

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, действующей на дату подачи возражения, отдельными законодательными актами Российской Федерации, 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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.06.2025 от общества с ограниченной ответственностью «Светлоград» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.05.2025 об отказе в выдаче патента на полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявка № 2025108602/28 на выдачу патента на полезную модель «Светильник для натяжного потолка» была подана заявителем 07.04.2025. Совокупность признаков заявленного технического решения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«...1. Светильник для натяжного потолка, включающий кольцеобразный корпус, содержащий внешнюю и внутреннюю стороны, а также площадку для фиксации патрона в нижней части корпуса,

отличающийся тем, что внешняя и внутренняя сторона корпуса образованы единой литой деталью, совмещены в одной плоскости с образованием на внутренней поверхности гладкого перехода от ее верхней части к ее нижней части, ориентированной вдоль оси симметрии кольцеобразного корпуса.

2. Светильник для натяжного потолка по п. 1, отличающийся тем, что корпус имеет полость между внешней и внутренней стороной, при этом в полости выполнены ребра жесткости, размещенные по периметру корпуса.

3. Светильник для натяжного потолка по п. 1, отличающийся тем, что на площадке для фиксации патрона выполнены выступы, в которых выполнены глухие отверстия.

4. Светильник для натяжного потолка по п. 1, отличающийся тем, что на внешней стороне корпуса светильника выполнены крепежные элементы типа «ласточкин хвост»...».

При вынесении решения Роспатентом от 20.05.2025 об отказе в выдаче патента на полезную модель к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода в решении Роспатента об отказе в выдаче патента отмечено, что заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

Из материалов заявки на полезную модель RU 2024137168/28, с датой приоритета от 11.12.2024 (далее – [1]), более ранней, чем дата приоритета заявленного технического решения – 07.04.2025, известно техническое

решение (Светильник для натяжного потолка), которое может быть охарактеризовано всеми существенными признаками независимого пункта 1 формулы заявленной полезной модели, включая характеристику назначения (см. описание, стр. 4 строки 1-23, 44-46, стр. 5 строки 20-23, формула), а именно: «светильник для натяжного потолка, включающий кольцеобразный корпус, содержащий внешнюю и внутреннюю стороны, а также площадку для фиксации патрона в нижней части корпуса, при этом внешняя и внутренняя сторона корпуса образованы единой литой деталью, совмещены в одной плоскости с образованием на внутренней поверхности гладкого перехода от ее верхней части к ее нижней части, ориентированной вдоль оси симметрии кольцеобразного корпуса».

Указанная заявка может быть включена в уровень техники для проверки критерия «новизна» в отношении заявленной полезной модели, поскольку она подана в Российской Федерации, заявителем по ней является другое лицо (Дюпин Владимир Фаридович) по отношению к заявителю настоящей полезной модели (Общество с ограниченной ответственностью "Светлоград") и с данной заявкой может быть ознакомлено любое лицо, поскольку на основании указанной заявки зарегистрирован патент на полезную модель RU 233447 U1, и в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 Кодекса сведения об указанной заявке стали общедоступными.

Таким образом, в уровне техники выявлено техническое средство, которому присущи все признаки, идентичные признакам, указанным заявителем в независимом пункте 1 формулы полезной модели, включая характеристику назначения.

В отношении признаков зависимых пунктов 2 – 4, в решении Роспатента об отказе в выдаче патента отмечено, что они также известны из сведений, раскрытых в описании заявки [1].

Таким образом, на основании изложенных в решении Роспатента доводов был сделан вывод, что совокупность признаков, представленных в формуле заявленной полезной модели, известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели, и, следовательно, полезная модель не является новой.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 упомянутого выше Гражданского Кодекса, действующего на дату подачи возражения, подал возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему.

В своем возражении заявитель указывает, что в решении Роспатента отсутствует анализ существенности признаков заявленной полезной модели, в частности, не упоминается ни технический результат полезной модели, ни причинно-следственная связь существенных признаков с таким результатом. При этом технические результаты полезной модели и противопоставленного источника не совпадают.

При этом по мнению лица, подавшего возражение, ни в описании, ни в формуле противопоставленного источника информации [1] не содержится сведений, позволяющих сделать вывод о том, что известное из уровня техники решение характеризуется признаком, идентичным признаку пункта 1 формулы полезной модели «внешняя и внутренняя сторона корпуса образованы единой литой деталью».

В описании заявки [1] раскрыты сведения, в соответствии с которыми: «Корпус состоит из наружной 1 и внутренней 2 кольцеобразных боковых стенок, соединенных сверху плавным переходом в виде выпуклого бортика 3». Кроме того, в источнике информации [1] отсутствуют сведения о том, каким именно образом выполнен корпус светильника, а раскрыто лишь то, что корпус выполнен из трех соединенных деталей: стенки 1, стенки 2 и бортика 3. При этом в заявленной полезной модели корпус выполнен в виде единой детали, в

частности в виде литой детали и не предполагает наличие отдельных соединенных между собой частей. Таким образом, противопоставленный источник не раскрывает признак, идентичный признаку пункта 1 формулы: «внешняя и внутренняя сторона корпуса образованы единой литой деталью».

Также согласно описанию источника информации [1] – «Корпус состоит из наружной 1 и внутренней 2 кольцеобразных боковых стенок, соединенных сверху плавным переходом в виде выпуклого бортика 3», т.е. стенки 1 и 2 не совмещены в одной плоскости, а соединены выпуклым бортиком. Кроме того, наличие выпуклого бортика (3) не позволяет образовать на внутренней поверхности гладкий переход от ее верхней части к ее нижней части, поскольку бортик (3) является самостоятельной деталью, не являющейся внутренней боковой стенкой. При этом каких-либо дополнительных сведений, раскрывающих особенности выполнения внутренней поверхности корпуса, в противопоставленном источнике не содержится. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, в источнике информации [1] не раскрыт признак – «внешняя и внутренняя сторона корпуса образованы единой литой деталью, совмещены в одной плоскости с образованием на внутренней поверхности гладкого перехода от ее верхней части к ее нижней части».

Таким образом, доводы возражения сводятся к тому, что заявленная полезная модель неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели, и, следовательно, полезная модель является новой.

Также лицо, подавшее возражение, считает ошибочным вывод экспертизы об отсутствии причинно-следственной связи между признаками формулы и техническим результатом, поскольку, по его мнению, причинно-следственная связь между признаками формулы и

техническим результатом раскрыта в материалах заявки, в частности в разделе, описывающем работу заявленного технического решения.

В подтверждение своих доводов заявитель также представил словарный источник – «Большой толковый словарь русского языка», ред. А.С. Кузнецов, Российская академия наук, Санкт-Петербург, «Норинт», 2000 (далее [2]).

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

С учетом даты подачи заявки (07.04.2025), правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает указанный выше Гражданский кодекс в редакции, действующей на дату подачи этой заявки (далее - 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.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Согласно пункту 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу, в частности, если они содержат признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 или подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату подачи заявки.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса при положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на полезную модель по существу, которая включает: информационный поиск в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности заявленной полезной модели; проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Согласно подпункту 5 пункта 30 Правил ПМ экспертиза заявки на полезную модель по существу включает проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1351 Кодекса.

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,

- для опубликованных патентных документов является, указанная на них дата опубликования;

- для проектов технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата опубликования уведомления об их разработке или о завершении их общественного обсуждения или дата опубликования проекта.

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.

Согласно подпункту 2 пункта 80 Правил ПМ дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, в частности, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу полезной модели, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки.

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; 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.

В соответствии с пунктом 39 Правил ППС в рамках рассмотрения спора, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, при рассмотрении спора, предусмотренного подпунктами 3.1.1 - 3.1.7 пункта 3 настоящих Правил, лицо, подавшее возражение или заявление, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать об изменении испрашиваемого объема правовой охраны изобретения, полезной модели или промышленного образца с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанные ходатайства могут быть поданы при условии, если испрашиваемые изменения могут устранить причины, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному объекту, либо в случае, если без внесения соответствующих изменений в предоставлении правовой охраны должно быть отказано в полном объеме, а при их внесении - частично.

Существо заявленного технического решения выражено в приведённой выше формуле полезной модели, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов, изложенных в возражении, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Можно согласиться с доводами, изложенными в решении Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель от 20.05.2025, что источник информации [1] может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

При этом можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в отношении того, что действительно в решении Роспатента отсутствует анализ существенности признаков формулы заявленной полезной модели в отношении технического результата, указанного в описании заявленной полезной модели. Также следует отметить, что технические результаты заявленной полезной модели и источника информации [1] не совпадают.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся соответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

В описании заявленного решения указан технический результат, заключающийся в том, что техническое решение обеспечивает возможность повышения надежности корпуса светильника при сниженном механическом воздействии на полотно натяжного потолка.

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, раскрытом в источнике информации RU 218671 U1, опубл. 05.06.2023 (далее – [3]) и указанном в описании заявленного решения в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат заявленной полезной модели направлен на устранение недостатков наиболее близкого аналога, а именно – выполнение внешней стенки большей высотой, чем внутренней стенки и наличие соединения верхней кромки внешней стенки корпуса с внутренней кромкой внутренней стенки, что может привести к повреждению полотна натяжного потолка при монтаже светильника.

Заявленная полезная модель, как указано в описании, устраняет недостатки прототипа [3], в частности, за счет того, что в отличие от прототипа, светильник для натяжного потолка, включает кольцеобразный корпус, содержащий внешнюю и внутреннюю стороны, а также площадку для фиксации патрона в нижней части корпуса, при этом внешняя и

внутренняя сторона корпуса образованы единой литой деталью, совмещены в одной плоскости с образованием на внутренней поверхности гладкого перехода от ее верхней части к ее нижней части, ориентированной вдоль оси симметрии кольцеобразного корпуса (см. стр. 2 описания).

В материалах заявки не раскрыты сведения, подтверждающие влияние выполнения корпуса, образованного в виде единой литой детали на повышение механической прочности технического решения, поскольку механическая прочность изделия, кроме конструктивного исполнения также зависит от материала, из которого оно изготовлено, толщины стенок, наличия ребер жесткости и т.д. Также следует отметить, что из уровня техники известны способы соединения (скрепления) различных деталей в одну, не уступающие по прочности, выполненной в виде единой литой детали, например сварка, спайка, клеевое соединение и т.д. (см. Ишлинский А.Ю. «Новый политехнический словарь», изд. Большая Российская энциклопедия, 2000 (далее – [4]).

Таким образом, признак выполнения корпуса, образованного в виде единой литой детали, не является существенным (пункт 35 Требований).

При этом нельзя согласиться с доводами, изложенными в решении Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель от 20.05.2025, в отношении несоответствия технического решения, охарактеризованного независимым пунктом 1 формулы условию патентоспособности «новизна», поскольку из источника информации [1], в котором раскрыт светильник для натяжного потолка, включающий кольцеобразный корпус, содержащий внешнюю (1) и внутреннюю стороны (2), а также площадку для фиксации патрона в нижней части корпуса (см. описание стр. 4 строки 1-23, 44-46, стр. 5 строки 20-23, формула), неизвестны признаки, внешняя (1) и внутренняя (2) сторона корпуса совмещены в одной плоскости с образованием на внутренней поверхности гладкого перехода от ее верхней

части к ее нижней части, ориентированной вдоль оси симметрии кольцеобразного корпуса.

Вышеуказанные признаки являются существенными, поскольку направлены на достижение указанного в описании заявленной полезной модели технического результата.

Таким образом, совокупность существенных признаков, представленных в независимом пункте 1 формулы заявленной полезной модели, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета заявленной полезной модели.

На основании изложенного вывод, сделанный в решении Роспатента от 20.05.2025 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2025108602/12, о несоответствии заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна», основанный на известности из уровня техники технического решения, сведения о котором раскрыты в источнике информации [1], нельзя признать правомерным (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

От лица, подавшего возражение, 29.09.2025 поступили дополнения к возражению, содержащие доводы и скорректированную формулу (скорректирована путем включения признаков из описания) (пункт 39 Правил ППС).

Уточненная формула полезной модели изложена в следующей редакции:

«...1. Светильник для натяжного потолка, включающий кольцеобразный корпус, содержащий внешнюю и внутреннюю стороны, а также площадку для фиксации патрона в нижней части корпуса, отличающийся тем, что внешняя и внутренняя сторона корпуса образованы единой литой деталью из АБС пластика, совмещены в одной плоскости с образованием на внутренней поверхности гладкого перехода

от ее верхней части к ее нижней части, ориентированной вдоль оси симметрии кольцеобразного корпуса.

2. Светильник для натяжного потолка по п. 1, отличающийся тем, что корпус имеет полость между внешней и внутренней стороной, при этом в полости выполнены ребра жесткости, размещенные по периметру корпуса.

3. Светильник для натяжного потолка по п. 1, отличающийся тем, что на площадке для фиксации патрона выполнены выступы, в которых выполнены глухие отверстия.

4. Светильник для натяжного потолка по п. 1, отличающийся тем, что на внешней стороне корпуса светильника выполнены крепежные элементы типа «ласточкин хвост».

При этом можно согласиться с доводами заявителя, изложенными в представленных дополнениях.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие источники информации:

- Т. Освальд и др., «Литье пластмасс под давлением», Санкт-Петербург, изд-во «Профессия», 2006 (далее – [5]);

- М.В. Буй и др., «Ориентационные процессы при литье полимеров и их влияние на механические свойства, Высокомолекулярные соединения», Том (А) 33, № 6, 1991 (далее – [6]).

На основании поступивших материалов от 29.09.2025, коллегией на заседании 09.10.2025 было принято решение о направлении материалов на проведение дополнительного информационного поиска и экспертизы, предусмотренной пунктом 1 статьи 1390 Кодекса.

По результатам проведенного поиска 18.11.2025 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым заявленная полезная модель, охарактеризованная уточненной формулой, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным пунктами 1, 2 ст. 1351 Кодекса.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что заявленное техническое решение может быть защищено патентом на полезную модель.

Источники информации [2], [4] – [6], представленные на стадии рассмотрения данного спора, являются словарно-справочной литературой и не изменяют сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.06.2025, отменить решение Роспатента от 20.05.2025, и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной 29.09.2025.

(21) 2025108602/12

(51) МПК

F21S 8/04 (2006.01)i

F21V 21/04 (2006.01)i

(57)

1. Светильник для натяжного потолка, включающий кольцеобразный корпус, содержащий внешнюю и внутреннюю стороны, а также площадку для фиксации патрона в нижней части корпуса, отличающийся тем, что внешняя и внутренняя сторона корпуса образованы единой литой деталью из АБС пластика, совмещены в одной плоскости с образованием на внутренней поверхности гладкого перехода от ее верхней части к ее нижней части, ориентированной вдоль оси симметрии кольцеобразного корпуса.
2. Светильник для натяжного потолка по п. 1, отличающийся тем, что корпус имеет полость между внешней и внутренней стороной, при этом в полости выполнены ребра жесткости, размещенные по периметру корпуса.
3. Светильник для натяжного потолка по п. 1, отличающийся тем, что на площадке для фиксации патрона выполнены выступы, в которых выполнены глухие отверстия.
4. Светильник для натяжного потолка по п. 1, отличающийся тем, что на внешней стороне корпуса светильника выполнены крепежные элементы типа «ласточкин хвост».

(56) RU 2024137168, 11.12.2024;

RU 2024126807, 11.09.2024;

RU 218671 U1, 05.06.2023;

CN 111895317 A, 06.11.2020;

CN 213040435 U, 23.04.2021;

CN 201935083 U, 17.08.2011.