

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 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 «БЛЭК РЭЙС» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.01.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №205143, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №205143 на полезную модель «Осветительная опора пешеходного перехода» выдан по заявке №2021108225 с приоритетом от 28.03.2021 на имя Закирова Тимура Юсуповича и Дибцева Сергея Викторовича (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Осветительная опора, содержащая светодиодный проектор с возможностью генерирования световых проекций параллельно оси проезжей части в области зоны перехода и перпендикулярно оси проезжей части с возможностью сигнализации транспортным средствам, соединенный с управляющим контролером, выполненным с возможностью управления

режимом работы проектора в части управления подсветкой, отличающаяся тем, что в качестве проектора используют гобо-проектор, с расположенным внутри информационным носителем, источником света с датчиком температуры, закрепленным на пластине, сопряженной с радиатором и кулером, выполненным с возможностью принудительного охлаждения радиатора, и сменный объектив с разными оптическими системами.

2. Осветительная опора по п. 1, отличающаяся тем, что информационный носитель выполнен в виде трафарета «зебра» или дорожной «неровности».

3. Осветительная опора по п. 2, отличающаяся тем, что трафарет выполнен с учетом искажения проекции на проецируемую плоскость.

4. Осветительная опора по п. 1, отличающаяся тем, что на опоре дополнительно установлена солнечная батарея».

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, а также несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что обоснование достижения технического результата заявлено декларативно, не раскрыто никакой причинно-следственной связи между признаками формулы и достигаемым техническим результатом, а в описании нет детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы. Повышение безопасности на пешеходном переходе за счет проецирования дорожной разметки «зебра», дорожная «неровность» на проезжую часть с опоры с возможностью использования проекционного оборудования при высоких температурах ничем не подтверждено.

Кроме того, в возражении отмечено, что никакой конструктивной связи контролера с датчиком температуры и кулером, а также выполнения пластины

теплоотводной, в формуле не отражено. Без подключения кулера к контролеру и без подключения датчика температуры к контролеру, никакой возможности обеспечить работу системы охлаждения невозможно. Вместе с этим, лицо, подавшее возражение, делает вывод о наличии нескольких независимых устройств, а именно датчик температуры на пластине и гобо-проектор.

Также в возражении отмечено, что не описано, как можно осуществить полезную модель с реализацией ею указанного назначения при использовании частных форм реализации обобщенного признака, в частности, пластина, выраженного общим понятием, и не обоснована использованная заявителем степень обобщения.

По мнению лица, подавшего возражение, до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту были известны из технических решений раскрытых в патентных документах:

- RU 2667346 C1, опубл. 18.09.2018 (далее - [1]);
- RU 187177 U, опубл. 22.02.2019 (далее - [2]).

Лицом, подавшим возражение, также были представлены следующие документы:

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2021 по делу №СИП-405/2021 (далее – [3]);
- решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-404/2021 от 22.12.2021 (далее – [4]).

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 «<https://www.fips.ru/>».

От патентообладателя отзыв на возражение не поступал.

Изучив материалы дела и заслушав доводы сторон, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.03.2021), 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) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

Согласно абзацу второму пункта 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 подпункту 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 37 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

Согласно пункту 38 Правил, если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил, установлено, что сущность заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта недостаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 52 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 35 Требований сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. 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;

в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники. При этом сущность полезной модели как технического решения,

относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. 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. Под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках. 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. При этом, если полезная модель обеспечивает получение нескольких технических результатов, при раскрытии сущности полезной модели следует указывать один обеспечиваемый полезной моделью технический результат или связанные причинно-следственной связью технические результаты.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 38 Требований в разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены. В разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные

в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 38 Требований, если полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, должна быть обоснована использованная заявителем степень обобщения при раскрытии существенного признака полезной модели путем представления сведений о частных формах реализации этого существенного признака, а также должно быть представлено достаточное количество примеров осуществления полезной модели, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака полезной модели.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 38 Требований для подтверждения возможности осуществления полезной модели приводятся:

- описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и его функционирования (работа) или способ использования со ссылками на фигуры;
- при описании функционирования (работы) устройства описывается функционирование (работа) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении полезной модели технического результата.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

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 документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, с учетом материалов этой заявки, показал следующее.

Вывод лица, подавшего возражение, о несоответствии материалов заявки, по которой выдан оспариваемый патент, указанному требованию основан на том, что:

- не описано, как можно осуществить полезную модель с реализацией ею указанного назначения на примерах при использовании частных форм реализации обобщенного признака, в частности, пластина, выраженного общим понятием, и не обоснована использованная заявителем степень обобщения при раскрытии;

- обоснование достижения технического результата заявлено декларативно, не раскрыто никакой причинно-следственной связи между признаками формулы и достигаемым техническим результатом, а в описании нет детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы;

- никакой конструктивной связи в формуле оспариваемого патента контролера с датчиком температуры и кулером, а также выполнение пластины теплоотводной не отражено.

В соответствии с родовым понятием независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту она относится к осветительной опоре, предназначенной для пешеходного перехода.

На странице 3 описания полезной модели по оспариваемому патенту указан технический результат, заключающийся в повышении безопасности на пешеходном переходе за счет проецирования дорожной разметки «зебра», дорожная «неровность» на проезжую часть с опоры с возможностью использования проекционного оборудования при высоких температурах.

Данный технический результат сформулирован не сам по себе, а в сравнении с аналогами указанными в описании оспариваемого патента. Так на с.3 абз.3

описания оспариваемого патента указано, что недостатком данных устройств является отсутствие принудительного охлаждения, что не позволяет оборудованию работать при высоких температурах. При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение этого недостатка. Т.е. патентообладателем создается такое техническое решение, которое будет работать при высоких температурах и не перегреваться, обеспечивая при этом достижение технического результата.

Так, представленным в описании полезной модели по оспариваемому патенту аналогам присущи недостатки, заключающиеся в ограниченности применения, т.е. не указано на их использование при высоких температурах.

При этом полезная модель по оспариваемому патенту, устраняя недостатки аналогов совокупностью признаков, отраженных в формуле, позволяет обеспечить повышение безопасности на пешеходном переходе за счет проецирования дорожной разметки «зебра», дорожная «неровность» на проезжую часть с опоры с возможностью использования проекционного оборудования при высоких температурах. Данный вывод основан на том, что осветительная опора (см. фиг.2 и 3 полезной модели по оспариваемому патенту) содержит светодиодный проектор с возможностью генерирования световых проекций параллельно оси проезжей части в области зоны перехода и перпендикулярно оси проезжей части с возможностью сигнализации транспортным средствам, соединенный с управляющим контроллером. Контроллер выполнен с возможностью управления режимом работы проектора в части управления подсветкой. В качестве проектора используют гобо-проектор, с расположенным внутри информационным носителем, источником света с датчиком температуры, закрепленным на пластине, сопряженной с радиатором и кулером, выполненным с возможностью принудительного охлаждения радиатора, и сменный объектив с разными оптическими системами. Таким образом, вопреки доводам лица, подавшего возражение, технический результат сформулирован в соответствии с аналогами указанными в описании, что в свою очередь соответствует правовой позиции, отраженной в постановлении [3] и решении [4].

В отношении признака «пластина», который, по мнению лица, подавшего возражение, имеет необоснованную степень обобщения, следует отметить, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту указано на выполнение пластины, на которой крепится источник света, теплоотводной. Вместе с тем, также следует отметить, что поскольку в качестве источников света используются светодиоды, которые в процессе работы выделяют тепло, то при изготовлении их устанавливают на теплоотводящие пластины для отвода тепла. Таким образом, специалисту в данной области техники выполнение пластины теплоотводящей очевидно.

Кроме того, в описании (см. с.3 абз.2 снизу) отмечено, что внутри гобо-проектора установлен источник света 3, закрепленный на теплоотводной пластине с помощью винтов, и термопасты с радиатором 7 рифлёного типа. На радиаторе установлен кулер 8, который охлаждает пластины радиатора 7. Пластина, на которой установлен источник света, имеет датчик 5 температуры, информация от которого поступает на контроллер 6, установленный внутри корпуса гобо-проектора 1. Контроллер 6 включает или выключает кулер при нагреве источника света выше заданной температуры.

Приведенная информация свидетельствует о возможности достижения указанного технического результата за счет наличия в полезной модели по оспариваемому патенту, по меньшей мере, теплоотводной пластины, термопасты с радиатором и кулера.

Также описание полезной модели по оспариваемому патенту (см. с.3 абз.2-3 снизу) содержит раздел «осуществление полезной модели» и пример реализации, в котором подробно описана конструкция и реализация назначения полезной модели.

На основании вышесказанного, сведений, содержащихся в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, достаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники с реализацией ее назначения и с достижением указанного технического результата.

В результате чего можно сделать вывод о том, что доводы возражения не позволяют сделать вывод о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники (см. процитированный выше подпункт 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса).

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

В качестве ближайшего аналога осветительной опоры по оспариваемому патенту лицом, подавшим возражение, был выбран способ проецирования изображения на поверхности реальных объектов, в котором раскрыто устройство для проецирования (гобо-проектор), известный из патентного документа [1], относящийся к средству того же назначения, и опубликованный 18.09.2018, т.е. раньше даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (28.03.2021).

Таким образом, сведения о техническом решении, представленном в патентном документе [1], могут быть приняты как общедоступные до даты приоритета оспариваемого патента (см. пункт 52 Правил).

Из патентного документа [1] известна опора, содержащая светодиодный проектор с возможностью генерирования световых проекций, выполненный с возможностью управления подсветкой. В качестве проектора используют гобо-проектор, с расположенным внутри информационным носителем, источником света, который содержит радиатор (16) и сменный объектив с разными оптическими системами.

Устройство, раскрытое в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от устройства, известного из патентного документа [1], тем, что:

- проектор выполнен с возможностью генерирования световых проекций параллельно оси проезжей части в области зоны перехода и перпендикулярно оси проезжей части с возможностью сигнализации транспортным средствам;

- проектор соединен с управляющим контролером;

- гобо-проектор в своем составе содержит источник света с датчиком температуры, закрепленные на пластине, сопряженной с радиатором и кулером, выполненным с возможностью принудительного охлаждения радиатора.

В отношении, по меньшей мере, признаков, характеризующих выполнение гобо-проектора, в составе которого содержится источник света с датчиком температуры, закрепленные на пластине, сопряженной с радиатором и кулером, выполненным с возможностью принудительного охлаждения радиатора, необходимо отметить, что в патентном документе [1] отсутствуют сведения о выполнении проектора с принудительным охлаждением, содержащим тот же набор конструктивных элементов, связанных между собой. При этом можно отметить, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту дано подробное пояснение о влиянии существенных признаков на достижение заявленного технического результата, то есть, раскрыта причинно-следственная связь существенных признаков с указанным техническим результатом, заключающимся в повышении безопасности на пешеходном переходе за счет проецирования дорожной разметки «зебра», дорожная «неровность» на проезжую часть с опоры с возможностью использования проекционного оборудования при высоких температурах. Действительно на с.3 абз.2 снизу указано, что внутри гобо-проектора установлен источник света, закрепленный на теплоотводной пластине с помощью винтов, и термопасты с радиатором рифлёного типа, а на радиаторе установлен кулер, который охлаждает пластины радиатора.

Таким образом, упомянутые выше отличительные признаки являются существенными и, как было указано выше, они не присущи техническому решению по патентному документу [1].

Что касается технического решения, раскрытого в патентном документе [2], то необходимо отметить, что в нем также отсутствует указание на возможность использования осветительной опоры при высоких температурах, при этом в нем

отсутствуют конструктивные элементы, позволяющие охлаждать устройство принудительно.

Таким образом, с возражением не представлены источники информации, в которых содержалась бы вся совокупность существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 1351 Кодекса).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.01.2022, патент Российской Федерации на полезную модель №205143 оставить в силе.