу.

2. Светоотражающая декоративная панель по п.1, отличающаяся тем, что консольные элементы размещены с шагом в 29 мм.

3. Светоотражающая декоративная панель по п.1, отличающаяся тем, что отверстие подвижного отражающего элемента выполнено диаметром 4 мм.

4. Светоотражающая декоративная панель по п.1, отличающаяся тем, что подвижный отражающий элемент выполнен из полиэтиленовой пленки толщиной от 150 до 250 микрон.

5. Светоотражающая декоративная панель по п.1, отличающаяся тем, что подвижный отражающий элемент выполнен методом вырубки и имеет диаметр 29 мм.

6. Светоотражающая декоративная панель по п.1, отличающаяся тем, что шляпка выполнена методом термопрессования стержня».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода в возражении указано, что все существенные признаки, приведенные в независимом пункте формулы оспариваемого патента, известны из сведений, содержащихся в патентном документе RU 184172 U1, опуб. 17.10.2018 (далее [1]). При этом часть признаков независимого пункта формулы по оспариваемому патенту отнесена к несущественным. Признаки зависимых пунктов 2-6 формулы оспариваемого патента также отнесены к несущественным.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

Патентообладатель на заседании коллегии 05.08.2020 представил отзыв на возражение. Отзыв по существу содержит следующие доводы.

По мнению патентообладателя все признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента являются существенными и не все их них известны из противопоставленного патентного документа [1].

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

С учетом даты подачи заявки (29.10.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Для опубликованных патентных документов датой, определяющей включение в уровень техники, является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 69 Правил ПМ 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.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом; к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический

эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Согласно подпункту 5 пункта 35 Требований ПМ если при создании полезной модели решается техническая проблема, состоящая, в частности, в расширении арсенала технических средств определенного назначения, то технический результат состоит в реализации этого назначения.

Техническому решению 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.

Патентный документ [1] имеет дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, патентный документ [1] может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Из сведений, содержащихся в патентном документе [1] (страница 8 описания строки 9-10, 19-22, формула, фигуры 3-5, 9), известна светоотражающая декоративная панель, состоящая из основания (1), выполненного в виде решетчатого каркаса, изготовленного методом монолитного литья из пластика. Основание состоит из рамы (3) с соединительными элементами (14) на ее сторонах, а также из продольных (4) и поперечных (5) несущих полос, на которых размещены консольные элементы (6). Консольные элементы (6) состоят из стержня (7) со шляпкой (8) для размещения на них подвижных отражающих элементов (2), посредством выполненного в них круглого отверстия (13). Подвижные отражающие

элементы (2) изготовлены методом вырубки и расположены на консольных элементах (6) с возможностью свободного колебательного или возвратно-поступательного перемещения относительно точки крепления за счет внешних воздействий на их поверхность.

Признак, касающийся того, что консольные элементы имеют ребра жесткости, расположенные с двух сторон стержня параллельно поперечным полосам, также раскрыт в патентном документе [1] (см. страница 6 описания строка 44, формула, фигура 5). Данный вывод основан на том, что стержень (7) в известном техническом решении выполнен монолитно с корпусом (9), соединенным с каркасом, при этом корпус снабжен ограничительными участками, выполненными в виде крестообразных плечиков. Кроме того, из фигуры 5 явным образом следует, что указанные крестообразные плечики окружают стержень и расположены, в частности, параллельно поперечным полосам (5).

Признак, касающийся выполнения на каждой из сторон основания светоотражающей декоративной панели, по меньшей мере, двух соединительных элементов также известен из патентного документа [1] (см. реферат, фигура 10).

Светоотражающая декоративная панель по оспариваемому патенту отличается от известной из патентного документа [1] тем, что:

- шляпка консольного элемента выполнена диаметром на 7,5% больше диаметра отверстия подвижных отражающих элементов;
- стержень представляет собой усеченный конус с диаметром на 25% меньше диаметра отверстия подвижного отражающего элемента и с углом съема от 1,5° до 2,5° по бокам;
- соединительные элементы, выполненные на каждой из сторон основания, являются один принимающим, а другой – замковым;

- замковый соединительный элемент выполнен в форме усеченного конуса, а принимающий элемент содержит ребро жесткости и выполнен с отверстием ответным замковому соединительному элементу.

Относительно выявленных отличительных признаков необходимо отметить, что они являются несущественными, поскольку в описании оспариваемого патента не раскрыта причинно-следственная связь между данными отличительными признаками и техническими результатами, приведенными в описании к заявке на полезную модель, по которой выдан оспариваемый патент. Данный вывод основан на следующем.

На странице 5 описания оспариваемого патента указаны следующие результаты:

- 1) повышение надежности и прочности светоотражающей декоративной панели;
- 2) расширение арсенала технических средств, выражющийся в повышении вариативности визуализаций светоотражающей декоративной панели.

При этом, как указано в описании оспариваемого патента, выявленные отличительные признаки влияют на следующие результаты:

- шляпка консольного элемента выполнена диаметром на 7,5% больше диаметра отверстия подвижных отражающих элементов – такая шляпка позволяет удерживать подвижный отражающий элемент от падения (стр. 6 описания строки 34-36) (при этом шляпка консольного элемента, известного из сведений, содержащихся в патентном документе [1] также позволяет удерживать подвижный отражающий элемент от падения (см. страницу 7 описания строки 36-40));

- стержень представляет собой усеченный конус с диаметром на 25% меньше диаметра отверстия подвижного отражающего элемента и с углом съема от $1,5^\circ$ до $2,5^\circ$ по бокам – такой диаметр обеспечивает оптимальное колебание подвижного отражающего элемента (см. страницу 6 описания

строки 19-20), а угол съема обеспечивает возможность извлечь светоотражающую декоративную панель из пресс-формы (см. страницу 6 описания строки 40-42);

- выполнение соединительных элементов принимающим и замковым, при этом замковый соединительный элемент выполнен в форме усеченного конуса, а принимающий элемент содержит ребро жесткости и выполнен с отверстием ответным замковому соединительному элементу – повышает надежность и прочность светоотражающей декоративной панели, как по краям основания, так и в его середине (см. страницу 7 описания строки 1-4).

Таким образом, согласно описанию оспариваемого патента только третья группа отличительных признаков влияет на результат (1). Однако, такое влияние в описании отражено лишь декларативно, при этом не раскрыта причинно-следственная связь между выполнением соединительных элементов именно замковым и принимающим и повышением надежности и прочности светоотражающей декоративной панели, как по краям основания, так и в его середине. При этом, в ходе заседания коллегии 05.08.2020 представитель патентообладателя отметил, что такое выполнение соединительных элементов позволит повысить надежность и прочность не одной панели, а конструкции, содержащей несколько таких панелей, соединенных определенным образом.

Кроме того, достижение результата (2) согласно положениям подпункта 5 пункта 35 Требований ПМ заключается в реализации назначения технического средства. При этом назначение технического средства по оспариваемому патенту, заключающееся в создании светоотражающей декоративной панели, реализуется признаками, известными из сведений, содержащихся в патентном документе [1], и отраженными выше.

Исходя из этого сделан вывод, что ни один из выявленных отличительных признаков формулы оспариваемого патента на полезную модель не является существенным относительно результатов (1) и (2).

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что из сведений, содержащихся в патентном документе [1], известны все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Что касается признаков зависимых пунктов 2-6 формулы оспариваемого патента, то можно согласиться с лицом, подавшим возражение, что они являются несущественными. Данный вывод основан на том, что в описании не раскрыта причинно-следственная связь между признаками данных пунктов формулы, и техническими результатами (1) и (2).

Таким образом, включение признаков зависимых пунктов 2-6 в независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента не изменит сделанный выше вывод.

От патентообладателя 10.08.2020 поступило обращение, в котором приведены доводы о недостаточности времени для ознакомления членов коллегии с материалами отзыва, а также об отсутствии на заседании коллегии представителя экспертного отдела ФИПС.

Что касается довода о недостаточности времени на ознакомление членов коллегии с материалами отзыва, то необходимо отметить следующее. Во-первых, согласно пункту 3.1 Правил ППС представление отзыва не является обязательным. Во-вторых, на вышеуказанном заседании коллегии для ознакомления и детального изучения отзыва был сделан технический перерыв. В течение указанного перерыва лицо, подавшее возражение, а также члены коллегии ознакомились с доводами патентообладателя, отраженными в отзыве. В-третьих, доводы отзыва были озвучены патентообладателем в ходе заседания коллегии.

Относительно довода, касающегося отсутствия на заседании коллегии представителя экспертного отдела ФИПС, необходимо отметить, что согласно

пункту 4.3 Правил ППС, представитель экспертного отдела ФИПС может участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, однако, его неявка не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №194821 признать недействительным полностью.