

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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», 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Волкова Владимира Владимировича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.07.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №204234, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №204234 «Аппликатор для массажа рефлекторных точек на поверхности тела человека» выдан по заявке № 2020140399 с приоритетом от 08.12.2020. Патентообладателем на данную полезную модель является Бугров Станислав Львович (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Аппликатор для массажа рефлекторных точек на поверхности тела человека, отличающийся тем, что состоит из основы и обкладки, при этом основа на одной стороне имеет игольчатые элементы, выступающие за пределы основы, а на другой - сквозные отверстия, размеры и форма

которых соответствуют размерам и форме игольчатых элементов, а обкладка выполнена со сквозными отверстиями, которые в совокупности образуют рисунок, не скрывающий и не перекрывающий сквозные отверстия основания, и бортиком не ниже игольчатых элементов, причем основа, обкладка, игольчатые элементы, сквозные отверстия могут быть выполнены различными по форме, размерам, геометрии».

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».

Также в возражении отмечено, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники, так как присущи техническому средству, сведения о котором стали общедоступными в результате его использования на территории Российской Федерации.

Также в возражении приведены доводы об известности совокупности всех существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту из патентного документа RU 199740, опубл. 17.09.2020 (далее – [1]).

Лицо, подавшее возражение, указывает что описание полезной модели по оспариваемому патенту не содержит информации, подтверждающей, что признак формулы характеризующий «обкладку» находится в причинно-следственной связи с таким результатом, как «исключение травмоопасности во время эксплуатации».

В подтверждение указанных данных доводов были приложены следующие документы:

- Сведения с сайта web.archive.org о сайте redox.ru (далее – [2]);
- Копия страниц договора поставки товара (товаров) от 15.11.2018 № 173–18/ЗПК (далее – [3]);
- Копии товарных накладных № 1515 от 10.12.2018, № 185 от

18.11.2019, № 2414 от 28.11.2019 (далее – [4]);

- Копия товарной накладной № 718 от 05.07.2018 (далее – [5]);

- Копия ТУ 9398-011-259690810-2014 (далее – [6]).

Ознакомившись с материалами возражения патентообладатель 08.11.2022 представил отзыв на возражение, содержащий следующие доводы.

Так, по мнению патентообладателя из патентного документа [1] известны не все существенные признаки оспариваемой полезной модели, а именно такие, как:

а) «основа на другой стороне имеет сквозные отверстия, размеры и форма которых соответствует размерам и форме игольчатых элементов»;

б) «обкладка выполнена со сквозными отверстиями, которые в совокупности образуют рисунок, не скрывающий и не перекрывающий сквозные отверстия основания».

В отзыве патентообладатель приводит доводы, согласно которым вышеуказанные признаки а) являются существенными для достижения указанного в описании оспариваемого патента технического результата, заключающегося в «повышении степени гигиеничности, исключение парникового эффекта».

В отношении признаков б) также указано на его существенность. При этом патентообладатель указывает, что в качестве технического результата оспариваемой полезной модели, помимо «исключения травмоопасности во время эксплуатации», указаны также «повышение степени гигиеничности, исключение парникового эффекта».

В отношении источника информации [2] патентообладатель указывает, что на приложенной распечатке сайта redox.ru содержится несколько изображений маленького размера, в связи с чем, невозможно выявить наличие на них существенных признаков формулы оспариваемого патента. В частности, из данного источника непонятно, состоит ли он из

двух частей (основы и обкладки), есть ли сквозные отверстия, размер и форма которых соответствует игольчатым элементам, и т. д.

В отношении представленных с возражением копий товарных накладных [4] и страниц договора поставки [3] патентообладатель указывает, что данные источники информации также не могут порочить новизну оспариваемой полезной модели, поскольку из их содержания также невозможно установить известность всех существенных признаков формулы оспариваемой полезной модели, а одного наименования товара для этого недостаточно.

В отношении источника информации [6] ТУ 9398-011-259690810-2014, патентообладатель указывает, что он не входит в уровень техники. Поскольку лицо, подавшее возражение, не представило сведений, подтверждающих возможность ознакомления с указанными техническими условиями до даты приоритета оспариваемой полезной модели. Кроме того, по мнению патентообладателя, из указанных технических условий также не известна совокупность всех существенных признаков оспариваемой полезной модели. Например, в ТУ ничего не сказано про сквозные отверстия в обкладке.

От лица, подавшего возражение, 06.12.2022 поступили дополнения к возражению, содержащие следующие доводы.

В представленных материалах лицом, подавшим возражение, приведена таблица с анализом признаков и их причинно-следственной связи с техническими результатами, указанными в описании оспариваемого патента.

Также лицом, подавшим возражение, приведены доводы в отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Лицо, подавшее возражение указывает, что сведения об изделиях АО «Редокс» содержатся в ТУ [6], которые были введены в действие 25.08.2014, т.е. до даты приоритета оспариваемой полезной модели

(08.12.2020). ТУ было согласовано с ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральной научно-клинический центр физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства» России в 2014 году, то есть были раскрыты третьему лицу и были доступны для ознакомления.

Также лицо, подавшее возражение, представляет дополнительные источники информации:

- Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 16 декабря 2016 года № РЭН 2016/5149 Коврик массажный «Редокс» по ТУ 9398-011-259690810-2014 (далее – [7]), внесенное в реестр зарегистрированных медицинских изделий, на интернет-странице <http://nevacert.ru/reestry/med-reestr/rzn-2016-5149-7031> в котором опубликовано фото «Коврик массажный «Редокс» ОАО «Нижегородское предприятие «Редокс»»,

По мнению лица, подавшего возражение, в данном изделии присутствуют все признаки формулы оспариваемого патента, а сведения из государственного реестра медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий относятся к открытым данным и публикуются в открытом доступе.

Также лицом, подавшим возражение, представлены следующие источники информации:

- отзыв о товаре «Массажер ОАО «Редокс» Лежак Redox менее колючий» на интернет странице <https://irecommend.ru/content/effekt-est-281> (далее – [8]);

- отзыв о товаре Лежак доктора Редокс «Электрические витамины» Обезболивающий и релаксирующий коврик, на интернет странице https://otzovik.com/review_9996852.html (далее – [9]).

По мнению лица, подавшего возражения в данных источниках информации раскрыты все признаки формулы оспариваемого патента.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом для них была осуществлена возможность ознакомления с материалами, представленными в процессе рассмотрения возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

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

С учетом даты подачи заявки (08.12.2020), 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 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 абзацу второму пункта 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.

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 о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- 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 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.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ 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.

В соответствии с пунктом 40 Требований ПМ при составлении формулы полезной модели применяются следующие правила:

а) однозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, состоит из одного независимого пункта, который может включать:

- несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата, но при этом совокупность всех существенных признаков полезной модели обеспечивает достижение одного или нескольких общих технических результатов. Общий технический результат в этом случае не должен являться суммой результатов, каждый из которых представляет собой явление, свойство, технический эффект, проявляемые отдельной совокупностью существенных признаков.

В независимый пункт однозвенной формулы не следует включать:

- несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата без достижения общего технического результата.

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о наличии в материалах оспариваемого патента указания на несколько достигаемых технических результатов.

Так, в описании оспариваемого патента содержится указание на достижение следующих технических результатов:

- повышение степени гигиеничности, исключение парникового эффекта (далее – результат (а));
- исключение травмоопасности во время эксплуатации (далее – результат (б)).

При этом в материалах оспариваемого патента отсутствует указание на общий результат, для указанных результатов, при этом, каждый из указанных результатов (а и б) представляет собой явление, свойство, технический эффект, проявляемые отдельной совокупностью существенных признаков.

Так, согласно материалам оспариваемого патента (см. стр.4 описания строки 28-33), признаками, направленными на достижение технического результата (а) являются признаки формулы, характеризующие аппликатор для массажа рефлексорных точек на поверхности тела человека, состоящий из основы и обкладки, при этом основа на одной стороне имеет игольчатые элементы, а обкладка выполнена со сквозными отверстиями, которые в совокупности образуют рисунок, не скрывающий и не перекрывающий сквозные отверстия основания.

При этом совокупность признаков, характеризующая игольчатые элементы, выступающие за пределы основы, сквозные отверстия, размеры и форма которых соответствуют размерам и форме игольчатых элементов, наличие бортика не ниже игольчатых элементов, а также выполнение основы, обкладки, игольчатых элементов, сквозных отверстий различными по форме, размерам, геометрии не может быть отнесена к существенным для указанного в описании технического результата (а), поскольку в описании заявленной полезной модели отсутствует указание на причинно-следственную связь данных признаков техническим результатом (а), при этом такие сведения не следуют из уровня техники.

Важно отметить, что в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу № СИП-481/2016 выражена правовая позиция о том, что именно в описании полезной модели должно содержаться раскрытие влияния признаков полезной модели на достигаемый техническим решением технический результат. При отсутствии такого раскрытия в описании признаки не могут считаться существенными.

В отношении технического результата (б) следует отметить, что согласно описанию оспариваемого патента (см. стр.3 строки 14-15) признаками, направленными на достижение технического результата (б) являются признаки, характеризующие аппликатор для массажа рефлексорных точек на поверхности тела человека, состоящий из основы и

обкладки, при этом основа на одной стороне имеет игольчатые элементы, выступающие за пределы основы, а на другой - сквозные отверстия, а также бортик обкладки, выполненный не ниже игольчатых элементов.

При этом совокупность признаков, характеризующая сквозные отверстия, размеры и форма которых соответствуют размерам и форме игольчатых элементов, обкладку, выполненную со сквозными отверстиями, которые в совокупности образуют рисунок, не скрывающий и не перекрывающий сквозные отверстия основания, а также выполнение основы, обкладки, игольчатых элементов, сквозных отверстий различными по форме, размерам, геометрии не может быть отнесена к существенным для указанного в описании технического результата (б), поскольку в описании заявленной полезной модели отсутствует указание на причинно-следственную связь данных признаков с техническим результатом (б), при этом такие сведения не следуют из уровня техники.

В отношении вышеуказанной совокупности признаков, существенной для технического результата (а) необходимо отметить следующее.

Источник информации [9] представляет собой сведения из сети интернет (отзыв, содержащий описательную часть и изображения, приложенные к ней), размещенные на Веб-ресурсе www.otzovik.com

В отношении Веб-ресурса www.otzovik.com следует отметить, что данный интернет-ресурс предназначен для создания пользователями своих отзывов посвященных определенному продукту, присутствующему на момент подготовки отзыва на рынке и доступному массовому потребителю с их последующим обсуждением, путём размещения комментариев внутри этих отзывов. При этом отзывы публикуются на указанном Веб-ресурсе, и в дальнейшем могут быть доступны как участникам ресурса, так и любым пользователям сети Интернет, которые могут зайти на страницу данного Веб-ресурса, зная адрес сайта или получив его от поисковых систем при поиске информации. Таким образом, можно сделать вывод, что

принципиальная возможность ознакомиться с содержанием отзывов, с даты их публикации на указанном Веб-ресурсе, имеется у любого пользователя данного интернет-ресурса. Следовательно, сведения, известные из источника информации [9] 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 представленный в данном источнике информации [9] отзыв был размещен 10.05.2020, то есть до даты (08.12.2020) приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. Таким образом, источник информации [9] может быть использован для целей проверки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 52 Правил ПМ).

При этом в источнике информации [9] охарактеризовано средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно аппликатор для массажа рефлекторных точек на поверхности тела человека.

Техническое решение по источнику информации [9] представляет собой аппликатор для массажа рефлекторных точек на поверхности тела человека, состоящий из основы и обкладки, при этом основа на одной стороне имеет игольчатые элементы, выступающие за пределы основы, а на другой - сквозные отверстия, а обкладка выполнена со сквозными отверстиями, которые в совокупности образуют рисунок, не скрывающий и не перекрывающий сквозные отверстия основания.

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения из источника информации [9] заключается в том, что размеры и форма сквозных отверстий соответствуют размерам и форме игольчатых элементов, а бортик выполнен не ниже игольчатых элементов, причем основа, обкладка, игольчатые элементы, сквозные отверстия могут быть выполнены различными по форме, размерам, геометрии.

Однако, как было указано в заключении выше, данные признаки не могут быть признаны в качестве существенных к указанному в описании оспариваемого патента техническому результату (а).

В отношении вышеуказанной совокупности признаков, существенной для технического результата (б) необходимо отметить следующее.

Патентный документ [1] опубликован ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки ее соответствия условию патентоспособности «новизна».

В патентном документе раскрыто средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно: устройство для массажа, используемое в физиотерапии для стимулирования рефлекторных зон на поверхности тела, т.е. аппликатор для массажа рефлекторных точек на поверхности тела человека.

Так, аппликатор по патентному документу [1] характеризуется наличием основы и обкладки, при этом основа на одной стороне имеет игольчатые элементы, выступающие за пределы основы, а на другой - сквозные отверстия, размеры и форма которых соответствуют размерам и форме игольчатых элементов, а обкладка выполнена с бортиком не ниже игольчатых элементов (см. описание стр.4 строки 31-35, 44-45, стр.5 строки 1-5, формула).

Следует отметить, что признаки, характеризующие выполнение основы, имеющей на одной стороне игольчатые элементы, выступающие за пределы основы, а на другой - сквозные отверстия, размеры и форма которых соответствуют размерам и форме игольчатых элементов имманентно присущи техническому решению, раскрытому в патентном документе [1], поскольку, как указано в описании патентного документа [1], формирование игольчатых элементов на металлической пластине (основе – в терминологии, применяемой в оспариваемом патенте)

осуществляется методом штамповки, при этом тыльная сторона указанного элемента выполнена с преформацией.

При этом для специалиста в данном уровне техники, очевидно, что процесс штамповки металлической пластины осуществляется пластической деформацией материала с изменением формы и размеров тела, которая по существу представляет собой процесс пробивания листового металла, в результате которого получают перфорированный металл. В свою очередь перфорация, это результат перфорирования, то есть предусмотренного изготовления значительного числа правильно расположенных отверстий правильной формы в листовом материале.

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [1] заключается в том, что обкладка выполнена со сквозными отверстиями, которые в совокупности образуют рисунок, не скрывающий и не перекрывающий сквозные отверстия основания, а основа, обкладка, игольчатые элементы, сквозные отверстия могут быть выполнены различными по форме, размерам, геометрии.

Однако, как было указано в заключении выше, данные признаки не могут быть признаны в качестве существенных к указанному в описании оспариваемого патента техническому результату (б).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что обе совокупности существенных признаков независимого пункта формулы оспариваемой полезной модели, за исключением несущественных признаков, известны из уровня техники, а именно из источников информации [1] и [9], т.е. оспариваемая полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

Ввиду вышеуказанного вывода источники информации [2] – [8], [14] не анализировались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.07.2022, патент Российской Федерации на полезную модель №204234 признать недействительным полностью.