

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» (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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение общества с ограниченной ответственностью «Ваш Выбор» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.11.2021, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2746955, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2746955 на изобретение «Профиль для крепления потолочного плинтуса» выдан по заявке № 2020114844/03 с приоритетом от 14.04.2020 на имя Цицилина Евгения Павловича (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Профиль для крепления потолочного плинтуса, состоящий из двух стенок, передней и задней, которые соединены между собой под углом, имеющий паз для стыковки между собой, отличающийся тем, что одна из стенок содержит фиксатор для крепления потолочного плинтуса, при этом поверхность передней стенки выполнена шероховатой».

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

В возражении отмечено, что все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту известны из уровня техники. В подтверждение данного довода лицом, подавшим возражение, были представлены следующие источники информации:

- Интернет страница <https://youtu.be/Z7mAw9PyE5M>, видеоролик «АКС Штаны и Подгардинник - инструкция по установки конструктива», размещено 29.03.2020 (далее - [1]);

- Интернет страница поисковой системы Яндекс https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%90%D0%9A%D0%A1%20%D0%A82%D0%B0%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1636453817704528-9105957734826164677-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-6396&wiz_type=vital&filmId=7934484500807008097, видеоролик размещен 29.03.2020 (далее - [2]);

- Интернет страница социальной сети Instagram, <https://www.instagram.com/p/B92GzbMIurZ/>, размещено 17.03.2020 (далее - [3]);

- Интернет страница https://www.youtube.com/watch?v=J7HAaWWQZ3w&ab_channel=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%A7, «Подгардинник МАКСИ и штаны», видеоролик размещен 22.01.2020 (далее - [4]).

По мнению лица, подавшего возражение, до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту были известны технические решения, которые раскрыты в источниках информации [1] - [4].

Материалы возражения также содержат сравнительный анализ признаков формулы оспариваемого патента, проведенный лицом, подавшим возражение,

с признаками каждого из технических решений, известных из уровня техники. Также в материалах возражения представлены сравнительные таблицы.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php> (пункт 21 Правил ППС).

Лицом, подавшим возражение, 22.11.2021 также были представлены дополнения к возражению против выдачи патента, содержащие протоколы нотариального осмотра доказательств (далее - [5]), представленных с возражением источников информации, подтверждающие их общедоступность.

Патентообладателем 14.12.2021 был представлен отзыв на возражение (продублировано по электронной почте). В своем отзыве патентообладатель выразил несогласие с тем, что техническое решение, охарактеризованное признаками формулы оспариваемого патента, не соответствуют критерию патентоспособности «новизна».

В отзыве приводится анализ мотивов возражения, а также представленных с ним источников информации. Также в отзыве патентообладателем приводятся доводы, в соответствии с которыми источники информации [1] - [4] не могут быть противопоставлены, поскольку патентообладатель Цицилин Е.П. являлся участником юридического лица ООО «АКС», принимал непосредственное участие в создании технических решений, раскрытых в источниках информации [1] - [4], т.е. имеет авторскую льготу.

Также, по мнению патентообладателя, в источниках информации [1] - [4] не раскрыты два признака – «...фиксатор для крепления потолочного плинтуса...», «...паз для стыковки между собой...».

Таким образом, по мнению патентообладателя, техническое решение, охарактеризованное признаками формулы оспариваемого патента, соответствуют критерию патентоспособности «новизна».

Патентообладателем 21.01.2022 (24.01.2022 продублировано по электронной почте) были представлены дополнения к отзыву на возражение.

По мнению патентообладателя, автором видеороликов из Инстаграм-аккаунта aks_alum и Youtube канала Шток Эксперт является правообладатель. Данный вывод основан на том, что в данных аккаунтах автором была раскрыта информация об изобретении в шестимесячный срок до даты приоритета.

По мнению патентообладателя, доказательствами авторства является представление необработанного произведения, при этом, поскольку патентообладатель представляет оригинал данного произведения, следовательно, он и является автором данного произведения.

От лица, подавшего возражение 25.01.2022 были представлены дополнения к возражению, доводы которого по существу сводятся к тому, что патентообладателем не предоставлено доказательств принадлежности авторства видеоролика непосредственно правообладателю.

Патентообладателем 28.01.2022 были представлены дополнительные материалы, доводы которых, по существу повторяют доводы отзыва и сводятся к тому, что признаки формулы оспариваемого патента – «фиксатор для крепления потолочного плинтуса» и «паз для стыковки между собой» являются существенными. Кроме того, патентообладатель отмечает, что совокупность доказательств, представленная им свидетельствует о том, что информация, содержащаяся в Youtube канале Шток Эксперт (сейчас – Гена Жетон) и Instagram аккаунте aks_alum получена от автора изобретения.

В подтверждение данных доводов, были представлены следующие материалы:

- протокол нотариального осмотра доказательств (далее - [6]).

От лица, подавшего возражение, 17.02.2022 были представлены дополнения к возражению, доводы которого по существу сводятся к анализу существенности признаков, а также, по мнению лица, подавшего возражение,

патентообладателем не было приведено доказательств о совместной деятельности с лицом, разместившим ролики на каналах Youtube и Instagram.

Патентообладателем 28.02.2022, 29.03.2022 и 10.06.2022 были представлены дополнительные материалы, доводы которых, по существу повторяют доводы отзыва и ранее представленных материалов, а также анализ поясняющих материалов, представленных лицом, подавшим возражение.

В подтверждение данных доводов, были представлены следующие материалы:

- протокол нотариального осмотра доказательств [6] (повторно);
- ответ регистратора доменных имен РЕГ.РУ от 05.03.2022 на адвокатский запрос (далее - [7]);
- выписка из Контур.Фокуса на ООО «АКС» (далее - [8]);
- скриншоты электронной переписки между Цицилиным Е.П., занимающегося разработкой и ООО «Алкона», о согласовании чертежей от 14.10.2019 (далее - [9]);
- запись экрана со входом в личный кабинет Яндекс диска, на котором содержатся видео из Instagram аккаунта aks_alum и Youtube канала (далее - [10]).

Таким образом, представленные материалы подтверждают авторскую льготу патентообладателя.

От лица, подавшего возражение, 01.04.2022, 06.06.2022 и 17.06.2022 были представлены дополнения к возражению, доводы которых по существу сводятся к анализу существенности признаков, а также, по мнению лица, подавшего возражение, патентообладателем не было приведено доказательств о совместной деятельности с лицом, разместившим ролики на каналах Youtube и Instagram.

В подтверждение данных доводов, были представлены следующие материалы:

- скриншоты писем от 02.12.2019, 11.12.2019, 10.03.2020 и 02.04.2020 (далее - [11]);

- схема и чертёж технического изделия от 29.10.19 изготовленного компанией ООО «Алкона», счет от компании ООО «Алкона» № 1036 от 16.10.2019, платежное поручение №212 от 17.10.2019, платежное поручение №241 от 19.11.2019, счет-фактура №1030 от 28.11.2019, товарные накладные №261 от 06.12.2019 и №271 от 26.12.2019 (далее - [12]);

- скриншоты писем от 03.09.2019 и 06.09.2019 (далее - [13]);

- видеоролик от 21.01.2020, <https://disk.yandex.ru/d/sQN4HoaT9iy5Ew?uid=1130000003531042> (далее - [14]);

- видеоролик от 10.12.2019, https://disk.yandex.ru/d/aYOgImY_yfPV6g?uid=1130000003531042 (далее - [15]).

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение патентообладателем не предоставлено и доказательств принадлежности авторства видеоролика непосредственно правообладателю.

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

С учетом даты подачи заявки (14.04.2020), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800 (далее – Правила ИЗ), и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800 (далее – Требования ИЗ), а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для

совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (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, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Согласно пункту 3 статьи 1350 Кодекса раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение 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 изобретения, имели место, лежит на заявителе.

Согласно пункту 2 статьи 1354 охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи, а также трехмерные модели изобретения и полезной модели в электронной форме (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

Согласно пункту 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 81 Правил ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно пункту 35 Требований ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, после описания аналогов в качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

В соответствии с п. 12 Порядка ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, 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.

Изобретению 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 изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Источники информации [1] - [4] имеют дату публикации более раннюю, чем дата приоритета оспариваемого патента. Следовательно, источники информации [1] - [4] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Анализ формулы изобретения по оспариваемому патенту показал следующее.

Источники информации [1] – [4] представляет собой материалы, размещенные в сети Интернет, в частности в социальной сети Instagram и на интернет-ресурсе: <https://www.youtube.com>.

Что касается социальной сети Instagram и видеохостинга «<https://www.youtube.com/>», то данные интернет-ресурсы предназначены для хранения, доставки и показа фото и видео материалов пользователями. При этом размещенный на нем контент является общедоступным. Таким образом, можно сделать вывод, что принципиальная возможность ознакомиться с контентом с даты его загрузки на указанном интернет-ресурсе имеется у любого пользователя.

При этом следует отметить, что нельзя однозначно утверждать, что представленные патентообладателем при рассмотрении данного спора

материалы содержат прямые доказательства того, что он является автором и разработчиком технических изделий, раскрытых в источниках информации [1] – [4]. Ознакомление с технической документацией, на стадии разработки, а также переписка с разработчиками профиля (ООО «Алкона»), пересылка полученной документации, а также работа в компании ООО «АКС», заказавшей разработку данного профиля не является подтверждением авторства. Также следует отметить, что на полученной в процессе переписки технической документации (см. источник информации [9], чертеж профиля) отсутствует упоминание Цицилина Е.П. в качестве автора или разработчика. Источники информации [6] – [8], [10] являются доказательством работы Цицилина Е.П. в ООО «АКС», однако также не являются доказательством авторства.

При этом следует отметить, что нельзя однозначно утверждать, что представленные патентообладателем при рассмотрении данного спора материалы содержат прямые доказательства, что раскрытие информации в источниках, приведенных в возражении и последующих дополнениях к нему, было осуществлено Цицилиным Е.П., или то, что Семенов Г.Г. получил информацию непосредственно от Цицилина Е.П. Таким образом, все представленные патентообладателем сведения составляют лишь косвенные доказательства, при этом не подтверждая, что опубликованная информация в источниках, приведенных в возражении, была раскрыта непосредственно правообладателем или с его ведома.

Следовательно, сведения, известные из источников информации [1] – [4], могут быть включены в состав сведений, ставших общедоступными до даты подачи заявленного изобретения, для оценки его патентоспособности, так как представленный в данных источниках информации [1] – [4] контент был размещен раньше даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

В источнике информации [1] раскрыта конструкция профиля для крепления потолочного плинтуса, т.е. в качестве аналога изобретения

указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения по оспариваемому патенту.

Из сведений, содержащихся в источнике информации [1] известен профиля для крепления потолочного плинтуса, состоящий из двух стенок, передней и задней, которые соединены между собой под углом (однозначно визуализируются, см. 26 – 30 секунды ролика), имеющий паз для стыковки между собой, при этом одна из стенок содержит фиксатор для крепления потолочного плинтуса (однозначно визуализируются, см. 40 – 42 секунды ролика), при этом поверхность передней стенки выполнена шероховатой (однозначно визуализируются, см. 1 минута 56 секунда ролика).

Таким образом, известному из уровня техники профилю для крепления потолочного плинтуса (см. источник информации [1]) присущи все признаки формулы оспариваемого патента.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что материалы возражения содержат сведения, подтверждающие известность технического средства, для которого были бы характерны все признаки изобретения по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение содержит основания для признания изобретения по вышеприведённой формуле несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанных выше выводов анализ источников [2] – [5], [11] – [15] не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2021, патент Российской Федерации на изобретение № 2746955 признать недействительным полностью.