

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 Протасенко Григория Александровича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.06.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №182282, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №182282 «Крепежный элемент для монтажа теплоизолирующих материалов на несущей конструкции» выдан по заявке №2018119053 с приоритетом от 24.05.2018 на имя Басараба Василия Васильевича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Крепежный элемент для монтажа теплоизолирующих материалов на несущей конструкции из легкого бетона, выполненный из полимерного материала и содержащий стержень, на одном конце которого закреплена прижимная пластина, а другой конец, имеющий на части длины стержня наружную резьбу с заходной частью, выполнен заостренным, при этом со

стороны прижимной пластины в теле стержня выполнено осевое отверстие, имеющее поперечное сечение в форме многоугольника, отличающийся тем, что осевое отверстие в теле стержня выполнено по всей его длине до заостренного конца, в боковой стенке которого организованы два радиальных отверстия для сообщения полости осевого отверстия с наружной средой, наружная резьба выполнена за заходной частью постоянного диаметра и треугольной формы в сечении, на участке стержня, примыкающем к прижимной пластине, выполнены кольцеобразной формы выступы, при этом на внешней поверхности прижимной пластины выполнены линейной формы пересекающиеся между собой углубления».

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 все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи крепежному элементу, сведения о котором были известны из уровня техники до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

В подтверждение данного довода с возражением представлены следующие материалы:

- CD-диск с видеороликом, размещенным в сети Интернет по адресу: <https://youtu.be/k5HrDcAkuGg> (далее – [1]);

- Интернет-распечатки, размещенные в сети Интернет по адресу: <https://youtu.be/k5HrDcAkuGg>, содержащие скриншоты, сделанные при демонстрации видеоролика (далее – [2]);

- Интернет-распечатки из электронного архива WayBackMachin (Web.archive.org) с информацией, содержащейся на сайте <http://svtshop.ru/> (далее – [3]).

При этом в возражении подчеркнуто, что «в соответствии с пунктом 55

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет». Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ)».

Также в возражении отмечено, что «возможность ссылаться на ролик YouTube в аналогичных делах подтверждена Решением Суда по интеллектуальным правам от 29 ноября 2018 г. по делу № СИП-554/2018».

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту «осевое отверстие в теле стержня выполнено по всей его длине до заостренного конца» не влияют на достижение технического результата, указанного в описании полезной модели по оспариваемому патенту.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.08.2019, представителем патентообладателя был представлен отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- в возражении документально не подтверждена дата, с которой сведения, содержащиеся в материалах [1] - [3], стали общедоступны;

- из видеоролика, содержащегося в материалах [1] и [2], не известны следующие признаки, характеризующие полезную модель по оспариваемому патенту: использование крепежного элемента для легкого бетона; выполнение крепежного элемента из полимерного материала; выполнение осевого отверстия в теле стержня по всей его длине до заостренного конца; наличие в боковой стенке двух радиальных отверстий для сообщения полости осевого отверстия с наружной средой; выполнение наружной резьбы с заходной частью постоянного диаметра и треугольной формы в сечении; наличие на участке стержня, примыкающем к прижимной пластине, кольцеобразной формы выступов.

- из сведений, содержащихся в Интернет-распечатке [3], не известен признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту: выполнение осевого отверстия в теле стержня по всей его длине до заостренного конца.

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

С учетом даты подачи заявки (24.05.2018), 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 формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ и Требования ПМ)

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.

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.

В соответствии с пунктом 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 сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), является 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.

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 пункту 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. 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.

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 полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Можно согласиться с доводами возражения в том, что сведения о видеороликах с видео хостинга YouTube, могут быть включены в уровень техники.

В месте с тем, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), каковым и является видеоролик «Крутой крепеж утеплителя», сведения о котором содержатся в материалах [1] и [2], является дата помещения сведений об упомянутом видеоролике в эту электронную среду (видео хостинг YouTube) при условии ее документального подтверждения (см. процитированный выше пункт 52 Правил ПМ).

Однако в возражении дата помещения видеоролика «Крутой крепеж утеплителя» в среду Интернет документально не подтверждена.

Следовательно, видеоролик «Крутой крепеж утеплителя», сведения о котором раскрыты в материалах [1] и [2] не может быть включен в уровень

техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Относительно доводов возражения, касающихся решения Суда по интеллектуальным правам от 29 ноября 2018 г. по делу № СИП-554/2018, необходимо отметить, что в нем судом в качестве общедоступного источника информации действительно рассматривался видеоролик с видео хостинга YouTube. Однако, в качестве документального подтверждения даты, с которой указанный видеоролик стал общедоступным, суд рассмотрел экспертное заключение специалиста, касающееся именно этого видеоролика.

Вместе с тем, следует отметить, что лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии было выражено намерение представить документальное подтверждение даты, с которой сведения о видеоролике «Крутой крепеж утеплителя» стали общедоступны.

В связи с этим, коллегия сочла целесообразным провести оценку соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в отношении видеоролика «Крутой крепеж утеплителя», сведения о котором раскрыты в материалах [1] и [2].

Здесь следует отметить, что в видеоролике «Крутой крепеж утеплителя» представлено несколько крепежных элементов.

Так в самом начале видеоролика представлено три крепежных элемента:



Данные крепежные элементы отличаются, по меньшей мере, длиной стержня.

Далее в видеоролике при креплении утеплителя фигурирует еще один крепежный элемент:



отличающийся от приведенных выше крепежных элементов, по меньшей мере, цветом.

При этом сведения, содержащиеся в видеоролике «Крутой крепеж утеплителя», позволяют судить лишь о внешнем виде крепежных элементов. На основании данного видеоролика сделать вывод о том, что они имеют идентичную конструкцию, а отличаются лишь цветом и длиной стержня, не представляется возможным.

Вместе с тем, из сведений, содержащихся в материалах [1] и [2], можно сделать вывод о том, что каждому из приведенных выше крепежных элементов для монтажа теплоизолирующих материалов на несущей конструкции присущи следующие признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту: наличие стержня, на одном конце которого закреплена прижимная пластина, а другой конец, имеющий на части длины стержня наружную резьбу с заходной частью, выполнен заостренным.

При этом сравнительный анализ крепежных элементов, известных из сведений, содержащихся в материалах [1] и [2], показал, что им не присущи признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие наличие осевого отверстия в теле стержня, выполненного по всей его длине до заостренного конца, в боковой стенке которого организованы

два радиальных отверстия, позволяющих полости осевого отверстия сообщаться с наружной средой.

В соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту она направлена на достижение технических результатов, заключающихся в повышении прочности крепежного элемента и его надежности при вкручивании в несущую конструкцию.

При этом согласно процитированному выше пункту 35 Требований ПМ допустимо указание нескольких технических результатов, на достижение которых направлена полезная модель, если указанные результаты связаны причинно-следственной связью.

Специалисту в данной области техники, очевидно, что результат, заключающийся в повышении прочности крепежного элемента, находится в причинно-следственной связи с результатом, заключающимся в надежности вкручивания данного элемента в несущую конструкцию. Так, например, если крепежный элемент (в данном случае элемент, стилизованный под шуруп с широкой шляпкой) не будет обладать достаточной прочностью, он может сломаться во время скручивания.

При этом в соответствии с описанием к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, указанные выше признаки находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, заключающимся в надежности вкручивания крепежного элемента в несущую конструкцию.

В указанном описании отмечено: «...в боковой стенке заостренного кончика или заостренной части организованы два радиальных отверстия 8 для сообщения полости осевого отверстия с наружной средой. При прохождении стержня через теплоизолирующую плиту происходит сминание (смятие или уплотнение) материала этой плиты, а при образовании резьбовой борозды в стенке отверстия в несущей конструкции происходит крошение материала несущей конструкции и осыпание его в отверстие. При этом по мере продвижения заостренного кончика стержня происходит захват части крошки

или перемещение крошки и пересыпание ее в полость стержня через отверстия 8. Таким образом, исключается закупорка высверленного отверстия и обеспечивается вывод крошки в полость стержня».

Из изложенного следует, что наличие осевого отверстия в теле стержня, выполненного по всей его длине до заостренного конца, связанного с радиальными отверстиями, позволяет исключить закупорку высверленного в несущей конструкции отверстия и обеспечивается вывод крошки в полость стержня. Закупорка высверленного в несущей конструкции отверстия может привести к тому, что крепежный элемент не будет вкручен на всю его длину или обломан в процессе вкручивания. Следовательно, указанные выше признаки находятся в причинно-следственной связи с надежностью вкручивания крепежного элемента.

Таким образом, техническому решению, известному из материалов [1] и [2], не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

По данным электронного архива WayBackMachin сведения, содержащиеся в Интернет-распечатке [3], стали общедоступны до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Относительно доводов патентообладателя, касающихся того, что сведения, полученные с помощью данного архива, не могут выступать в качестве документального подтверждения даты помещения в электронную среду изображений, содержащихся в Интернет-распечатке [3], необходимо отметить следующее.

Данные электронного архива находятся под контролем нейтральной по отношению к участникам спора некоммерческой организации, основанной в 1996 году в Сан-Франциско Брюстером Кейлом, являющейся признанным профессионалом в сфере архивирования цифровой информации. Сам процесс архивирования носит полностью автоматизированный характер. Таким образом, дополнительного подтверждения достоверности информации, содержащейся в электронном архиве Wayback Machine, не требуется.

Относительно крепежных элементов, сведения о которых содержатся в Интернет-распечатке [3], следует отметить, что им также не присущи существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие наличие осевого отверстия в теле стержня, выполненного по всей его длине до заостренного конца, в боковой стенке которого организованы два радиальных отверстия, позволяющих полости осевого отверстия сообщаться с наружной средой.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

От лица, подавшего возражение, 19.08.2019 поступило особое мнение, доводы которого по существу сводятся к следующему:

- существует юридическая практика «использования ю-туб ролика» в качестве источника информации, такой ролик содержит дату ее размещения в сети, которая является неизменяемой;

- представитель патентообладателя указывал, что в возражении приведено два отдельных источника информации, однако данный аргумент был снят, поскольку все изображения, представленные в возражении, относятся к одному источнику;

- полезная модель по оспариваемому патенту направлена на два разных технических результата: на повышение прочности крепежного элемента и на надежность при вкручивании в несущую конструкцию, при этом указание на причинно-следственную связь между данными результатами в описании полезной модели по оспариваемому патенту не содержится;

- патентообладатель сам разделяет указанные результаты и признаки, влияющие на достижение этих результатов, прочность достигается за счет особенностей полимеризации, а надежность при вкручивании за счет конструктивных особенностей;

- результат, заключающийся в надежности при вкручивании, не раскрыт должным образом, не совсем понятно о какой надежности идет речь, учитывая, что заявлен результат надежность именно при вкручивании.

Что касается доводов отзыва, касающихся технических результатов, указанных в описании полезной модели по оспариваемому патенту, а также возможности их достижения, то они подробно рассмотрены в настоящем заключении выше.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о существовании юридической практики об «использования ю-туб ролика» в качестве источника информации необходимо отметить следующее.

Как было указано, выше в решения Суде по интеллектуальным правам от 29 ноября 2018 г. по делу № СИП-554/2018 рассматривался конкретный видеоролик, и выводы суда сформулированы в отношении именно этого видеоролика, а не любого видеоролика с видео хостинга YouTube.

В отношении довода отзыва, касающегося того, что «все изображения, представленные в возражении, относятся к одному источнику» необходимо отметить следующее.

Как было отмечено выше лицом, подавшим возражение, представлено три источника информации [1]-[3].

В материалах [1] и [2] раскрыты сведения о видеоролике «Крутой крепеж

утеплителя» , а в Интернет-распечатке [3] – сведения о шурупе



Вопрос о том, относятся ли представленные выше изображения к одному и тому же техническому решению, действительно обсуждался на заседании коллегии. При этом стороны, участвующие в рассмотрении возражения,

изложили свои доводы по данному вопросу. После чего им было сообщено о том, что указанные доводы будут учтены при формулировке вывода коллегии

Вместе с тем, представленные в материалах [1]-[3] изделия действительно похожи по внешнему виду, однако на основании данных материалов нельзя сделать вывод о том, что в них представлено одно и то же изделие (отсутствует наименование изделия, производитель, артикул и т.д.).

Таким образом, решение, сведения о котором раскрыты в материалах [1], [2] и решение, известное из Интернет-распечатки [3], рассмотрены в настоящем заключении независимо друг от друга.

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 21.08.2019 поступила корреспонденция, доводы которой по существу сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение (Протасенко Г.А.), является представителем ООО «СВТ», которое является разработчиком конструктивных элементов, предназначенных для фиксации опалубочных элементов в проективное положение при устройстве быстровозводимых монолитных конструкций;

- оспариваемый патент был получен на один из элементов, используемых в указанной технологии, на лицо, которое не является производителем данного элемента;

- данные конструктивные элементы появились задолго до подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент;

- коллегия не учла факт реального производства и продажи данных элементов до даты приоритета и посчитала, что этот факт не повлияет на результаты рассмотрения возражения, не видя доказательств;

- формула полезной модели по оспариваемому патенту содержит ряд несущественных признаков, поскольку в описании к патенту не указана причинно-следственная связь влияния этих признаков на достижение технического результата, однако коллегия не учла данные аргументы.

В отношении указанных доводов необходимо отметить следующее.

Оценка соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», включающая в себя анализ существенности признаков формулы полезной модели, проведена в настоящем заключении выше в соответствии с процитированной выше правовой базой.

Как было отмечено выше, лицом, подавшим рассматриваемое возражение, является Протасенко Г.А., доверенность от ООО «СВТ» на его имя в возражении отсутствует.

Документального подтверждения того, что ООО «СВТ» разрабатывало, производило и вводило в гражданский оборот какие-либо крепежные элементы, лицом подавшим возражение, не представлено. Доводы, подтверждающие данные аргументы, в возражении отсутствуют. В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС данные доводы, и соответствующие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.06.2019, патент Российской Федерации на полезную модель №182282 оставить в силе.