

### **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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Пашкова А.А. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 03.04.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 194196, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 194196 на полезную модель «Осветительная установка» выдан по заявке № 2019132197/07 с приоритетом от 11.10.2019 на имя Галимова В.Г., Сафина Т.Р. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Осветительная установка, включающая световую опору, выполненную из гибкой воздухо непроницаемой и прозрачной оболочки, систему нагнетания воздуха во внутреннюю полость световой опоры, основание для крепления в верхней части световой опоры радиатора из теплопроводного материала с верхней ребристой поверхностью, источники света, связанные с радиатором, отличающаяся тем, что каждый источник света снабжен индивидуальным радиатором, основание снабжено окнами

для наклонного размещения радиаторов с источниками света с направлением светового потока в сторону боковых стенок световой опоры, при этом над ребристыми поверхностями радиаторов установлена пластина для направления потока воздуха от системы нагнетания вдоль ребер радиатора.

2. Осветительная установка по п. 1, отличающаяся тем, что основание размещено внутри полости световой опоры.

3. Осветительная установка по п. 1, отличающаяся тем, что в верхней части оболочки световой опоры выполнены вентиляционные отверстия, окна для наклонного размещения радиаторов и источников света образованы частично вырубленными и отогнутыми прямоугольными элементами основания, при этом радиаторы закреплены на отогнутых элементах.

4. Осветительная установка по п. 1, отличающаяся тем, что окна для наклонного расположения радиаторов и источников света образованы частично вырубленными и отогнутыми прямоугольными элементами основания, при этом радиаторы закреплены на отогнутых элементах.

5. Осветительная установка по п. 1, отличающаяся тем, что форма и размеры радиатора соответствуют форме и размерам отогнутого элемента.

6. Осветительная установка по п. 1, отличающаяся тем, что пластина для направления потока перекрывает верхнюю поверхность радиатора.

7. Осветительная установка по п. 1, отличающаяся тем, что пластина для направления потока перекрывает верхние поверхности двух установленных симметрично радиаторов.

8. Осветительная установка по п. 1, отличающаяся тем, что пластина крепится к основанию.»

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 решению, известному из патента RU 187954, опубликованному 26.03.2019 (далее – [1]), присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Также в возражении указано, что изделию «Мобильная световая установка «Свеча ЗМК»» (далее – [2]), отраженному в сертификате от 02.03.2019, сведения о котором размещены на сайте «<https://www.npparena.ru/nasha-istoriya>» (далее – [3]), присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В свою очередь, в возражении отмечено, что признаки, отраженные в отличительной части формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не являются существенными.

Также в возражении содержится критика описания данной полезной модели, касающаяся указания в нем наиболее близкого аналога, и требование провести проверку в отношении эксперта, проводившего экспертизу по существу заявки, по которой выдан оспариваемый патент.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 31.07.2020 поступил отзыв на указанное возражение. В отзыве указано следующее:

- решению, известному из патента [1], не присуща вся совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту;

- в сертификате [2] отсутствуют сведения о каких-либо конструктивных особенностях отраженного в нем изделия;

- признаки, содержащиеся в отличительной части формулы полезной модели по оспариваемому патенту, являются существенными.

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

С учетом даты подачи заявки (11.10.2019), 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, 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244.

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.

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 34.1) Требований ПМ В разделе описания полезной модели "Уровень техники" приводятся сведения из предшествующего уровня техники, необходимые для понимания сущности полезной модели, проведения информационного поиска и экспертизы заявки, в том числе сведения, в частности, об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели

(прототипа). При изложении сведений об аналогах полезной модели применяются следующие правила, в частности:

- при описании каждого из аналогов полезной модели непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога полезной модели с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками полезной модели;

- после описания аналогов полезной модели в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в описании полезной модели приводятся сведения, раскрывающие технический результат, в частности:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения 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 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.

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, является, в частности:

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

- для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их показа;

- 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.

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.

Из патента [1] известна световая установка (см. п. 1 формулы). При этом установка содержит опору, выполненную из гибкой воздухо непроницаемой прозрачной оболочки, источник нагнетания воздуха во внутреннюю полость гибкой опоры, источник света на светодиодах (см. п. 1 формулы).

Таким образом, устройство по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от решения, известного из патента [1], следующими признаками:

- наличием основания для крепления в верхней части световой опоры радиатора из теплопроводного материала с верхней ребристой поверхностью;

- наличием связи между источниками света и радиатором;

- наличием на каждом источнике света индивидуального радиатора;

- наличием у основания окон для наклонного размещения радиаторов с источниками света с направлением светового потока в сторону боковых стенок световой опоры;

- наличием над ребристыми поверхностями радиаторов пластины для направления потока воздуха от системы нагнетания вдоль ребер радиатора.

При этом в отношении данных отличительных признаков необходимо отметить следующее.

Исходя из сведений, содержащихся в описании (см. стр. 3 абзац 2 снизу, стр. 4 абзац 6 снизу) полезной модели по оспариваемому патенту, можно сделать вывод о том, что техническим результатом устройства по этому патенту является расширение эксплуатационных возможностей световой установки за счет повышения эффективности системы охлаждения, позволяющей увеличить мощности используемых источников света и создать интенсивный направленный световой поток.

При этом согласно описанию (см. стр. 3 абзац 9) данной полезной модели направленный охлаждающий поток воздуха, который проходит через зазоры между ребрами радиатора, создается за счет наклонного расположения индивидуального радиатора для каждого источника света и использования направляющей пластины, перекрывающей радиатор сверху, что, в свою очередь, приводит к увеличению площади охлаждения и позволяет значительно повысить мощность источника света.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что между признаками независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующими выполнение радиатора с

верхней ребристой поверхностью, наличие на каждом источнике света индивидуального радиатора, наличие над ребристыми поверхностями радиаторов пластины для направления потока воздуха от системы нагнетания вдоль ребер радиатора, и техническим результатом, заключающимся в расширении эксплуатационных возможностей световой установки за счет повышения эффективности системы охлаждения, позволяющей увеличить мощности используемых источников света и создать интенсивный направленный световой поток, четко прослеживается причинно-следственная связь (см. пункт 35 Требований ПМ).

Следовательно, данные признаки независимого пункта 1 формулы этой полезной модели являются существенными (см. пункт 35 Требований ПМ).

Таким образом, решению, известному из патента [1], не присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 69 Правил ПМ).

При этом в отношении сертификата [2] необходимо отметить следующее.

Данный сертификат был выдан 02.03.2019 согласно протоколу от 02.03.2019 по результатам конкурса товаров и услуг российских производителей, проходившего на международной выставке «Охота и рыболовство на Руси», на которой было представлено изделие «Мобильная световая установка «Свеча ЗМК»».

Следовательно, у любого лица до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту была принципиальная возможность ознакомиться с указанным изделием на этой выставке, т.е. сведения об изделии «Мобильная световая установка «Свеча ЗМК»» могут быть включены в уровень техники, начиная со 02.03.2019 (см. пункт 52 Правил ПМ).



Однако, в сертификате [2] отсутствуют сведения о каких-либо конструктивных особенностях указанного изделия, позволяющих провести сравнительный анализ с признаками независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении интернет-сайта [3] следует отметить, что в возражении не приведено сведений об общедоступности до даты приоритета данной полезной модели размещенной на нем информации (см. пункт 52 Правил ПМ).

При этом необходимо обратить внимание, что на этом сайте размещена только информация о сертификате [2] (его фотография), а, в свою очередь, сведений о каких-либо конструктивных особенностях изделия «Мобильная световая установка «Свеча ЗМК»» на данном сайте не отражено.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту, несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении доводов возражения, касающихся критики описания данной полезной модели, а именно указания в нем наиболее близкого аналога, необходимо отметить следующее.

В описании (см. стр. 3 абзац 3) полезной модели по оспариваемому патенту в качестве аналогов было указано несколько решения, в частности, решение, известное из патента [1].

При этом указание в этом описании (см. стр. 3 абзац 6) наиболее близкого аналога, а именно решения, известного из патента RU 150938, опубликованного 10.03.2015, обусловлено тем, что этому решению, по мнению патентообладателя, присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 34.1) Требований ПМ).

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что мнение о правомерности выбранного аналога не является критерием оценки патентоспособности полезных моделей, а также основанием для подачи возражения.

В отношении отраженного в возражении требования о проведении проверки в отношении эксперта, проводившего экспертизу по существу заявки, по которой выдан оспариваемый патент, следует отметить, что такие действия также не относятся к оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом необходимо обратить внимание, что таких доказательств в возражении не приведено.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.04.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 194196 оставить в силе.**