

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 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 ООО «АРТВЕЙ Стартап» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 07.02.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 169627, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 169627 на полезную модель «Устройство для раскалывания материала» выдан по заявке № 2016127528/10 с приоритетом от 08.07.2016 на имя Царева А.С., Чумака К.Ф., Дьяковой А.Е. (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Устройство для раскалывания материала, включающее: нижнее основание (1), верхний ограничительный элемент (3) для удержания раскалываемого материала, соединенный с основанием посредством стоек (2), и режущий инструмент (4), соединенный со стойками (2) и содержащий вертикально ориентированное лезвие (5), обращенное к ограничительному элементу (3), а также соединенные с лезвием ребра (6), выступающие за

габариты лезвия (5) с обеих сторон, отличающееся тем, что указанные ребра (6) ориентированы вертикально и размещены на расстоянии друг от друга, при этом ребра (6) имеют верхние грани (6а), наклоненные к плоскости лезвия (5) под углом (α) 5-50°, причем ребра, расположенные в центральной части режущего инструмента (4), имеют большую высоту, чем ребра, расположенные в периферийных частях режущего инструмента (4).

2. Устройство по п. 1, в котором ребра (6) имеют форму равностороннего треугольника со скругленными нижними углами.

3. Устройство по п. 1, в котором плоскости ребер (6) перпендикулярны плоскости лезвия (5).

4. Устройство по п. 1, в котором соотношение общей толщины ребер (6) к длине лезвия (5) составляет 1:3-1:8.

5. Устройство по п. 1, в котором лезвие (5) режущего инструмента имеет дугообразную кромку (5а).

6. Устройство по п. 5, в котором соотношение длины лезвия (5) к расстоянию между ограничительным элементом (3) и кромкой (5а) лезвия составляет 1:1-1:2.

7. Устройство по п. 1, в котором основание (1) выполнено в виде плоского кольцевого элемента.

8. Устройство по п. 1, в котором ограничительный элемент (3) выполнен в виде замкнутого или незамкнутого кольцевого элемента.

9. Устройство по п. 1, выполненное из металлического сплава.»

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием документов заявки на полезную модель, по которой выдан оспариваемый патент, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, а также несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту

условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- видеоролик, размещенный на интернет-ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=rr3Tnm0xbvk>, дата загрузки 15.06.2016 (далее – [1]);

- видеоролик, размещенный на интернет-ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=EknB97qRUy0>, дата загрузки 04.07.2016 (далее – [2]);

- видеоролик, размещенный на интернет-ссылке https://www.youtube.com/watch?v=n15ca_1__6s, дата загрузки 12.06.2016 (далее – [3]);

- видеоролик, размещенный на интернет-ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=4M5Z1AKCuk4>, дата загрузки 12.06.2016 (далее – [4]);

- видеоролик, размещенный на интернет-ссылке <https://www.youtube.com/watch?v=HKvR6r2LmtU>, дата загрузки 12.06.2016 (далее – [5]);

- международная заявка WO 2014098622, опубликована 26.06.2014 (далее – [6]);

- протокол осмотра доказательств 39 АА 1564976-1564978 от 17.01.2018 (далее – [7]);

- решение Роспатента от 27.06.2018 (далее – [8]);

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-647/2018 от 25.12.2018 (далее – [9]);

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-481/2016 от 10.02.2017 (далее – [10]);

- решение ВАС Российской Федерации № ВАС-13348/12 от 13.12.2012 (далее – [11]);

- заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель RU 140095 от 10.10.2018 (далее – [12]);

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-305/2018 от 18.10.2018 (далее – [13]);

- письмо ООО «АРТВЕЙ Стартап» в адрес Youtube LLC от 05.12.2017 (далее – [14]);

- письмо Youtube LLC в адрес ООО «АРТВЕЙ Стартап» (далее – [15]).

В обоснование доводов возражения, касающихся несоответствия документов заявки на полезную модель, по которой выдан оспариваемый патент, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, лицо, подавшее возражение приводит аргументацию технического характера.

Также в возражении отмечено, что каждому изделию, известному из источников информации [1]-[6], присуща вся совокупность существенных признаков независимого пункта 1 полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом от лица, подавшего возражение, 13.06.2019, были представлены дополнительные материалы, представляющие собой сведения с интернет-ресурса «studio.youtube.com», касающиеся трафика в отношении видеороликов [1]-[5] (далее – [16]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 29.04.2019 и 11.06.2019 поступили отзыв и дополнение на указанное возражение.

В отзыве отмечено следующее:

- в возражении отсутствуют доказательства факта нахождения видеороликов [1]-[5] в общем доступе до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту;

- каждому из решений, известных из источников информации [1]-[6], не присуща вся совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 24.07.2019: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.02.2019, патент Российской Федерации на полезную модель № 169627 оставить в силе.

Данное решение было оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.05.2020 по делу № СИП – 725/2019 решение Роспатента от 24.07.2019 было признано недействительным.

В свою очередь, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.08.2020 решение Суда по интеллектуальным правам 15.05.2020 по делу № СИП – 725/2019 оставлено без изменения, а кассационная жалоба – без удовлетворения.

Таким образом, на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть данное возражение.

При этом от лица, подавшего возражение, 03.08.2020 и 26.08.2020 поступили дополнения к возражению, в которых содержатся доводы, по существу повторяющие доводы возражения, а также доводы о несущественности ряда признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а также несущественности признаков пунктов 2-9 этой формулы.

Также следует отметить, что лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 02.09.2020, отказалось от рассмотрения доводов возражения, касающихся несоответствия документов заявки на полезную модель, по которой выдан оспариваемый патент, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой,

достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В свою очередь, от патентообладателя 03.08.2020 поступили дополнения к отзыву, в которых содержатся доводы о существенности ряда признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а также существенности признаков пунктов 2-9 этой формулы.

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

С учетом даты подачи заявки (08.07.2016), 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 для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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, при этом:

- 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, при этом не считаются техническими результаты.

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.

Как было указано выше, лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 02.09.2020, отказалось от рассмотрения доводов возражения, касающихся несоответствия документов заявки на полезную модель, по которой выдан оспариваемый патент, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

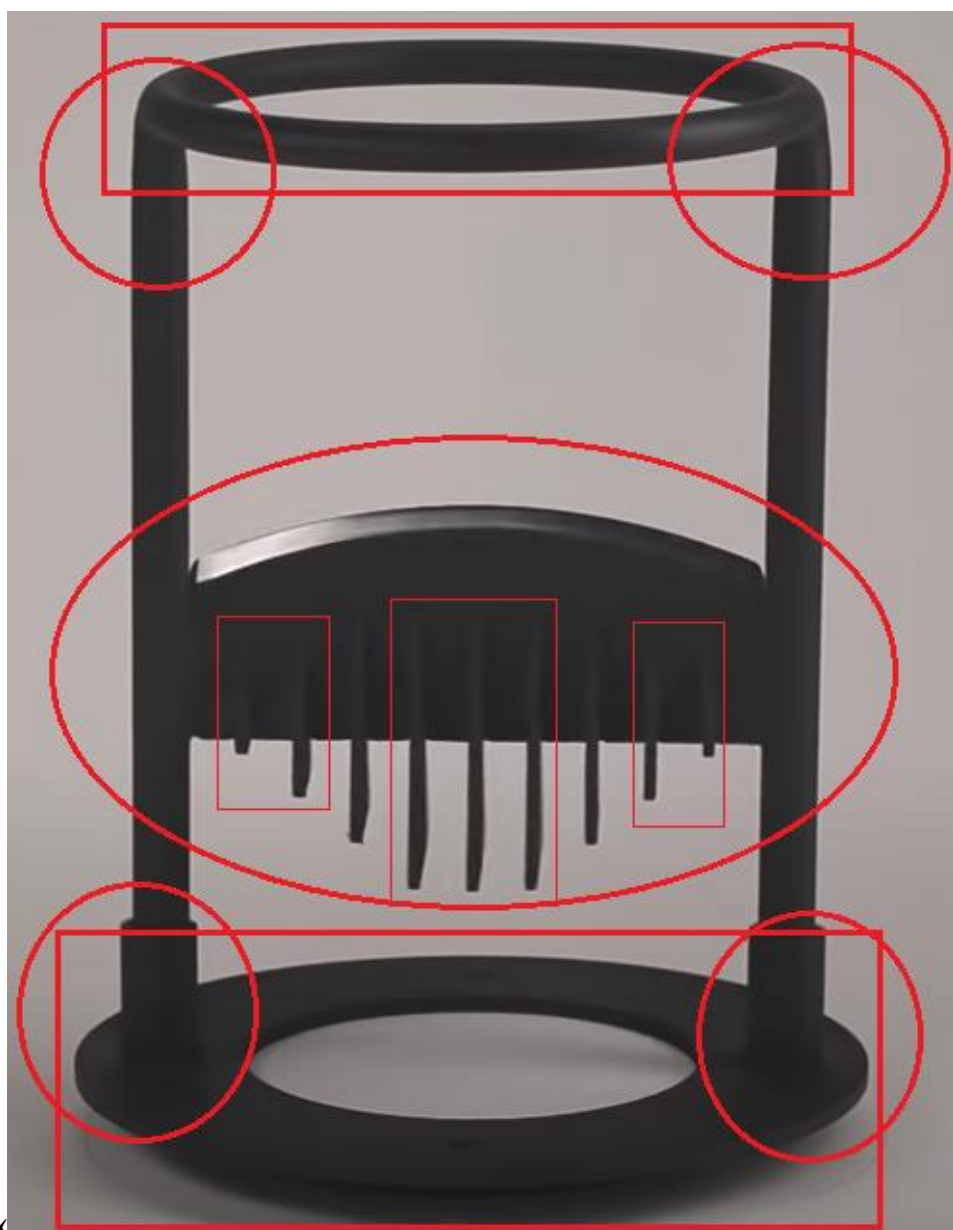
Таким образом, анализ данных доводов не проводился.

В свою очередь, анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Как отмечено в решении Суда по интеллектуальным правам от 15.05.2020 по делу СИП – 725/2019 (см. стр. 17 абзац 2) и постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.08.2020 по делу СИП – 725/2019 (см. стр. 18 абзац 3) видеоролики [1] – [5] были размещены в сети интернет и были общедоступны до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту и, следовательно, подлежат включению в уровень техники для оценки патентоспособности этой полезной модели.

При этом на видеоролике [1] визуализируется устройство для раскалывания материала (дровокол) (см. интервал 0:06-0:23). При этом данное устройство содержит нижнее основание, верхний ограничительный

элемент для удержания раскалываемого материала, соединенный с основанием посредством стоек, и режущий инструмент, соединенный со стойками и содержащий вертикально ориентированное лезвие, обращенное к ограничительному элементу, а также соединенные с лезвием ребра, ориентированные вертикально и размещенные на расстоянии друг от друга, а ребра, расположенные в центральной части режущего инструмента, имеют большую высоту, чем ребра, расположенные в периферийных частях режущего инструмента



« (см. кадр 1:57).

При этом ребра выступают за габариты лезвия, имеют верхние границы в виде гладкой поверхности, наклоненные к плоскости лезвия под

определенным острым углом (величину угла невозможно однозначно
визуально определить)



« (см. кадр 1:58),



« (см. кадр 2:00).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что устройство по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от решения, известного из видеоролика [1], следующими признаками:

- выполнением верхних границ ребер именно в виде граней;
- наклоном граней к плоскости лезвия под углом именно 5-50°.

При этом в отношении данных отличительных признаков необходимо отметить следующее.

Согласно описанию (см. стр. 2 абзац 5 снизу) полезной модели оспариваемого патента техническим результатом является снижение величины прилагаемого усилия, необходимого для разделения материала.

В свою очередь, согласно данному описанию (см. стр. 4 абзац 1) расщепление материала обеспечивается за счет скольжения фрагментов по верхним граням ребер.

При этом на чертежах (см. поз ба фиг. 4, 5) полезной модели оспариваемого патента гранями являются плоские поверхности.

Также следует отметить, что специалисту в данной области техники известно, что для обеспечения скольжения необходимо и достаточно сделать поверхность какого-либо предмета такой, которая не задерживала бы движение по нему другого объекта (см., например, «Большой толковый словарь русского языка», С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство «Норинт». 2000. стр. 1198).

Таким образом, для достижения вышеуказанного технического результата в подобных решениях (дровокол) необходимо и достаточно выполнить ребра под острым углом к плоскости лезвия, а верхние границы этих ребер в виде поверхностей с такой шероховатостью и формы, которая не препятствует движению по ней расщепляемого материала.

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что решению, известному из видеоролика [1], присуще такое выполнение ребер и их

верхних границ (см. иллюстрации выше, интервалы 0:06-0:23, 0:41-1:22, 1:57-2:00).

Также необходимо обратить внимание, что в описании полезной модели по оспариваемому патенту не содержится сведений о причинно-следственной связи между указанными выше отличительными признаками и техническим результатом, заключающимся в снижении величины прилагаемого усилия, необходимого для разделения материала (см. пункт 35 Требований ПМ).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что отмеченные выше отличительные признаки не являются существенными.

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

В отношении признаков зависимых пунктов 2-9 этой формулы следует отметить:

- признаки зависимого пункта 2 в части выполнения ребер в форме треугольника со скругленными нижними углами, присущи решению, известному из видеоролика [1] (см. иллюстрации выше);

- признаки зависимых пунктов 5, 7 присущи решению, известному из видеоролика [1] (см. иллюстрации выше);

- признаки зависимого пункта 8 в части альтернативного варианта, характеризующего выполнение ограничительного элемента в виде замкнутого кольцевого элемента, присущи решению, известному из видеоролика [1] (см. иллюстрации выше);

- признаки зависимого пункта 2 в части выполнения ребер именно в форме равностороннего треугольника, признаки зависимого пункта 8 в части альтернативного варианта, характеризующего выполнение ограничительного элемента в виде незамкнутого кольцевого элемента, а также признаки зависимых пунктов 3, 4, 6, 9 не являются существенными ввиду того, что в

описании полезной модели по оспариваемому патенту не содержится сведений о причинно-следственной связи между этими признаками и техническим результатом, заключающимся в снижении величины прилагаемого усилия, необходимого для разделения материала (см. пункт 35 Требований ПМ).

Таким образом, корректировка формулы полезной модели по оспариваемому патенту, предусмотренная пунктом 4.9 Правил ППС, не представляется возможной.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [2] - [6] следует отметить, что данные источники информации не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

Что касается представленных с возражением документов [7] – [16], то в отношении них следует отметить, что содержащиеся в данных документах информация не опровергает сделанных выше выводов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.02.2019, патент Российской Федерации на полезную модель № 169627 признать недействительным полностью.