

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО ТСЦ «ЛУЧ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 07.12.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 174702, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 174702 на полезную модель «Светодиодный светильник» выдан по заявке № 2016148317/07 с приоритетом от 08.12.2016 на имя ООО ОКБ "Луч" (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«Светодиодный светильник, представляющий собой сборный каркас, включающий основание для установления на нем светодиодных плат, оптический рассеиватель, выполненный напротив основания, боковые стенки, выполненные в виде профиля с, по меньшей мере, одним

внутренним пазом, образованным продольными полками, для установки рассеивателя, угловые элементы, отличающийся тем, что основание крепится к профилю по периметру с помощью самонарезных винтов, угловые элементы представляют собой угловое соединение профилей, состоящее из ответных и стыковочных элементов, содержащих выступы и приливы, обеспечивающие плотность фиксации.»

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- комплект конструкторской документации по светильникам серии «DSO тип 4 дополнительный параметр Slim», дата 11.01.2016 (далее – [1]);
- комплект конструкторской документации по светильникам серии «DSO тип 1 дополнительный параметр Slim», дата 19.01.2016 (далее – [2]);
- ТУ 3461-003-50702233-2016, дата введения 15.01.2016 (далее – [3])
- товарные накладные № 45 от 04.05.2016, № 46 от 04.05.2016, № 87 от 12.05.2016, № 118 от 17.06.2016, № 142 от 01.07.2016, № 170 от 01.08.2016, № 250 от 03.10.2016, № 309 от 09.11.2016, № 323 от 18.11.2016, № 325 от 21.11.2016 (далее – [4]);
- договор поставки № НФUN-000151/2016/151 от 14.04.2016, договор-Т № БП-000537-БП-52 от 16.11.2015, договор поставки № НФUN-000111/2016/111 (далее – [5]);
- протокол осмотра от 21.11.2020 видеоролика, размещенного на интернет-ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=a5Bib8MdVSSs>, дата загрузки 12.06.2016 (далее – [6]).

В возражении отмечено:

- каждому из изделий, ставших известными в результате их использования согласно документам [4], [5], и конструктивные особенности

которых отражены в документах [1]-[3], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту;

- изделию, отраженному на видеоролике [6], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом ему была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте.

В свою очередь, от патентообладателя 05.02.2021 (продублирован 08.02.2021) поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве отмечено следующее:

- документы [1] – [3] не являются общедоступными и не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту;

- документы [4], [5] не содержат сведений о конструктивных особенностях отраженных в них изделий;

- сведения, содержащиеся в протоколе [6], не являются надлежащим доказательством, подтверждающим общедоступность указанного в этом протоколе видеоролика до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту;

- каждому из изделий, известных из документов [4], [5] и протокола [6], не присуща все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Также от патентообладателя 12.02.2021 (продублированы 15.02.2021) поступили дополнения к отзыву, в которых содержится распечатка интернет-страницы, отраженной в протоколе [6], на дату 19.11.2020 по сведениям из интернет-сервиса «<http://web.archive.org/>» (далее – [7]).

При этом доводы, содержащиеся в указанных дополнениях, по существу повторяют доводы отзыва.

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

С учетом даты подачи заявки (08.12.2016), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 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 52 Правил ПМ 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 сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно пункту 69 Правил ПМ 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 сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Договоры [5] говорят о намерениях покупателей ООО «Альянс-1», ООО «ГК ПЕРСОНА», ООО «Электро-Сити» приобрести товары у компаний ООО ТСЦ «ЛУЧ» и ООО ТСЧ «ЛУЧ-НН».

При этом факт исполнения данных договоров подтверждается товарными накладными [4] (№ 45, 46, 87, 118), согласно которым продавцы - ООО ТСЦ «ЛУЧ» и ООО ТСЧ «ЛУЧ-НН» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту произвели отпуск изделий «Светильник светодиодный» под собственной торговой маркой (артикул «СТМ») с артикулами «DSO4-1 SLIM», «DSO4-2 SLIM», «DSO4-4 SLIM» покупателям - ООО «Альянс-1», ООО «ГК ПЕРСОНА», ООО «Электро-Сити», которыми указанные изделия были получены.

Таким образом, документы [4] (№ 45, 46, 87, 118), [5] в совокупности подтверждают факт реализации товара, в частности, изделий «Светильник светодиодный» с артикулами «DSO4-1 SLIM», «DSO4-2 SLIM», «DSO4-4 SLIM» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Следовательно, у любого лица существовала принципиальная возможность ознакомиться непосредственно с изделиями «Светильник светодиодный» с артикулами «DSO4-1 SLIM», «DSO4-2 SLIM», «DSO4-4

SLIM», т.е. сведения о нем могли быть законным путем сообщены любому лицу.

При этом особенности конструктивного выполнения изделий «Светильник светодиодный» с артикулами «DSO4-1 SLIM», «DSO4-2 SLIM», «DSO4-4 SLIM» охарактеризованы в конструкторской документации [1], в которых содержится указание на технические условия [3].

В свою очередь, следует отметить, что документы [1], [3] датированы ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту и ранее даты реализации упомянутых выше изделий, указанных в товарных накладных [4].

Таким образом, сведения, содержащиеся в конструкторской документации [1] и технических условиях [3], могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 52 Правил ПМ).

Из конструкторской документации [1] известен светодиодный светильник модели «DSO4-1 SLIM» (см. листы 3, 7). При этом данный светильник представляет собой сборный каркас (см. листы 3, 4, 7, 12), включающий основание (ОСН-590x85) (см. лист 12) для установления на нем при помощи заклепок 2.4x6 (см. лист 4 пункт 6) светодиодных плат (NEO-L-49) (см. лист 3, лист 4 пункт 6, лист 12), оптический рассеиватель (С-590x85) (см. листы 3, 12), выполненный напротив основания (см. листы 4, 12), боковые стенки (П-10-24, П-10-24-560) (см. лист 12), выполненные в виде алюминиевого профиля (рамный профиль «Реалит» белый) (см. лист 12) с одним внутренним пазом, образованным продольными полками (см. лист 21), для установки рассеивателя (см. лист 3, лист 4 пункт 13, листы 7, 12), угловые пластиковые элементы (PL-M) (см. лист 12). При этом основание крепится к профилю по периметру с помощью шурупов (29-7981) (см. листы 3, 7, 12) (термин «шуруп» является синонимом термина «саморез», т.е. самонарезного винта) (см., например, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_

synonims/372676/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7 с отсылкой на «Словарь синонимов ASIS», В.Н. Тришин, 2013), угловые элементы представляют собой угловое соединение профилей, состоящее из ответных и стыковочных элементов, содержащих выступы и приливы (см. лист 20).

При этом необходимо обратить внимание на следующее.

Высота стыковочного элемента с выступами и приливами составляет $7+3,79*\sin(26,57^\circ) = 8.695$ мм (см. лист 20), при этом размер части профиля, с которой стыкуется этот элемент, составляет $10-(0,7*2) = 8,6$ мм (см. лист 21).

Таким образом, для того, чтобы стыковочный элемент вошел в ответную ему часть профиля необходимо приложить усилие для преодоления сопротивления со стороны этой ответной части, вызванной её меньшим размером.

Данное обстоятельство также подтверждается тем, что угловые элементы вставляются в боковые стенки при помощи резинового молотка (см. лист 4 пункт 12).

В свою очередь, в ТУ [3] указано, что конструкция светильника должна быть устойчивой к ударным воздействиям.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что стыковочный элемент с выступами и приливами тесно располагается, связывается и закрепляется в ответной ему части профиля, что, в свою очередь, соответствует смысловому содержанию такого явления, как обеспечение плотности фиксации (см., например, «Большой толковый словарь русского языка», С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство «Норинт». 2000. стр. 844, 1422).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изделию, отраженному в технической документации [1] и ставшему известным в результате его использования, присущи все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 69 Правил ПМ).

Следовательно, в возражении содержатся доводы о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении приложенных к возражению документов [2], [6] следует отметить, что они не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

Что касается приложенных к дополнениям к отзыву распечаток [7], то в отношении них следует отметить, что содержащиеся в них сведения относятся только к протоколу [6] и, следовательно, не подлежат анализу, т.к. этот протокол, как было указано выше, не анализировался в настоящем заключении.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.12.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 174702 признать недействительным полностью.