

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 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 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "Родстарс" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 02.01.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 200627, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 200627 «Крепление датчика эхолота» выдан по заявке № 2020113310 с приоритетом от 11.04.2020. Патентообладателем указанного патента является Дугин Алексей Васильевич (далее патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Крепление датчика эхолота, содержащее основную пластину, выполненную с возможностью крепления датчика эхолота, имеющую прямоугольную форму с загнутыми краями по длинным сторонам, с установленными на одной из ее узких сторон двумя крепежными элементами, отличающееся тем, что на основной пластине с противоположной стороны неподвижно установлена дополнительная

пластина, выполненная с возможностью установки в соответствующий специальный «карман» на дне лодки.

2. Крепление датчика эхолота по п.1, отличающееся тем, что крепежные элементы выполнены с отверстиями овальной формы, обеспечивающими фиксацию определенного расстояния между ними».

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».

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в источниках информации:

- в сети Интернет:

<https://forum.motorka.org/threads/24119>, опублик. 27.08.2018 (далее - [1]);

- на видео из сети Интернет:

<https://www.youtube.com/watch?v=WNs8cuDXPCs>, опублик. 03.06.2018 (далее - [2]);

Данные источники информации [1] – [2] представлены в качестве приложений к нотариальному протоколу осмотра доказательств от 29.12.2021.

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом ему была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

Ознакомившись с материалами возражения патентообладатель 25.05.2022 представил отзыв на возражение.

В отзыве патентообладатель не соглашается с доводами возражения ввиду следующего.

Патентообладатель указывает, что сведения, раскрытые в источнике информации [1] относятся к изделию, в котором отсутствует раскрытие признаков зависимого пункта 2 формулы оспариваемого патента. В связи с чем, патентообладатель ходатайствует о включении признаков зависимого пункта 2

формулы в совокупность признаков независимого пункта формулы оспариваемого патента.

В отношении источника информации [2] патентообладатель указывает на отсутствие в нем раскрытия всех существенных признаков независимого пункта формулы оспариваемого патента. Так, по мнению патентообладателя, в данном источнике информации приведено совершенно иное изделие под другой тип датчика, что видно по отличным крепежным отверстиям, а «носик» изделия выполнен в виде отдельной детали, приваренной к креплению, что существенно снижает надежность сканирования водоема.

Кроме того, патентообладатель указывает, что фото, приведенные в приложениях к протоколу осмотра доказательств на стр. 24-26 датированы 21.01.2020 и на них изображено другое изделие патентообладателя, а срок публикации данных изображений не превышает допустимый 6-месячный срок раскрытия информации.

От лица, подавшего возражение, 31.05.2022 поступили пояснения к отзыву патентообладателя, в которых он отмечает факт удаления из источника информации [1] изображений, раскрывающих известное ранее техническое решение.

Также лицо, подавшее возражение, приводит доводы в отношении ходатайства патентообладателя о корректировке формулы, согласно которым данная корректировка не повлечет к патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

От лица, подавшего возражение, 24.06.2022 поступили дополнения к возражению, по существу повторяющие доводы возражения в отношении источника информации [1], а также доводы в отношении удаленных из данного источника изображений, а именно их наличие в сети Интернет:

https://vk.com/eholot35?z=photo-136843132_456239098%2Fwall-136843132_65 , опубл. 29.04.2019 (далее - [3]);

От лица, подавшего возражение, 14.07.2022 поступили дополнительные пояснения к отзыву патентообладателя, в которых он указывает, что

техническому решению, раскрытому в оспариваемом патенте, противопоставляются изображения, отражающие источник информации [1], являющиеся приложениями 2-4 к протоколу осмотра от 29.12.2021, приложенному к возражению.

Изучив материалы дела и заслушав доводы сторон, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (11.04.2020), 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 (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования), 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 в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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 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 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), - 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 40 Правил ППС, в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100) при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны.

Указанные ходатайства могут быть поданы, если испрашиваемые изменения устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности

недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны (патент, свидетельство) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении – частично.

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

Анализ доводов представленных сторонами в процессе делопроизводства по возражению, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Источник информации [1] представляет собой сведения из сети интернет (фотографии, опубликованные в сообщении), размещенные на Веб-форуме forum.motorka.org.

В отношении Веб-форума forum.motorka.org следует отметить, что данный интернет-ресурс предназначен для создания пользователями (посетителями форума) своих тем с их последующим обсуждением, путём размещения сообщений внутри этих тем. При этом сообщения внутри этих тем сохраняются в базе данных форума, и в дальнейшем могут быть доступны как участникам форума, так и любым пользователям сети Интернет, которые могут зайти на форум, зная адрес сайта, или получив его от поисковых систем при поиске информации. Кроме того, каждому размещенному сообщению присваивается дата его публикации, с указанием имени пользователя, которым оно размещено, а на приложенных к сообщению фотографиях фиксируется количество их просмотров. Таким образом, можно сделать вывод, что принципиальная возможность ознакомиться с содержанием сообщений, с даты их публикации на указанном Веб-форуме, имеется у любого пользователя данного интернет-ресурса. Следовательно, сведения, известные из источника информации [1] могут быть включены в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, для оценки ее патентоспособности (см. пункт 52 Правил ПМ), так как представленные в данном источнике информации [1] изображения были размещены 27.08.2018, то

есть до даты (11.04.2020) приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. Таким образом, источник информации [1] может быть использован для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности (см. пункт 52 Правил ПМ).

Необходимо отметить, что патентообладателем, в процессе делопроизводства по возражению, не было представлено сведений, подтверждающих довод о раскрытии им информации, приведенной в источнике информации [1] в шестимесячный период до даты опубликования информации, раскрытой в источнике информации [1], в связи с чем, отсутствуют препятствия к использованию данного источника информации для целей проверки патентоспособности оспариваемой полезной модели (см. пункт 3 статьи 1351 Кодекса).

В источнике информации [1] охарактеризовано средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно крепление датчика эхолота.

Техническое решение, раскрытое в источнике информации [1] характеризует конструкцию крепления датчика эхолота, содержащую основную пластину, выполненную с возможностью крепления датчика эхолота, имеющую прямоугольную форму с загнутыми краями по длинным сторонам, с установленными на одной из ее узких сторон двумя крепежными элементами, при этом на основной пластине с противоположной стороны неподвижно установлена дополнительная пластина, выполненная с возможностью установки в соответствующий специальный «карман» на дне лодки (см. источник информации [1] указанный в качестве приложения 2-4 к нотариальному осмотру доказательств, приложенному к возражению, сообщение пользователя «lexa1975» от 27.08.2018).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники, а именно из источника информации [1], т.е. оспариваемая полезная модель не соответствует

условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

В отношении признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, признаки которого характеризуют выполнение крепежных элементов с отверстиями овальной формы, обеспечивающими фиксацию определенного расстояния между ними, следует отметить, что они также известны из источника информации [1].

В отношении ходатайства патентообладателя о корректировке формулы, представленного в тексте отзыва, следует отметить, что ввиду известности признаков зависимого пункта 2 формулы из сведений, раскрытых в источнике информации [1], внесение совокупности признаков данного пункта формулы в совокупность независимого пункта формулы оспариваемого патента не устранил причины, которые повлекли к признанию предоставления правовой охраны оспариваемому патенту недействительным.

Следует отметить, что на заседании коллегии от 15.07.2022 лицо, подавшее возражение, исключило источник информации [2] из доводов возражения. В связи с чем, данный источник информации не анализировался.

А также, с учетом указанного выше вывода, источник информации [3] не анализировался.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.01.2022, патент Российской Федерации №200627 на полезную модель признать недействительным полностью.