

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, действовавшей на дату подачи возражения, 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 30.04.2020г. №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Ноды А.С. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 01.06.2023, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 197743, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 197743 “Щит лицевой панели корпуса аквавендингового аппарата” выдан по заявке №2020107172/09 с приоритетом от 17.02.2020 на имя Вяткина В.В. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“Щит лицевой панели корпуса аквавендингового аппарата, представляющий собой металлический лист с окнами под установку оборудования, с которым через указанные окна покупатель воды получает возможность взаимодействовать в процессе эксплуатации аквавендингового аппарата в режиме публичной оферты, отличающийся тем, что он содержит выполненные из металла приварные резьбовые шпильки, установленные торцами своих нерезьбовых концов на металлическом листе щита с его внутренней стороны в предварительно намеченных местах, связанных с указанными окнами,

путем пристреливания этих шпилек электросваркой, так что обеспечивается возможность установки на щите указанного оборудования путем его закрепления на щите при помощи установленных таким образом шпилек.”

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности “новизна” (пункт 1 статьи 1351 указанного выше Гражданского кодекса в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс)).

В подтверждение довода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” в возражении приведены следующие источники информации:

– видеоролик с сайта <https://www.youtube.com/watch?v=3x6kPBxrweg>, размещен на сайте 16.03.2017 (далее – [1]);

– интернет-распечатка с сайта https://i7.otzovik.com/2019/10/18/8891292/img/1529186_81461126.jpeg (далее – [2]);

– интернет-распечатка с сайта https://www.watervend.ru/wp-content/uploads/2017/10/DSC_0004.jpg (далее – [3]);

– интернет-распечатка с сайта <https://web.archive.org/web/20180712153711/https://www.watervend.ru/>, размещен в сети Интернет 12.07.2018 (далее – [4]);

– видеоролик с сайта <https://youtu.be/BpjgNa19dGM>, размещен на сайте 17.12.2013 (далее – [5]);

– видеоролик с сайта <https://youtu.be/XuKBWyIzUfg>, размещен на сайте 04.11.2019 (далее – [6]);

– видеоролик с сайта <https://youtu.be/p6TJjJZqPp8>, размещен на сайте 17.12.2013 (далее – [7]);

– видеоролик с сайта <https://youtu.be/Le84O-8m8yU>, размещен на сайте 19.12.2013 (далее – [8]);

– видеоролик с сайта <https://youtu.be/74SxWul-o50>, размещен на сайте 04.02.2016 (далее – [9]);

– интернет-распечатка с сайта <http://metal-case.ru/wp-content/uploads/metal-case-primer-bolshoy-korpus-terminala-s-oknami-1.jpg> (далее – [10]);

– интернет-распечатка с сайта <https://web.archive.org/web/20200220040315/http://metal-case.ru/primer-panel-litceвая-panel-s-privarennymi-shpilkami/>, размещен в сети Интернет 20.02.2020 (далее – [11]);

– видеоролик с сайта <https://youtu.be/nlWXmK5DGxA?t=108>, размещен на сайте 12.12.2018 (далее – [12]);

– видеоролик с сайта <https://youtu.be/BhuS09xw7KA>, размещен на сайте 30.05.2017 (далее – [13]).

В своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 11.07.2023, патентообладатель, в частности, отметил, что ни один из представленных в возражении интернет-источников информации не содержит сведения об устройстве (статическом техническом объекте), содержащем всю совокупность” существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту, из чего следует, что утверждение о несоответствии технического решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” не доказано.

В дополнительных материалах к возражению, представленных на заседании коллегии 11.07.2023, отмечено, в частности, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту “резьбовые шпильки установлены в предварительно намеченных местах щита, связанных с указанными окнами” не является существенным.

В дополнении к отзыву, поступившему 31.07.2023, патентообладатель указал, что: “Заявитель возражения... представил рекламные видеоролики, которые... являются хорошо фрагментированными источниками рекламной информации, каждый из которых не содержит определённые сведения об одном средстве (одном конкретном устройстве), могущим быть противопоставленным патенту... по критерию “новизна”; но содержит множество средств с “разбросанными” по этим средствам отдельными признаками, между которыми

нет связи. Отсутствие такой связи как раз и задаёт информационную фрагментированность такого источника информации, типичную для рекламы.”

В “дополнении к возражению на отзыв на возражение”, поступившему 25.08.2023, приведены дополнительные доводы лица, подавшего возражение, касающиеся того, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту “резьбовые шпильки установлены в предварительно намеченных местах щита, связанных с указанными окнами” не является существенным.

Кроме того, в подтверждение довода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” приведены сведения о следующих источниках информации:

- видеоролик с сайта <https://youtu.be/sI3xXGnlGag>, размещен на сайте 13.11.2013 (далее – [14]);

- видеоролик с сайта https://youtu.be/h_1Hs9AKkI0?si=00RbrPZDPmj85djr, размещен на сайте 09.09.19 (далее – [15]);

- интернет-распечатка с сайта <https://october-red.com/>, по данным сайта <https://web.archive.org/> размещен в сети Интернет 21.10.2019 (далее – [16]).

В “дополнении 2 к отзыву на возражение”, поступившему 25.08.2023, патентообладатель, в частности, отметил, что “по критерию новизны любой рекламный видеоролик, взятый целиком, противопоставлен быть не может, но может быть противопоставлен тот или иной информационный фрагмент из рекламного видеоролика, характеризующийся информационной целостностью (т.е., раскрывающий все существенные признаки одного определённого технического средства) и представленный, если возможно, в форме стоп-кадра или последовательности связанных стоп-кадров”.

К “дополнению 2 к отзыву на возражение” приложена копия отзыва Роспатента (по Делу № СИП-168/2023) от 26.05.2023 (далее – [17]).

В “Дополнении к возражению на отзыв на возражение”, поступившем 31.08.2023, лицом, подавшим возражение, приведены аргументы, касающиеся того, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту “резьбовые шпильки установлены торцами своих нерезьбовых концов на

металлическом листе щита с его внутренней стороны”, “резьбовые шпильки установлены в предварительно намеченных местах щита, связанных с указанными окнами” не являются существенными.

Кроме того, приведены сведения об интернет-распечатке с сайта <https://web-arhive.ru/page?url=https%3A%2F%2Fwww.nihongauge.co.jp%2F&date=20140902>, размещено в сети Интернет 02.09.2014 (далее – [18]).

Сторонам спора была предоставлена возможность ознакомления с материалами 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, по которой был выдан оспариваемый патент (17.02.2020), правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Требования).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 52 Правил общедоступными считаются

сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования;

- 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.

В соответствии с пунктом 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.

Если в результате анализа формулы полезной модели установлено, что достижение указанного заявителем в описании технического результата обеспечивается за счет совокупности существенных признаков, представленных в формуле полезной модели, не включающей родовое понятие, при проведении информационного поиска и проверке новизны полезной модели родовое понятие не принимается во внимание.

В соответствии с пунктом 35 Требований в разделе описания полезной модели “Раскрытие сущности полезной модели” приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- 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;

- 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.

Как следует из материалов возражения, источниками информации, из которых известны конструктивные признаки устройства по оспариваемому патенту, являются: видеоролики [1], [5], [6], [7], [8], [9], [12], [13], [14], [15]; интернет-распечатки [2], [3], [4], [10], [11], [16], [18].

Следует отметить, что у интернет-распечаток [2], [3], [10] отсутствует дата размещения в сети Интернет. Дата размещения интернет-распечатки [11] в сети Интернет (20.02.2020) позже даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (17.02.2020). Таким образом, интернет-распечатки [2], [3], [10], [11] не могут быть включены в уровень техники с целью оценки соответствия полезной

модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

Дата размещения интернет-распечаток [4], [16], [18] в сети Интернет раньше даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. Таким образом, данные интернет-распечатки могут быть включены в уровень техники с целью оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

Дата размещения видеороликов [1], [5], [6], [7], [8], [9], [12], [13], [14], [15] в сети Интернет раньше даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. Таким образом, данные видеоролики могут быть включены в уровень техники с целью оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

В качестве родового понятия полезной модели по оспариваемому патенту в формуле полезной модели указано – щит лицевой панели корпуса аквавендингового аппарата.

В отношении технического результата, обеспечиваемого решением по оспариваемому патенту, необходимо отметить следующее.

Согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту, изготовление щита осуществляют следующим образом: “В щите 1 в заданных местах вырезают окна 2 под оборудование аквавендингового аппарата и по периметрам этих окон осуществляют разметку мест установки шпилек 3. Далее в размеченные места последовательно устанавливают шпильки 3 путем их пристреливания (т.е. приваривания с помощью конденсаторной сварки или дуговой сварки с коротким циклом). Данное пристреливание осуществляют при помощи, например, аппарата конденсаторной сварки FARADEY путем контактного (концевого) поджога. Конденсаторная сварка является разновидностью контактной сварки, она осуществляется за счет энергии короткого импульса тока при разряде батареи конденсаторов контактным способом. Для этого определенную шпильку 3 устанавливают в сварочный пистолет. Позиционируют шпильку 3 выступом 8 в заданной точке внутренней

поверхности щита 1 и прижимают к этой поверхности. Необходимое усилие прижима задает пружина в сварочном пистолете. Далее запускают сварочный процесс нажатием кнопки на сварочном пистолете. Накопленная конденсаторная энергия высвобождается через тиристор, вследствие чего зажженный выступ 8 нагревается до степени плавления. Образуется электрическая дуга, которая плавит поверхность торцевой плоскости 7, выступ 8 и соответствующее место на внутренней поверхности щита 1 под фланцем 6. После расплавления выступа 8 под действием силы указанной пружины шпилька 3 прижимается к металлической поверхности щита 1 и вдавливается в образовавшийся под ней расплав.”

Таким образом, в решении по оспариваемому патенту крепление оборудования к щиту посредством болта-гайки (винта-гайки) (используемое в прототипе) заменяют на крепление посредством пристрелянных конденсаторной сваркой шпилек.

Как указано в описании полезной модели по оспариваемому патенту, такое техническое решение позволяет упростить технологию и сокращает время монтажа оборудования аквавендингового аппарата на щите лицевой панели аквавендингового аппарата. При этом необходимо подчеркнуть, что, согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту, указанный при описании технического результата “монтаж оборудования” включает в себя в том числе и приваривание шпилек к листу.

Следует отметить, что замена крепления оборудования к щиту посредством болта-гайки (винта-гайки) на крепление посредством пристрелянной электросваркой шпильки позволяет упростить технологию монтажа и сократить время монтажа оборудования на щите лицевой панели (приваривать шпильки посредством сварочного пистолета и закреплять на щите оборудование в соответствии с прорезанными в щите окнами теперь может один рабочий – отсутствует необходимость в рабочем, удерживающем щит при навешивании на него камеры налива и т.д., и удерживающем головки болтов (винтов) от

прокручивания). Достижение указанного результата для специалиста следует из описания оспариваемой полезной модели.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту “щит лицевой панели корпуса выполнен в виде металлического листа” (выполнение листа из другого материала не позволит осуществить контактную электросварку) (признак 1), “лист имеет окна под установку оборудования” (оборудование навешивается на шпильки, приваренные вокруг окон) (признак 2), “наличие выполненных из металла резьбовых шпилек” (признак 3), “резьбовые шпильки являются приварными” (признак 4), “резьбовые шпильки установлены торцами своих нерезьбовых концов на металлическом листе щита с его внутренней стороны” (признак 5), “резьбовые шпильки установлены в предварительно намеченных местах щита, связанных с указанными окнами” (признак 6), “приварные резьбовые шпильки установлены путем пристреливания этих шпилек электросваркой так, что обеспечивается возможность установки на щите указанного оборудования путем его закрепления на щите при помощи установленных таким образом шпилек” (признак 7) являются существенными.

При этом признак родового понятия “аквавендингового аппарата”, а также признак “с которым через указанные окна покупатель воды получает возможность взаимодействовать в процессе эксплуатации аквавендингового аппарата в режиме публичной оферты” не оказывают влияния на указанный в описании технический результат, т.е. не являются существенными.

Из видеоролика [8] известен щит лицевой панели корпуса, включающий следующие признаки полезной модели по оспариваемому патенту:

- щит лицевой панели корпуса выполнен в виде металлического листа (признак 1) (0,07 сек. – 0,37 сек. ролика; на указанном ролике можно видеть приварку резьбовых шпилек путем контактной электросварки к металлическому листу; как было отмечено выше, выполнение листа из другого материала не позволит осуществить электросварку);

- лист имеет окна под установку оборудования (признак 2) (0,07 сек. – 0,37 сек. ролика; приварка шпилек по краям окон предполагает установку чего-либо, в том числе оборудования, закрепляемого на щите с помощью данных шпилек, за счет наличия на шпильках резьбы);

- наличие выполненных из металла резьбовых шпилек (признак 3) (0,32 сек. – 0,37 сек. ролика; контактная электросварка возможна только для металлических шпилек);

- резьбовые шпильки являются приварными (признак 4) (0,07 сек. – 0,37 сек. ролика);

- резьбовые шпильки установлены торцами своих нерезьбовых концов на металлическом листе щита с его внутренней стороны (признак 5) (0,32 сек. – 0,37 сек. ролика; шпильки пристреляны к металлическому щиту нерезьбовым концом);

- резьбовые шпильки установлены в предварительно намеченных местах щита, связанных с указанными окнами (признак 6; 0,19 сек. – 0,30 сек. ролика; на ролике визуализируется предварительно намеченный кружок, внутри которого пристреливается шпилька);

- приварные резьбовые шпильки установлены путем пристреливания этих шпилек электросваркой так, что обеспечивается возможность установки на щите указанного оборудования путем его закрепления на щите при помощи установленных таким образом шпилек (признак 7; 0,07 сек. – 0,37 сек. ролика; наличие на щите приварных шпилек обеспечивает возможность установить на данном щите какое-либо оборудование, которое можно закрепить на щите с помощью данных шпилек).

В отношении мнения патентообладателя, изложенного на заседании коллегии от 25.09.2023 и касающегося того, что решение по оспариваемому патенту отличается от изделия, раскрытого в видеоролике [8], наличием метки, которая “не видна, но находится под шпилькой”, следует отметить, что в формуле полезной модели отсутствует признак “метка” (указано лишь на то, что шпилька

устанавливается в предварительно намеченном (каким-либо образом обозначенном) месте). При этом, как указано выше, на видеоролике [8] визуализируется предварительно намеченное место, к которому приваривается шпилька.

Таким образом, из представленного в возражении видеоролика [8] известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем существенным признакам, содержащимся в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается источника информации [17], то он приведен патентообладателем в подтверждение довода о существенности указанных выше признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Анализ указанного довода сделан выше в настоящем заключении. При этом сведения, содержащиеся в данном источнике информации, не изменяют сделанный выше вывод.

В отношении мнения патентообладателя, изложенного в дополнении к отзыву на возражение от 31.07.2023, “дополнении 2 к отзыву на возражение” от 25.08.2023, а также в обращениях, поступивших 29.09.2023 и 10.10.2023, и касающегося неправомерности принятия к рассмотрению видеороликов с сайта <https://www.youtube.com/> в качестве источников информации, необходимо отметить следующее.

В приложенных к указанным корреспонденциям отзыве Роспатента на заявление Ноды Александра Сергеевича по делу № СИП-168/2023 и решении Суда по интеллектуальным правам от 17.07.2023 по делу № СИП-168/2023 отсутствует сделанный патентообладателем вывод, касающийся того, что “рекламные ролики, размещенные на YouTube не являются релевантным источником, допустимым при противопоставлении спорному патенту, поскольку данные ролики не содержат в себе одно изделие, которое содержит все признаки технического решения, защищенного патентом, а представляют собой компиляцию различных изделий, в которых содержатся различные признаки

спорного патента, но не их совокупность”. Сделанный в отзыве Роспатента и в решении суда вывод о том, что видеоролик не раскрывает одно техническое средство, которому одновременно были бы присущи признаки, идентичные всем существенным признакам, содержащимся в формуле полезной модели, касался видеоролика, размещенного по адресу <https://youtu.be/WJqshMVUE-Q>, приведенного в возражении от 22.08.2022. Данный видеоролик отсутствовал в возражении от 01.06.2023.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

В связи со сделанным выводом интернет-распечатки [4], [16], [18] и видеоролики [1], [5], [6], [7], [9], [12], [13], [14], [15] не анализировались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.06.2023, патент Российской Федерации на полезную модель № 197743 признать недействительным полностью.