

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 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-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”, 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 31.01.2018 от ООО “ЭкоПром” (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 147178, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 147178 на полезную модель “Съемный напольный коврик транспортного средства” выдан по заявке № 2014127583/11 с приоритетом от 07.07.2014 на имя Сиволапа Е.Е. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Автомобильный коврик, выполненный из полотнища эластичного водонепроницаемого материала, закрепленный на ворсовом покрытии пола автомобиля при помощи текстильной застежки, отличающийся тем, что содержит расположенные по всей поверхности ячейки-накопители в форме ромбов.

2. Автомобильный коврик п. 1, отличающийся тем, что коврик выполнен из этиленвинилацетата.

3. Автомобильный коврик п. 1, отличающийся тем, что язычок для рабочей поверхности площадки отдыха ноги водителя выполнен заодно с ковриком.

4. Автомобильный коврик п. 1, отличающийся тем, что по периметру коврик окантован стропой.

5. Автомобильный коврик п. 1, отличающийся тем, что форма дна расположенных ячеек острая.

6. Автомобильный коврик п. 1, отличающийся тем, что форма дна расположенных ячеек плоская.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

В возражении отмечено, что все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи автомобильным коврикам EVA-DRIVE, сведения о которых раскрыты в видеоролике, размещенном в среде Интернет по адресу: <https://www.youtube.com/watch?v=DsD7pkEqIhI>, с датой публикации 17.01.2013 (далее – [1]). При этом в возражении подчеркнуто, что помещение данного видеоролика в среду Интернет документально подтверждено экспертным заключением специалиста (далее – [2]).

Кроме того, к возражению приложены копии следующих материалов:

– ГОСТ ИЕС 60245-7-2011, Москва, “Стандартинформ”, 2013 (далее – [3]);

– “Политехнический словарь”, гл. ред. Ишлинский Ю.А., Москва, “Советская энциклопедия”, 1998 г., стр. 611 (далее – [4]);

– интернет-распечатка с информацией с сайта <http://eso.spb.ru/customer/materials/> по состоянию на 6 июня 2014 года по данным электронного архива WayBackMachin (Web.archive.org) (далее – [5]);

– интернет-распечатки со справочной информацией с сайта <http://ru.wikipedia.org/wiki/> по состоянию на 2 мая 2012 года, 18 февраля 2013 года, 1 марта 2008 года по данным электронного архива WayBackMachin (Web.archive.org) (далее – [6]);

– ГОСТ ISO 6347-2011 “Покрывтия текстильные для полов. Информация для потребителя”, 01.07.2012 (далее – [7]);

– ГОСТ 30019.1-93 “Застежка текстильная. Общие технические условия”, Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, Минск, 01.03.2002 (далее – [8]);

- протокол осмотра доказательств нотариусом от 03.05.2017 видеоролика “Большой тест автоковриков EVA. www.oblmarket.ru”, размещенного в сети Интернет по адресу: <https://www.youtube.com/watch?v=DsD7pkEqIhI>, и DVD-R диск (далее – [9]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

В своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 22.03.2018, патентообладатель представил свой анализ приложенных к возражению материалов, указывая, что в возражении не представлено документов, подтверждающих дату размещения видеоролика в электронной среде для общего обозрения, что не позволяет отнести данный источник информации к общедоступным сведениям, порочащим новизну полезной модели по оспариваемому патенту.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- решение Роспатента от 30.06.2017, касающееся заявки № 2014127583/11 (далее – [10]);

- определение Арбитражного суда Московской области от 26.02.2018 по делу №А41-85113/2017 (далее – [11]);

- исковое заявление с приложениями (далее – [12]).

На заседании коллегии 23.03.2018 представителем лица, подавшего возражение, был представлен оригинал протокола осмотра доказательств нотариусом от 03.05.2017 и DVD-R диск [9] и протокол осмотра доказательств от 12.01.2018 (далее – [13]).

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 24.05.2018: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.01.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 147178 оставить в силе.

Данное решение было оспорено лицом, подавшим возражение, в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2018 по делу № СИП – 554/2018 решение Роспатента от 24.05.2018 было признано недействительным.

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам, суд пришел к выводу, что Роспатент необоснованно не принял экспертное заключение [2] в качестве документального подтверждения даты публикации 17.01.2013 видеоматериала, размещенного на видеохостинге YouTube.

Суд по интеллектуальным правам также признал необоснованным довод Роспатента о том, что протоколы осмотра доказательств [9], [13] не подтверждают дату публикации видеоматериала [1] до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам, скриншоты интернет-страниц видео, размещенного на видеохостинге YouTube [1], приложенные к протоколам осмотра [9], [13], подтверждают как информацию о дате публикации сведений о ближайшем аналоге полезной модели по оспариваемому патенту (автомобильном коврик EVA-DRIVE), так и о количестве просмотров пользователями сети Интернет данного видеоролика [1]. Как указано в решении Суда, Роспатент пришел к ошибочному выводу о том, что сведения, раскрытые в противопоставленных источниках информации, не могут быть включены в уровень техники для проверки полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”. То обстоятельство, что у Роспатента не получилось воспроизвести видеоролик [1], по мнению Суда, не свидетельствует о том, что в нем не содержалось информации, зафиксированной в протоколах осмотра доказательств [9], [13] и в заключении специалиста [2].

На Роспатент была возложена обязанность повторно рассмотреть указанное возражение.

Не согласившись с принятым решением, Роспатент и патентообладатель обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2019 решение Суда по интеллектуальным правам 29.11.2018 по делу № СИП – 554/2018 оставлено без изменения, а кассационная жалоба – без удовлетворения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с выводами, сделанными в решении Суда по интеллектуальным правам в том, что допущенные нарушения не позволили Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение. По мнению президиума, “суд первой инстанции на основании произведенной им оценки обстоятельств дела и представленных доказательств пришел к правомерным и обоснованным выводам о несоответствии оспариваемого решения Роспатента требованиям пункта 2 статьи 1351 ГК РФ.”

В своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 21.03.2019, патентообладатель представил скорректированную формулу полезной модели по оспариваемому патенту (в независимый пункт 1 формулы внесены признаки зависимых пунктов 5, 6).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (07.07.2014), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 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 включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 9.4 Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности “новизна”, если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.7.3 Регламента ПМ название полезной модели характеризует ее назначение.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 9.8 Регламента ПМ признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу полезной модели, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.8.1.3 Регламента ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 9.8.1.4 Регламента ПМ независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели.

Независимый пункт формулы не признается относящимся к одной полезной модели, если он включает альтернативные признаки, в отношении которых не выполнено условие подпункта (7) пункта 9.8 Регламента ПМ, либо содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику полезных моделей, относящихся к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения, либо если содержащаяся в нем совокупность признаков включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых обеспечивает достижение собственного технического результата без достижения этими совокупностями общего технического результата или с достижением суммарного результата.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.3 Регламента ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

для сведений, полученных в электронном виде – через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков – либо дата публикации документов, ставших общедоступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, 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, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

Как указано в решении Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2018 по делу № СИП – 554/2018, протоколы осмотра доказательств [9], [13] удостоверяют подлинность видеоролика [1], а также дату его публикации (17.01.2013), поскольку содержат указанную информацию в идентификационных признаках и скриншотах этого видеоролика, а также удостоверяют то обстоятельство, что данное видео просматривалось пользователями сети Интернет на протяжении длительного времени.

Таким образом, видеоролик [1] был опубликован до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. может быть включен в уровень техники для целей оценки патентоспособности полезной модели по этому патенту.

Из видеоролика [1] известен автомобильный коврик, включающий следующие признаки, присущие устройству по оспариваемому патенту:

– выполнен из полотнища эластичного водонепроницаемого материала (коврик выполнен из материала EVA-этиленвинилацетата, отличающегося высокой эластичностью и водонепроницаемостью, см. источник информации [5]);

– закрепляется на ворсовом покрытии пола автомобиля при помощи текстильной застежки (коврик снабжен “липучками” – текстильными застежками

и закреплен к ковролину на полу автомобиля, см. источник информации [6], [7], [8]);

– содержит расположенные по всей поверхности ячейки-накопители в форме ромбов.

Таким образом, из видеоролика [1] известно устройство, которому присущи все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

Сведения, содержащиеся в источнике информации [4] приведены в возражении для разъяснения значения термина “эластичность”.

Сведения, содержащиеся в источниках информации [10] – [12], приложенных к отзыву на возражение, не изменяют сделанный выше вывод.

Что касается скорректированной формулы полезной модели, представленной с отзывом на возражение, поступившем 29.03.2019, то здесь необходимо отметить следующее.

Указанная формула не может быть принята к рассмотрению, так как содержит альтернативные признаки (признаки зависимых пунктов 5, 6), в отношении которых не выполнено условие подпункта (7) пункта 9.8 Регламента ПМ (см. подпункт (2) пункта 9.8.1.4 Регламента ПМ), а именно – признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу полезной модели, обеспечивает получение одного и того же технического результата. Так, согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту признаки независимого пункта 5 (форма дна ячеек острая) направлены на достижение результата, заключающегося в повышении жесткости коврика, а признаки независимого пункта 6 (форма дна ячеек плоская) – на повышение вместительности ячеек.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.01.2018, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 147178 недействительным полностью.