

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО ТСЦ «ЛУЧ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 07.12.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 174702, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 174702 на полезную модель «Светодиодный светильник» выдан по заявке № 2016148317/07 с приоритетом от 08.12.2016 на имя ООО ОКБ "Луч" (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«Светодиодный светильник, представляющий собой сборный каркас, включающий основание для установления на нем светодиодных плат, оптический рассеиватель, выполненный напротив основания, боковые стенки, выполненные в виде профиля с, по меньшей мере, одним

внутренним пазом, образованным продольными полками, для установки рассеивателя, угловые элементы, отличающийся тем, что основание крепится к профилю по периметру с помощью самонарезных винтов, угловые элементы представляют собой угловое соединение профилей, состоящее из ответных и стыковочных элементов, содержащих выступы и приливы, обеспечивающие плотность фиксации.»

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- комплект конструкторской документации по светильникам серии «DSO тип 4 дополнительный параметр Slim», дата 11.01.2016 (далее – [1]);
- комплект конструкторской документации по светильникам серии «DSO тип 1 дополнительный параметр Slim», дата 19.01.2016 (далее – [2]);
- ТУ 3461-003-50702233-2016, дата введения 15.01.2016 (далее – [3])
- товарные накладные № 45 от 04.05.2016, № 46 от 04.05.2016, № 87 от 12.05.2016, № 118 от 17.06.2016, № 142 от 01.07.2016, № 170 от 01.08.2016, № 250 от 03.10.2016, № 309 от 09.11.2016, № 323 от 18.11.2016, № 325 от 21.11.2016 (далее – [4]);
- договор поставки № НФUN-000151/2016/151 от 14.04.2016, договор-Т № БП-000537-БП-52 от 16.11.2015, договор поставки № НФUN-000111/2016/111 (далее – [5]);
- протокол осмотра от 21.11.2020 видеоролика, размещенного на интернет-ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=a5Bib8MdVSs>, датированного 17.02.2016 (далее – [6]).

В возражении отмечено:

- каждому из изделий, ставших известными в результате их использования согласно документам [4], [5], и конструктивные особенности

которых отражены в документах [1]-[3], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту;

- изделию, отраженному на видеоролике [6], присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом от лица, подавшего возражение, 10.03.2022 поступили дополнения к возражению, содержащие угловое изделие (далее – [7]) письменные пояснения специалистов Группы SMM и контент-маркетинга IT-компании Lad в отношении видеоролика [6] (далее – [8]), а также доводы, по существу повторяющие доводы возражения.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 05.07.2022, лицо, подавшее возражение, отказалось от рассмотрения документа [2] в рамках настоящего спора.

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://www.fips.ru/>».

В свою очередь, от патентообладателя 05.02.2021 (продублирован 08.02.2021), 12.02.2021 (продублированы 15.02.2021), 04.03.2022, 28.06.2022, 05.07.2022, 12.07.2022 поступили отзыв на возражение и дополнения к нему.

С дополнениями к отзыву представлены следующие материалы (копии):

- распечатка интернет-страницы, отраженной в протоколе [6], на дату 19.11.2020 по сведениям из интернет-сервиса «<http://web.archive.org/>» (далее – [9]);

- решение Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2022 по делу СИП-589/2021 (далее – [10]);

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2022 по делу СИП-589/2021 (далее – [11]);

- заключение по результатам исследования от 26.05.2022 № 33-11/041-2022-79 от ООО ИКЦ «МЫСЛЬ» НГТУ в отношении источников информации [6]-[8] (далее – [12]);

- выдержки из ГОСТ Р 55392-2012, дата введения 01.07.2013 (далее – [13]);

- выдержки из ГОСТ 27017-86, дата введения 01.01.1988 (далее – [14]);

- сведения из интернет-сервиса «<https://www.google.com/>» в отношении терминов «самонарезающий винт» и «самонарезной винт» (далее – [15]);

- выписки из ЕГРИП от 02.05.2022 об ИП Новикове Е.С. и ЕГРИП от 05.05.2022 об ИП Петроченкове А.С., а также сведения из интернет-сервиса «<https://convertmonster.ru/>» в отношении данных лиц (далее – [16]);

- распечатка электронной переписки между представителем патентообладателя и директором интернет-сервиса «<http://web.archive.org/>» Марком Грэхемом, касающейся видеоролика [6] (далее – [17]).

В отзыве и дополнениях к нему отмечено следующее:

- документы [1] – [3] не являются общедоступными и не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту;

- документы [4], [5] не содержат сведений о конструктивных особенностях отраженных в них изделий;

- сведения, содержащиеся в протоколе [6], не являются надлежащим доказательством, подтверждающим общедоступность указанного в этом протоколе видеоролика до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту;

- каждому из изделий, известных из документов [4], [5] и протокола [6], не присуща все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

По результатам рассмотрения настоящего возражения Роспатент

принял решение от 23.03.2021: удовлетворить возражение, поступившее 07.12.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 174702 признать недействительным полностью.

Данное решение было оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда [10] решение Роспатента от 23.03.2021 было признано недействительным, и на Роспатент была возложена обязанность повторно рассмотреть настоящее возражение. При этом Постановлением [11] решение Суда [10] оставлено без изменений.

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

С учетом даты подачи заявки (08.12.2016), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности 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, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса 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 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно 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, в частности, является 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 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.

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.

Согласно решению Суда [10] (см. стр. 26 последний абзац – стр. 27 абзац 1) и Постановлению [11] (см. стр. 10 абзац 2 снизу – стр. 11 абзац 2)

документы [1], [3] не содержат надлежащих доказательств даты их создания до даты приоритета (см. стр. 12 абзац 1 снизу – стр. 14 абзац 1).

При этом следует отметить, что в основу решения Роспатента от 23.03.2021 легли именно сведения, содержащиеся в этих документах, и описывающие конструктивные особенности отраженного в нем изделия.

В свою очередь, как было указано выше, лицо, подавшее возражения, отказалось от рассмотрения документа [2] в рамках настоящего спора.

Кроме того, документы [4] и [5] подтверждают лишь факт нахождения до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту в гражданском обороте упомянутых в них изделиях, однако не содержат какой-либо информации об их конструктивных особенностях.

С учетом данных обстоятельств можно констатировать, что документы [1]-[3] не подлежат дальнейшему анализу в рамках настоящего возражения, а документы [4] и [5] не содержат таких сведений, которые могут быть использованы для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Ввиду этого дальнейшему анализу подлежит видеоролик [6].

При этом в отношении него необходимо отметить следующее.

Видеохостинг «<https://www.youtube.com/>» предназначен для хранения, доставки и показа видео пользователями. При этом размещенный на нем контент является общедоступным. Таким образом, можно сделать вывод, что принципиальная возможность ознакомиться с контентом с даты его публикации на указанный видеохостинг имеется у любого пользователя данного интернет-ресурса.

В свою очередь, в отношении источников информации [8], [9], [12], [17] необходимо отметить следующее.

Сведения, содержащиеся в распечатке [9] и переписке [17] говорят лишь о том, что интернет-страница, на которой размещен видеоролик [6], была считана 19.11.2020 (позже даты приоритета полезной модели по

оспариваемому патенту) поисковыми роботами (веб-краулерами) интернет-сервиса «<http://web.archive.org/>». Однако, данный факт не говорит о том, что указанный видеоролик не являлся общедоступным с даты его публикации.

Кроме того, в переписке [17] не находит своего отражения такая информация, которая подтверждала бы факт того, что видеоролик [6] не находился в общем доступе до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается заключения [12], то в нем содержатся сведения общего характера о том, что видеоролики, размещенные на видеохостинге «<https://www.youtube.com/>», могут находиться как в открытом, так и в ограниченном доступе в зависимости от настроек канала, к которому относится видеоролик, а также содержится аналитическая информация, касающаяся статистики о количествах просмотров видеоролика [6] и подписчиков канала, к которому относится этот видеоролик, за период с даты его публикации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом в отношении данных сведений следует отметить, что в заключении [12] не содержится каких-либо данных о канале, к которому относится видеоролик [6], подтверждающих факт ограниченного доступа к этому видеоролику до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. В свою очередь, упомянутая аналитическая информация, демонстрирующая определенные количества просмотров (не равно 0) видеоролика [6] и подписчиков (равно 0) канала, к которому относится этот видеоролик, за период с даты его публикации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, априори не доказывает ограниченность доступа к данному видеоролику, т.к. даже если гипотетически предположить, что его не посмотрел ни один пользователь видеохостинга «<https://www.youtube.com/>» с даты его публикации и никто не подписался на указанный канал в отмеченный период, то эти показатели никоим образом

не влияют на принципиальную возможность ознакомления с содержанием видеоролика [6] любым пользователем этого видеохостинга, т.е. на его общедоступность как таковую.

Кроме того, необходимо обратить внимание, что согласно сведениям из веб-браузера Google Chrome (командная строка «Посмотреть код страницы») датой именно публикации видеоролика [6] является 17.02.2016 (отрывок текста в кодовой строке «publishDate":"2016-02-17"»).

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что видеоролик [6] находился в общем доступе до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту и, следовательно, может быть включен в уровень техники для оценки ее соответствия условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 52 Правил ПМ).

При этом содержащиеся в письменных пояснениях [7] сведения подтверждают сделанные выше выводы.

В свою очередь, из видеоролика [6] известен светодиодный светильник (см. название, временной интервал 2:24-2:37). Этот светильник представляющий собой сборный каркас (см. временной интервал 0:12-2:24 со звуковым сопровождением). При этом сборный каркас включает основание для установления на нем светодиодных плат (см. временные интервалы 0:23-2:28, 0:56-1:40 со звуковым сопровождением), лист полистирола светотехнического (см. временной интервал 0:19-0:22 со звуковым сопровождением), выполненный напротив основания (см. временной интервал 1:56-2:20), боковые стенки, выполненные в виде профиля с одним внутренним пазом, образованным продольными полками, для установки листа полистирола светотехнического (см. временные интервалы 0:27-0:29, 1:40-2:20 со звуковым сопровождением), угловые элементы (см. временные интервалы 0:29-0:31, 1:42-1:56 со звуковым сопровождением). При этом основание крепится к профилю по периметру с помощью винтов (см. временные интервалы 0:36-0:40, 2:02-2:20 со

звуковым сопровождением), а угловые элементы представляют собой угловое соединение профилей, состоящее из ответных и стыковочных элементов (см. временные интервалы 0:29-0:31, 0:36-0:37, 1:42-1:56 со звуковым сопровождением).

Кроме того, в видеоролике [6] (см. временной интервал 2:29-2:32) визуализируется способность листа полистирола светотехнического пропускать и рассеивать свет.

Таким образом, данный лист представляет собой оптический рассеиватель.

Также в видеоролике [6] (см. временной интервал 1:51-2:00) видно, что боковые и торцевые стенки в тех местах, к которым крепится основание с помощью винтов, выполнены сплошной целостной структурой. При этом на видеоролике [6] (см. фрагмент 2:05) визуализируется заостренный конец и резьбовая часть упомянутых винтов. В свою очередь, на видеоролике [6] (см. временные интервалы 0:47-0:48, 2:07-2:13, 2:18-2:20 со звуковым сопровождением) видно, что указанные винты при помощи шуруповерта вкручиваются в вышеотмеченные места боковых и торцевых стенок.

Исходя из этого, а также с учетом сведений, содержащихся в ГОСТе [14] (см. пункты 16, 17) и распечатке [15], можно сделать вывод о том, что указанные выше винты обладают способностью образовывать отверстие с резьбой в одной из соединяемых детали при их вкручивании в нее, т.е. такие винты являются самонарезающими (самонарезными).

В свою очередь, в видеоролике [6] (см. временные интервалы 0:10-0:19, 0:29-1:05, 1:43-1:48) визуализируются поверхности ответных и стыковочных частей упомянутых угловых элементов, представляющие собой плоскость с возвышенностями (выступы/приливы). При этом на видеоролике [6] (см. временные интервалы 1:43-1:56) визуализируется процесс вставки этих частей в полости торцевых и указанных выше

боковых стенок с приложением усилия и обеспечением тесной связи между ними.

С учетом данных обстоятельств, а также смыслового содержания такого явления, как обеспечение плотности фиксации (см., например, «Большой толковый словарь русского языка», С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство «Норинт». 2000. стр. 844, 1422) можно сделать вывод о том, что упомянутые возвышенности (выступы/приливы) обеспечивают плотность фиксации стыковочных частей указанных угловых элементов с вышеотмеченными боковыми и торцевыми стенками при их вставке в полости этих стенок.

Кроме того, обращаясь к чертежам (см. фиг. 2, 4, 5) к оспариваемому патенту и в силу положений пункта 2 статьи 1354 Кодекса можно заключить, что известные из видеоролика [6] угловые элементы по существу своего конструктивного исполнения являются совпадающими с частным случаем реализации признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующего выполнение угловых элементов в виде углового профиля, состоящего из ответных и стыковочных элементов, содержащих выступы и приливы, обеспечивающие плотность фиксации, нашедшим свое отражение на этих чертежах.

С учетом вышеперечисленного можно констатировать, что устройству, известному из видеоролика [6], присущи все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 69 Правил ПМ).

Следовательно, в возражении содержатся доводы, подтверждающие несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении выдержек [13] следует отметить, что содержащиеся в ней сведения об элементах осветительной арматуры не оказывают какого-либо влияния на сделанные выше выводы.

Что касается документов [16], то содержащаяся в них информация представляет собой лишь систематизированные сведения об индивидуальных предпринимателях (Новиков Е.С., Петроченков А.С.), которые, в свою очередь, не относятся к оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении уголкового изделия [7] следует отметить, что его наличие в материалах возражения не оказывает какого-либо влияния на сделанные выше выводы.

Кроме того, от патентообладателя 12.07.2022 поступило обращение. При этом в обращении содержатся доводы, по существу повторяющие доводы отзыва, которые, в свою очередь, были проанализированы в заключении выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.12.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 174702 признать недействительным полностью.