

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 Акционерного Общества «Редокс» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.04.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №199740, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №199740 «Устройство для акупрессуры» выдан по заявке № 2019145761 с приоритетом от 31.12.2019. Патентообладателем на данную полезную модель является Волков Владимир Владимирович (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Устройство для акупрессуры, включающее прямоугольную пластину из металла с выштампованными игольчатыми элементами в виде трапеций, отличающееся тем, что пластина представлена в виде съемного модуля, установленного в несущую основу, выполненную в форме прямоугольника из эластичного материала с ограничительными бортиками

по периметру, высота которых равна высоте игольчатых элементов, при этом тыльная сторона несущей основы выполнена с перфорацией, а верхнее основание трапеции игольчатого элемента выполнено с дугообразной контактной поверхностью.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что игольчатые элементы с дугообразной контактной поверхностью выполнены из того же материала, что и пластина и изогнуты под углом 45° к продольной оси пластины.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что игольчатые элементы выполнены из того же материала, что и пластина с дугообразной контактной поверхностью с покрытием из меди и изогнуты под углом 90° к продольной оси пластины.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что игольчатые элементы выполнены из того же материала, что и пластина с дугообразной контактной поверхностью с покрытием из меди, при этом часть из них изогнуты под углом 30° к продольной оси пластины и расположены по центру пластины полосой 40 мм, а остальные игольчатые элементы на пластине изогнуты под углом 90° к продольной оси пластины.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в качестве эластичного материала несущей основы используется ПВХ, пластик, полиуретан, резина или силикон».

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.

В подтверждение 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 акта приёма-передачи от 17.10.2021 (далее – [5]);
- Копия товарной накладной № 718 от 05.07.2018 (далее – [6]);
- Копия акта приёма-передачи от 18.10.2021 (далее – [7]);
- Копия инструкции по применению «коврика массажного «Редокс» от 25.08.2014 (далее – [8]);
- Копия ТУ 9398-011-259690810-2014 (далее – [9]).

В возражении приведены доводы о наличии каждого существенного признака оспариваемой полезной модели в производимые АО «Редокс» аппликаторах (коврик массажный «Редокс», лежак доктора redox).

Лицо, подавшее возражение, приводит в качестве доказательства известности каждого существенного признака формулы оспариваемого патента фотографии изделия АО «Редокс» «Лежак Доктора redox» и его разновидностей, приложенных к возражению (далее – [10]).

Лицо, подавшее возражение, указывает, что на фотографиях [10] изображены изделия, которые АО «Редокс» поставляло телемагазинам до даты приоритета оспариваемого патента. В частности, изделия, поставленные в адрес ООО «Маркет-ТВ» по договору поставки товара [3] и товарным накладным [4], а также изделия, поставленные ООО «ШОП ТВ» по товарной накладной [6]. Точно такие же изделия можно было приобрести задолго до даты приоритета оспариваемого патента (31.12.2019) на сайте redox.ru или официальных партнёров АО «Редокс» (<https://redox.ru/partnery>).

Лицо, подавшее возражение, также указывает, что сведения об изделиях АО «Редокс» также содержатся в Инструкции по применению [8]

и ТУ [9].

В отношении признаков зависимых пунктов 2–5 формулы оспариваемой полезной модели, лицо, подавшее возражение, указывает на их несущественность.

Ознакомившись с материалами возражения патентообладатель 20.06.2022 представил материалы, содержащие:

- Копия товарной накладной №2702 от 19.12.2019 г. (далее – [11])

- Лежак Доктора Редокс "Кристаллиты меди", приобретенный по товарной накладной №2702 от 19.12.2019 г. (далее – [12])

От лица, подавшего возражение, 29.08.2022 поступили дополнительные пояснения, содержащие доводы о несущественности ряда признаков формулы оспариваемого патента.

Так, лицо, подавшее возражение, повторно указывает, что сведения об изделиях АО «Редокс» содержатся в ТУ [9], введенных до даты приоритета оспариваемой полезной модели. ТУ были согласованы с ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России в 2014 году, то есть были раскрыты третьему лицу и были доступны для ознакомления.

Также лицом, подавшим возражение, представлены более подробные фотографии образцов, представленных на фотографиях [10].

Лицо, подавшее возражение, приводит доводы об известности признаков оспариваемой полезной модели из изделия [11], представленного правообладателем.

В отношении изделия, представленного патентообладателем, лицо подавшее возражение, указывает, что оно было куплено ООО «Мед-Кит», учредителем и директором которого являлся на момент покупки Волков Владимир Владимирович (с 08.03.2017), то есть сам автор оспариваемого патента на момент подачи заявки знал о конструкции лежака лица, подавшего возражение. Принадлежность данного лежака лицу, подавшему возражение, следует из наименования и ИНН, указанных в накладной поставщика [11], названия изделия в накладной и указаний на упаковке.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что в данном изделии присутствуют все признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента, так как изделие полностью совпадает с изделием «Лежак Доктора Редокс менее колючий», фотографии которого приведены в возражении. А отличие заключается только в наличии медного напыления у лежака, представленного правообладателем.

От лица, подавшего возражение 05.10.2022 поступили дополнения к возражению в которых лицо, подавшее возражение, указывает на известность технического решения по оспариваемому патенту из сведений, раскрытых в источнике информации: отзыв о товаре «Массажер ОАО "РЕДОКС" Лежак Redox менее колючий», на интернет-странице <https://irecommend.ru/content/effekt-est-281> (далее - [13]).

Лицо, подавшее возражение, указывает, что отзыв размещен 08.06.2017, что указано на самой странице сайта. При этом данные HTML-кода страницы подтверждают эту дату создания и показывают, что страница не изменялась с того момента, а сервис определения возраста страниц сайтов также подтверждает, что страница была создана 5 лет 118 дней (на 04.10.2022), то есть в указанную дату.

Также в представленных дополнениях приложена справка [14], в которой указано, что ООО «Маркет-ТВ» передало АО «Редокс» по акту [5] образцы изделий, которые были ранее переданы от АО «Редокс» к ООО «Маркет-ТВ» по накладным [4] в рамках договора поставки [3].

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 (31.12.2019), 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.

Согласно пункту 40 Правил ППС, в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100) при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны.

Указанные ходатайства могут быть поданы, если испрашиваемые изменения устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны (патент, свидетельство) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично.

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

В отношении источника информации [13] необходимо отметить следующее.

Указанный источник информации представляет собой сведения из сети интернет (отзыв, содержащий описательную часть и изображения, приложенные к ней), размещенные на Веб-ресурсе www.irecommend.ru.

В отношении Веб-ресурса www.irecommend.ru 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 (в соответствии с правилами пользования сайтом) 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 [13] 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 [13] отзыв был размещен 08.06.2017, то есть до даты (31.12.2019) приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. Таким образом, источник информации [13] может быть использован для целей проверки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 52 Правил ПМ).

При этом в источнике информации [13] охарактеризовано средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно устройство для акупрессуры.

Техническое решение по источнику информации [13] представляет собой прямоугольную пластину из металла с выштампованными игольчатыми элементами в виде трапеций, выполненную в виде съемного модуля и установленного в несущую основу, выполненную в форме прямоугольника из резинового материала с ограничительными бортиками по периметру, при этом тыльная сторона несущей основы выполнена с перфорацией, а верхнее основание трапеции игольчатого элемента выполнено с дугообразной контактной поверхностью.

Вместе с тем, полезная модель по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [13] выполнением ограничительных бортиков, высота которых равна высоте игольчатых элементов.

Так, согласно описанию заявленной полезной модели техническими результатами являются: повышение удобства использования устройства для акупрессуры, исключение травмирования поверхности кожи, повышение функциональных возможностей при проведении физиотерапевтических процедур. При этом в описании заявленной полезной модели также указано, что:

- технический результат, характеризующий повышение удобства использования устройства для акупрессуры достигается наличием с тыльной стороны несущего основания перфораций позволяющей «...создать воздухопроницаемую, дышащую поверхность и исключить парниковый эффект...» (стр.4 34-35), а также «выполнением игольчатых элементов в виде трапеций с дугообразной контактной поверхностью, «...позволяющих создать равномерное растяжение кожного покрова и верхних слоев мягких тканей, не вызывая болевого ощущения...» (стр.4 36-41);

- технический результат, характеризующий исключение травмирования поверхности кожи достигается выполнением верхнего основания трапеции игольчатого элемента с дугообразной контактной поверхностью, за счет чего «...значительно уменьшается травматизм (риск поцарапать кожу)..». А установка пластины в несущую основу из эластичного материала с ограничительными бортиками по периметру «...исключает ее касания тела и не вызывает болезненных ощущений и повреждения кожи...» (стр.4 31-33).

В отношении технического результата, характеризующего повышение функциональных возможностей при проведении физиотерапевтических процедур, следует отметить, что описание оспариваемого патента не содержит сведений, подтверждающих достижение данного технического результата, а также сведений, раскрывающих какими свойствами характеризуются функциональные возможности, в отношении которых происходит повышение.

При этом отличительные признаки, характеризующие высоту ограничительных бортиков равную высоте игольчатых элементов не являются существенными для достижения указанных выше технических результатов, поскольку такая конкретизация высоты бортиков не влияет ни на повышение удобства использования и исключение травмирования поверхности кожи, ни на повышение функциональных возможностей. Кроме того, в описании заявленной полезной модели отсутствует указание на причинно-следственную связь данных признаков с каким-либо техническим результатом, 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.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки независимого пункта формулы полезной модели, за исключением указанного выше несущественного признака, известны из уровня техники, а именно из источника информации [13], т.е. оспариваемая полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

В отношении зависимых пунктов 2-5 формулы оспариваемого патента необходимо отметить следующее.

Признаки зависимых пунктов 2-4 формулы оспариваемого патента, характеризующие угол наклона игольчатых элементов, выполненных из того же материала, что и пластина, не могут быть признаны в качестве существенных к указанным в описании оспариваемого патента техническим результатам, так как, наличие в описании оспариваемого патента указания на взаимосвязь угла наклона игольчатых элементов с пониженным/повышенным болевым порогом чувствительности, без приведения причинно-следственной связи каждого значения из данных значений угла наклона с техническими результатами (в том числе за пределами указанного в формуле значения), не может служить подтверждением влияния данного параметра на обеспечение удобства использования устройства, исключение травмирования поверхности кожи, повышение функциональных возможностей, поскольку описание не содержит достаточного количества примеров, учитывающих как антропометрические, так и физиологические характеристики пользователей, позволяющих специалисту в данной области техники установить возможность влияния указанных признаков на технический результат. При этом указанная взаимосвязь выполнения угла наклона игольчатых элементов с чувствительностью пользователя будет иметь

лишь субъективный характер восприятия, основанный на индивидуальных физиологических особенностях.

В отношении признаков характеризующих выполнение игольчатых элементов из того же материала, что и пластина, следует отметить, что данные признаки присущи техническому решению по источнику информации [13], поскольку получение игольчатых элементов методом выштамповки из пластины априори подразумевает выполнение указанных элементов их единого материала.

В отношении признаков зависимого пункта 5 формулы оспариваемого патента, характеризующего использование в качестве эластичного материала несущей основы ПВХ, пластик, полиуретан, резину или силикон, следует отметить, что в описании оспариваемого патента не содержится сведений, указывающих на причинно-следственную связь данных признаков с каким-либо из указанных выше технических результатов, при этом такие сведения не следуют из уровня техники.

Таким образом, полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

Вместе с тем, патентообладателем, в процессе делопроизводства по возражению (25.10.2022) была представлена уточненная формула полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 40 Правил ППС).

Данная формула была скорректирована путем включения в независимый пункт формулы признаков зависимого пункта 4 формулы, характеризующих выполнение игольчатых элементов из того же материала, что и пластина с дугообразной контактной поверхностью с покрытием из меди, при этом часть из них изогнуты под углом 30° к продольной оси пластины и расположены по центру пластины полосой 40 мм, а остальные игольчатые элементы на пластине изогнуты под углом 90° к продольной оси пластины.

Однако, как было указано в заключении выше, данные признаки не могут быть признаны в качестве существенных к указанным в описании оспариваемого патента техническим результатам.

Исходя из этого можно констатировать, что патентообладатель воспользовался правом на корректировку формулы, предусмотренным пунктом 40 Правил ППС, однако представленная редакция уточненной формулы не изменяет указанного выше вывода о непатентоспособности оспариваемой полезной модели.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (п. 1 ст. 1351 Кодекса и п. 69 Правил)

Ввиду вышеуказанного вывода источники информации [1] – [12], [14] не анализировались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2022, патент Российской Федерации на полезную модель №199740 признать недействительным полностью.