

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Халеевой Е.Г. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 20.01.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №181119, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №181119 на полезную модель «Серьга» выдан по заявке №2017140123/12 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 доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» были приложены материалы, которые, по мнению лица, подавшего возражение, содержат сведения о техническом средстве, ставшим известным в результате его использования:

- Интернет-распечатки с сайта www.maria-black.com, полученные с помощью электронного архива WayBackMachin (Web.archive.org) (далее – [1]);

- Копия счёта-фактуры с переводом, подтверждающим факт приобретения заявителем на интернет-сайте <https://www.farfetch.com/ru> серьги из коллекции DARCЫ TWIRL EARRING (далее – [2]);

- DVD-диск, содержащий видеозапись осмотра приобретённого изделия, а также его разделения на составные части и взвешивания (далее – [3]);

- Копия сертификата на весы, использованные при разделении и взвешивании приобретённого ювелирного изделия (далее – [4]);

- Распечатка ГОСТа Р 8.736-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерения прямые многократные.

Методы обработки результатов измерений. Основные положения» (далее – [5]);

- Фотоматериалы (далее – [6]).

Кроме того, в возражении отмечено, что лицом, подавшим возражение, в целях установления факта использования оспариваемого патента в изделиях, производимых и реализуемых под брендом «Maria Black» на интернет-сайте <https://www.farfetch.com/ru> была приобретена серьга из коллекции DARCŸ TWIRL EARRING. Указанная серьга состоит из декоративного и крепёжного элементов, при этом крепёжный элемент выполнен в виде витка спирали. Также в возражении отмечено, что процесс вскрытия упаковки и осмотра приобретённого ювелирного украшения был произведён под видеозапись (источник информации [3]), приложенную к настоящему возражению. По мнению лица, подавшего возражение, приобретённое ювелирное изделие по набору входящих в него элементов, их взаимному расположению и дизайну, идентично ювелирным украшениям, известным из источника информации [1]. Лицом, подавшим возражение, было проведено разделение приобретённого ювелирного украшения на крепёжную и декоративную часть и последующее взвешивание этих частей. Весь указанный процесс производился под видеозапись (источник информации [3]). При этом округление значений производилось в соответствии с требованиями, предусмотренными в источнике информации [5].

Кроме того, в возражении отмечено, что на фотографиях [6] 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.

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

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 16.03.2020 поступил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к тому, что

- 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 источниках информации [1] – [6] отсутствует указание на соотношение масс крепежного и декоративного элементов;

- в возражении отсутствует документальное подтверждение даты, с которой сведения, содержащиеся в источнике информации [2], стали общедоступны.

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

С учетом даты подачи заявки (17.11.2017) правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому 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) утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244.

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.

Для сведений о техническом средстве, ставшим известным в результате его использования, документально подтвержденная дата, с которой эти

сведения стали общедоступными.

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.

В соответствии с пунктом 35 Требований 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; под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках; 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.

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 WayBackMachin

(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. Сведения о коллекции серег DARCЫ NOIR TWIRL EARRING - 14K YELLOW GOLD, DARCЫ VERT TWIRL EARRING - 14K YELLOW GOLD, DARCЫ MONO TWIRL EARRING - 14K WHITE GOLD и DARCЫ BLANC TWIRL EARRING - 14K YELLOW GOLD, стали общедоступны 09.04.2017.

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 отношении счёта-фактуры [2], представленного для подтверждения факта приобретения заявителем на интернет-сайте <https://www.farfetch.com/ru> серьги из коллекции DARCЫ TWIRL EARRING, необходимо отметить, что в нем указано, что было приобретено изделие «MARIA BLACK 14K ROSE GOLD DARCЫ TWIRL EARRING», которое не упоминается в Интернет-распечатках [1]. Таким образом, источник информации [2] не может подтвердить факт покупки того же изделия, которое раскрыто в источнике информации [1], а также не является документом, подтверждающим его ведение в гражданский оборот. Кроме того, в источнике информации [2] также отсутствует указание на соотношение масс крепежного и декоративного элементов серьги.

Лицом, подавшим возражение, также не было представлено документов, подтверждающий, что на видеозаписи [3] и фотографических материалах [6] нашло отражение тоже изделие, что поименовано в счёте-фактуре [2].

На основании сказанного сведения, содержащиеся в сертификате [4] и стандарте [5], не анализировались, поскольку не доказан факт идентичности изделий, сведения которых содержатся в материалах [1], [2], [3] и [6].

Следовательно, в возражении не приведено сведений, подтверждающих известность из уровня техники технического решения, для которого были бы характерны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Что касается документа [7], представленного лицом, подавшим

возражение, то он представлен для сведения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.01.2020, патент Российской Федерации №181119 на полезную модель оставить в силе.