

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

**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 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 Индивидуального предпринимателя Халеевой Е.Г. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 26.07.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №181119, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №181119 «Серьга» выдан по заявке №2017140123 с приоритетом от 17.11.2017 на имя ООО «Алекс» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Серьга, включающая декоративный элемент и крепежный элемент, при этом начало декоративного элемента соединено с концом крепежного элемента, отличающаяся тем, что крепежный элемент выполнен в виде витка спирали и его масса не превышает массу декоративного элемента.

2. Серьга по п. 1, отличающаяся тем, что соотношение масс крепежного элемента и декоративного элемента находится в диапазоне от 0,1 до 0,6».

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

В возражении отмечено, что в сети Интернет размещены сведения о серьгах дизайнера и производителя ювелирных изделий «Maria Black», состоящих из крепёжного и декоративного элементов, при этом крепёжный элемент выполнен в виде витка спирали. Из визуального осмотра фотографий, представленных в открытом доступе в сети Интернет, явным образом следует, что крепёжный элемент легче декоративного.

В подтверждение данного довода лицом подавшим возражение представлены следующие материалы:

- Интернет-распечатки с сайта www.maría-black.com за 2014, 2015, 2017 годы, полученные с помощью электронного архива WayBackMachine (Web.archive.org) (далее – [1]);
- Интернет-распечатки с сайта www.elle.ru (далее – [2]);
- Интернет-распечатки с сайта www.kavut.com (далее – [3]);
- Интернет-распечатки с сайта www.farfetch.com (далее – [4]).

Кроме того, в возражении отмечено, что в сети Интернет на сайте Метрополитен-музея (Нью-Йорк, США) размещена онлайн-экспозиция, позволяющая осмотреть часть экспонатов. В частности, на указанном сайте размещены украшения времён Древней Греции. На изображениях, указанных украшений, чётко видно, что они состоят из декоративной части и крепёжной части, выполненной в форме витка спирали, вес которого не превышает вес декоративной части изделия. Вывод о разнице в весе элементов очевидным образом следует из их визуального осмотра, поскольку декоративный элемент превосходит по размеру крепёжный элемент, и дополнительно имеет

множество объёмных деталей.

В подтверждение данного довода лицом, подавшим возражение, представлены Интернет-распечатки с сайта <https://www.metmuseum.org> (далее – [5]) и сайта www.ipernity.com (далее – [6]).

С возражением также представлена копия постановления Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2019 по делу № СИП-630/2018 (далее – [7]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя (17.10.2019) поступил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- на изображениях, представленных в Интернет-распечатках [1], невозможно четко разделить изделие на декоративный и крепежный элемент;
- серьги, изображенные в Интернет-распечатках [1], не содержат полный виток спирали;
- в Интернет-распечатках [1]-[6] отсутствует указание на соотношение масс крепежного и декоративного элементов;
- в возражении отсутствует документальное подтверждение даты, с которой сведения, содержащиеся в Интернет-распечатках [2], [4] и [5], стали общедоступны.

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

С учетом даты подачи заявки (17.11.2017), 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, и их формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30

сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ и Требования ПМ)

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.

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 2 статьи 1354 Кодекса охрана 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.

В соответствии с пунктом 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), является 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.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Согласно данным электронного архива WayBackMachine (Web.archive.org) сведения о серьгах, содержащиеся в Интернет-распечатках [1], стали общедоступны до даты подачи заявки на полезную модель (17.11.2017), по которой выдан оспариваемый патент.

Так, например, сведения о серьгах AILEEN TWIRL EARRING - 18K YELLOW GOLD стали общедоступны 05.02.2015, о серьгах DUSK DIAMOND TWIRL EARRING - 18K YELLOW GOLD стали общедоступны 18.10.2015. Сведения о ряде других аналогичных решений, содержащихся в Интернет-распечатках [1], стали общедоступны в 2014 г., 2015 г. и апреле 2017 года.

Следовательно, информация о серьгах, представленных в Интернет-распечатках [1], может быть включена в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Каждое из решений, известных из Интернет-распечаток [1], имеет декоративный элемент и крепежный элемент, при этом начало декоративного элемента соединено с концом крепежного элемента.

Отличие полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента от упомянутых выше решений заключается в том, что крепежный элемент выполнен в виде витка спирали и его масса не превышает массу декоративного элемента.

Здесь необходимо отметить, что в Интернет-распечатках [1] представлен лишь внешний вид ювелирных изделий, а также указан материал, из которого они изготовлены. Однако ракурс, в котором представлены данные изделия, не позволяет сделать вывод о том, что крепежный элемент серьги выполнен в виде витка спирали. Данных о массах крепежного и декоративного элементов в Интернет-распечатках [1] не приведено. При этом нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что массу указанных элементов сережки можно определить визуально исходя из их размера, поскольку элемент, имеющий больший размер не обязательно имеет большую массу. Так, один из элементов серьги может быть выполнен большего размера, но при этом пустотелым, например, трубчатым, а другой элемент – меньшего размера, но монолитным. В этом случае для утверждения того, что элемент серьги большего размера тяжелее элемента меньшего размера, необходимо их взвесить. Однако такие данные в возражении не приведены.

Указанные выше доводы, касающиеся отсутствия отличительных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, справедливы и в отношении Интернет-распечаток [3] и [4], содержащих укрупненные изображения ювелирных изделий AILEEN TWIRL EARRING - 18K YELLOW GOLD и DUSK DIAMOND TWIRL EARRING - 18K YELLOW GOLD, а также Интернет-распечаток [2], содержащих изображения ряда других сережек.

Что касается Интернет-распечаток [5] и [6], то в них по указанным выше причинам отсутствуют сведения о том, что масса крепежного элемента сережки не превышает массу декоративного элемента.

В связи с изложенным выше, оценка возможности включения в уровень техники сведений, содержащихся в Интернет-распечатках [2]-[6], не проводилась.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому

патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Постановление [7] представлено для сведения и не изменяет сделанного выше вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2019, патент Российской Федерации на полезную модель №181119 оставить в силе.