

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 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 Общества с ограниченной ответственностью «АРМАКОН» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 27.09.2023, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 199921, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 199921 «Переходник для крепления вывешенного цевья» выдан по заявке №2020118630 с приоритетом от 05.06.2020. Обладателем исключительного права на данный патент является Леманн Мирослава Михайловна (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Переходник для крепления вывешенного цевья, образованный задней частью, входящей в ствольную коробку, и основной частью,

прилегающей к ствольной колодке и крепящейся на стволе накладным элементом с винтами, при этом основная часть снабжена отверстиями для установки вывешенного цевья.

2. Переходник по п.1, характеризующийся тем, что на основной части выполнены обжимные элементы, прилегающие к колодке.

3. Переходник по п.1, характеризующийся тем, что основная часть совместно с накладным элементом обжимает ствол.

4. Переходник по п.1, характеризующийся тем, что снабжен закрывной пластиной, примыкающей к задней части».

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

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение представило интернет ссылки на следующие источники информации:

- интернет источник <https://www.youtube.com/watch?v=YMmrb3CHspg>,
дата размещения на сайте 14.11.2019 (далее – [1]);

- интернет источник <https://www.youtube.com/watch?v=PMoNv4SEpBk>,
дата размещения на сайте 19.09.2019 (далее – [2]);

- интернет страница

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/3540/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA>, словарь

Академик, статья «Переходник» (далее – [3]);

- интернет страница

https://translated.turbopages.org/proxy_u/enru.ru.a20c14c9-65148845-feca020b-74722d776562/https/guns.fandom.com/wiki/Barrel_nut?, словарь Оружейная

Вики, статья «Ствольная гайка» (далее – [4]);

- интернет источник <https://www.youtube.com/watch?v=EcgyC4jxMHQ>,

дата размещения на сайте 14.11.2019 (далее – [5]);

- интернет страница <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/130574>, словарь Академик, статья «Закладная деталь» (далее – [6]);
- интернет источник <https://www.youtube.com/watch?v=RQ65IhHzlE0>, дата размещения на сайте 21.02.2020 (далее – [7]);
- интернет источник <https://www.youtube.com/watch?v=LaNWL4QzZ4w>, дата размещения на сайте 03.02.2019 (далее – [8]);
- интернет источник https://www.youtube.com/watch?v=DL-kFwy1_0s, дата размещения на сайте 28.02.2019 (далее – [9]);
- интернет источник <https://www.youtube.com/watch?v=JjwQlzXoF48&t=142s>, дата размещения на сайте 29.10.2018 (далее – [10]);
 - скриншот интернет страницы источника [1];
 - скриншот интернет страницы источника [2],
 - а также ссылка на Решение суда по интеллектуальным правам от 29.11.2018 по делу №СИП-554/2018 (далее – [11]), и на Решение суда по интеллектуальным правам от 15.05.2020 по делу №СИП-725/2019 (далее – [12]).

Материалы возражения содержат сравнительный анализ признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента и признаков, раскрытых в интернет источниках [1], [2], [5], [7] – [10]. По мнению лица, подавшего возражение, в каждом из указанных роликов (источники информации [1], [2], [5], [7] – [10]) раскрывается конструкция переходника аналогичная конструкции переходника для крепления вывешенного цевья по оспариваемому патенту, который образован задней частью, входящей в ствольную коробку, и основной частью, прилегающей к ствольной колодке и крепящейся на стволе накладным элементом с винтами, при этом основная часть снабжена отверстиями для установки вывешенного цевья. При этом на основной части выполнены обжимные элементы, прилегающие к колодке. Основная часть совместно с накладным элементом обжимает ствол.

Переходник также снабжен закрывающей пластиной, примыкающей к задней части.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, поскольку в интернет источниках, представленных с возражением, раскрыты сведения о технических решениях, содержащих признаки, раскрывающие все конструктивные особенности технического решения по оспариваемому патенту, это позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна». В подтверждение вышеуказанного довода в возражении также представлены сравнительные таблицы.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php> (пункт 21 Правил ППС).

На заседании коллегии 14.12.2023 патентообладателем был представлен отзыв на возражение, в котором приводится анализ мотивов возражения. При этом патентообладатель не согласен с доводами возражения о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку, по мнению патентообладателя, ни один из источников информации не содержит всех признаков независимого пункта формулы оспариваемого патента.

Также в своем отзыве патентообладатель указывает, что часть интернет источников (интернет источники [2], [7]) не открываются на платформе «YouTube» при переходе по URL-ссылкам, представленным в возражении. Таким образом, интернет источники [2], [7] не могут быть использованы в качестве источников, порочащих новизну полезной модели по оспариваемому патенту, поскольку недоступна информация, содержащаяся в них.

Кроме того, патентообладатель в своем отзыве выражает сомнение в правомерности использования интернет источников, представленных с возражением, для целей оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку, по его мнению, сведения о техническом средстве, раскрытые в этих интернет источниках были опубликованы в льготный период «авторская льгота». В частности патентообладатель считает, что интернет источник [1] не может служить для целей оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку сведения, раскрытые в нем стали общедоступными в результате их распространения автором полезной модели по оспариваемому патенту в льготный 6-ти месячный период (пункт 3 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В своем отзыве патентообладатель указывает, что 28.12.2019 в целях рекламы и продвижения продукции ООО «Хартман» (ОГРН 1171832019754) в журнале «Калашников» была опубликована статья «Новое цевье Hartman для «Вепря». В данной статье было представлено трубчатое цевье «Крайт», в котором использован переходник, содержащий отдельные признаки технического решения по оспариваемому патенту, при этом сведения были раскрыты ее единственным автором, а также первым правообладателем С.А. Коробейниковым, который аффилирован с ООО «Хартман», поскольку в прошлом он являлся директором ООО «Хартман», а также его единственным участником, что подтверждается выпиской с платформы «Контур.Фокус». Указанные обстоятельства позволяют утверждать, что сведения об описываемом техническом решении, содержащиеся в опубликованной статье, были предоставлены непосредственно автором полезной модели по оспариваемому патенту. Указанная статья была опубликована в льготный период, а сведения, содержащиеся в ней, были получены от автора полезной модели. При этом правообладатель убежден, что после 28.12.2019 любое

заинтересованное лицо могло ознакомиться с конструкцией цевья «Крайт» и приобрести его у производителя для изучения и «реверс-инжиниринга».

В соответствии с приведенным в материалах отзыва анализом интернет ссылок, патентообладатель отмечает, что в каждом из интернет источников, представленных с возражением, отсутствуют сведения о том, что технические решения, раскрытые в этих источниках выполнены таким образом, что основная часть переходника для крепления вывешенного цевья прилегает к ствольной колодке и на основной части выполнены обжимные элементы, прилегающие к колодке, при этом основная часть обжимает ствол самостоятельно. По мнению патентообладателя, не представляется возможным установить наличие вышеуказанных признаков из сведений, раскрытых в представленных с возражением интернет ссылок [1], [5], [8] – [10].

Таким образом, по мнению патентообладателя, техническое решение по оспариваемому патенту соответствует критерию патентоспособности «новизна».

В подтверждение своих доводов патентообладателем были представлены следующие источники информации (копии):

- интернет страница, <https://www.kalashnikov.ru/novoe-tsevvo-hartman-dlya-verpya/>, статья «Новое цевье Hartman для «Вепря» - Текст : электронный // Калашников : [сайт] (далее – [13]);
- Ушаков Д.Н., «Толковый словарь современного русского языка», Москва: Аделант, 2014, статья «Прилегать» (далее – [14]);
- выписка с платформы «Контур.Фокус» в отношении ООО «Хартман» (далее – [15]);
- товарные накладные № 20 от 17.01.2020; № 50 от 13.02.2020 (далее – [16]);
- товарный чек № 1 от 09.01.2020 (далее – [17]).

От лица, подавшего возражение, в ответ на отзыв патентообладателя, 27.12.2023 поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу, повторяющие доводы возражения, а также были представлены следующие источники информации (ссылки на словари):

- интернет ссылка
<https://gufo.me/dict/ozhegov/%DO%BF%D1%80%DO%B8%DO%BB%D00/oB5%DO%B30/oDO%B00/oD1%82%D1%8C>, Толковый словарь Ожегова, определение терминов «прилагать» и «прилегание» (далее – [18]);
- интернет ссылка
<https://gufo.me/dict/ushakov/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5/oD0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8C>, Толковый словарь Ушакова, определение терминов «прилагать» и «прилегание» (далее – [19]);
- интернет ссылка
<https://gufo.me/dict/efremova/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8Q>, Толковый словарь Ефремовой, определение терминов «прилагать» и «прилегание» (далее – [20]), а также CD диск с источниками (видеороликами), упомянутыми в возражении.

От патентообладателя, на заседании коллегии 10.01.2024, поступили дополнения к отзыву на возражение. В представленных материалах патентообладатель выразил несогласие с тем, что техническое решение, охарактеризованное признаками формулы оспариваемого патента, не соответствует критерию патентоспособности «новизна». По мнению патентообладателя, сведения, раскрытые в представленных с возражением интернет ссылках [2], [7] не позволяют сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту, поскольку в них не раскрыты все признаки формулы спариваемого патента.

Также в дополнении к отзыву патентообладатель указывает на то, что лицо, подавшее возражение, неверно трактует определение термина

«прилегать», поскольку переходник должен плотно касаться ствольной колодки, а не быть расположенным рядом.

Таким образом, по мнению патентообладателя, техническое решение по оспариваемому патенту соответствует критерию патентоспособности «новизна».

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

С учетом даты подачи заявки (05.06.2020), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту 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.

Согласно пункту 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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1351 Кодекса раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту

информацию лицом (в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охраны 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 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:

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

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 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. 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; 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.

Техническому решению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся несоответствия полезной модели по

оспариваемому патенту критерию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В отношении доводов патентообладателя, касающихся шестимесячного льготного периода согласно пункту 3 статьи 1351 Кодекса необходимо отметить, что действительно можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, о том, что авторская льгота не может быть применена в отношении представленных с возражением интернет ссылок [1], [2], [5], [7] – [10], поскольку технические решения, раскрытые в них не относятся к сведениям о сущности полезной модели по оспариваемому патенту, т.к. не было доказано, что эта информация стала общеизвестна в результате ее раскрытия автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом.

При этом следует отметить, что авторская льгота может быть применена только в отношении источника информации [13], поскольку информация, относящаяся к полезной модели по оспариваемому патенту, раскрыта автором полезной модели, вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными (подтверждено источниками [15] – [17]).

В отношении доводов патентообладателя о том, что интернет источники [2], [7] не могут быть использованы для оценки полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» необходимо отметить, что указанные источники [2], [7] опубликованы и доступны на платформе «YouTube», и могут быть использованы для оценки полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Также следует отметить что видеоролики, размещённые в сети Интернет, на различных видео-хостингах, включая видео-хостинг YouTube, принимаются в качестве доказательства для оценки соответствия технического решения условиям патентоспособности, а дата, указанная в качестве даты публикации видеоролика YouTube – датой размещения источника информации, что не противоречит позиции, изложенной в

Решении суда по интеллектуальным правам от 03.11.2023 по делу №СИП-615/2023 (далее – [21]), что также подтверждено решениями СИП [11] и [12]. Кроме того, подтверждение даты размещения информации на видеохостинге YouTube, посредством <https://web-archive.ru/> не является обязательным.

В отношении доводов сторон спора о соответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» необходимо отметить следующее.

На странице 2 описания оспариваемого патента, указан технический результат, заключающийся в обеспечении надежного крепления вывешенного цевья за счет создания съемного переходника. При достижении указанного технического результата (см. стр. 2 описания) также должны соблюдаться условия, в соответствии с которыми переходник для крепления вывешенного цевья, образован задней частью, входящей в ствольную коробку и основной частью, прилегающей к ствольной колодке и крепящейся на стволе накладным элементом с винтами, при этом основная часть снабжена отверстиями для установки вывешенного цевья.

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных в техническом решении, раскрытом в патентном документе US10480897B2, опубл. 19.11.2019 далее [22], и указанном в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат полезной модели по оспариваемому патенту направлен на устранение этих недостатков наиболее близкого аналога.

Кроме того, на странице 3 описания оспариваемого патента также содержатся сведения о том, что переходник вставляется задней частью 1 в ствольную коробку 2 автомата и прикручивается накладной элемент 5, который обжимает ствол 7. За счет вхождения задней части 1 входит в ствольную коробку 2, переходник прижимается к патроннику ствола 7, боковые обжимные 9 не позволяют переходнику крутиться, накладной

элемент 5 обжимает ствол 7 и не дает возможности переходнику скользить в направлении дульного среза. Таким образом, обеспечиваются высокая жесткость крепления, отсутствие люфтов, шатания и подпрыгивания в продольном и поперечном направлениях, обеспечивающие стабильность ориентации и высокую точность стрельбы в течение длительного срока, даже при частом воздействии вредных факторов, значительных динамических нагрузок, возникающих при отдаче и падениях оружия, и значительных статических нагрузок.

Таким образом, за счет прилегания обжимных элементов к ствольной колодке будет обеспечиваться высокая жесткость крепления, отсутствие люфтов, шатания и подпрыгивания в поперечном направлении, стабильность ориентации и высокая точность стрельбы в течение длительного срока, даже при частом воздействии вредных факторов, значительных динамических нагрузок, возникающих при отдаче и падениях оружия, и значительных статических нагрузок.

В отношении термина «прилегать (прилегание)» необходимо отметить, что данный термин имеет два значения:

- прилегать – лежать, располагаться, вплотную касаясь чего-либо;
- прилегать – располагаться, находиться около, близ чего-либо, примыкать к чему-либо;

(см. интернет ссылку <http://nskhuman.ru/unislov/slovar.php?nsvyaz=83328>, UNISLOV. Универсальный словарь-справочник. Русский язык, определение терминов «прилегать» и «прилегание» (далее – [23]).

Интернет источники [1], [2], [5], [7] – [10] имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, источники информации [1], [2], [5], [7] – [10] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении назначения технических решений, известных из интернет источников [1], [2], [5], [7] – [10], необходимо отметить, что они являются средствами того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Из интернет источника [1] известен переходник для крепления вывешенного цевья,



образованный задней частью, входящей в ствольную коробку,



и основной частью, прилегающей к ствольной колодке (как было указано выше, термин «прилегать» имеет два значения, при этом оба этих значения реализованы в техническом решении по оспариваемому патенту, также необходимо отметить что основная часть прилегает к ствольной коробке как обжимным элементом, так и своей торцевой частью)



и крепящейся на стволе накладным элементом с винтами (см. ролик, 3.03 – 3.20 мин.), при этом основная часть снабжена отверстиями



для установки выведенного цевья.

Таким образом, именно за счет жесткой фиксации переходника в ствольной коробке (обеспечение отсутствия люфтов, шатания и ограничение перемещения переходника в поперечном направлении, при этом переходник вставляется с натягом (при помощи молотка), см. ролик, 2.30 – 2.40 мин.), закрепления переходника на стволе (ограничение перемещения в продольном направлении), а также дополнительного ограничения степени свободы в поперечном направлении за счет наличия обжимных элементов, как и в оспариваемом патенте, обеспечивается высокая жесткость крепления, отсутствие люфтов, шатания и подпрыгивания в продольном и поперечном направлениях, а также стабильность ориентации и высокая точность

стрельбы, даже при частом воздействии вредных факторов, значительных динамических нагрузках, возникающих при отдаче и падениях оружия.

В отношении зависимых пунктов формулы 2 – 4 оспариваемого патента необходимо отметить, что признаки характеризующие выполнение переходника, который снабжен закрывающей пластиной, примыкающей к задней части, а на его основной части выполнены обжимные элементы, прилегающие к колодке, при этом его основная часть совместно с накладным элементом обжимает ствол также известны из интернет источника [1].



Таким образом, можно сделать вывод о том, что техническому решению, раскрытым в интернет источнике [1] присущи все существенные признаки, раскрытые в формуле полезной модели по оспариваемому патенту

и направленные на достижение технического результата, указанного в оспариваемом патенте.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного выше вывода анализ признаков технических решений, раскрытых в интернет источниках [2], [5], [7] – [10] не проводился.

Источники информации [11], [12], [21], представленные в качестве источников, содержащих сведения о применении различных правовых норм не противоречат методологии оценки патентоспособности, указанной выше.

Источники информации [3], [4], [6], [14], [18] – [20], [23] приведены в материалах возражения в качестве словарно справочной литературы и не изменяют сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.09.2023, патент Российской Федерации на полезную модель № 199921 признать недействительным полностью.