

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 действующей 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 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ИП Рябовой Валентины Юрьевны (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 06.03.2023, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 215759, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 215759 «Держатель для светильника проясочного бокового света» выдан по заявке № 2022115311/09 с приоритетом от 06.06.2022. Обладателем исключительного права на данный патент является Кудашев Виктор Сергеевич (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Держатель для светильника проясочного бокового света, содержащий два рога, винт, элемент для прикрепления светильника, углубление для прикрепления удочки, в котором винт последовательно соединяет вершину одного рога, далее - середину элемента для прикрепления светильника, и далее вершину второго рога; рога конструктивно неподвижно связаны с углублением для прикрепления удочки».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Гражданского кодекса РФ, указанного выше, было подано возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В возражении также отмечено, что совокупность всех существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту была известна из уровня техники до даты его приоритета.

В подтверждение данных доводов к возражению приложены следующие материалы (копии):

- Сведения о видеоролике https://www.youtube.com/watch?v=K7m_2hJkpY4, (далее – [1]);

- Сведения о видеоролике https://vk.com/wall-142624346_2364, (далее – [2]);

- скриншоты страниц из сети Интернет с сайта <https://www.instagram.com/p/CYIxXZJqrlH/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>, (далее – [3]);

- скриншоты страниц из сети Интернет с сайта <https://www.instagram.com/tv/CX39c-1h7ck/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>, (далее – [4]);

- скриншоты страниц из сети Интернет с сайта <https://www.instagram.com/p/CX2VI7qtI8/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>, (далее – [5]);

- скриншоты страниц из сети Интернет с сайта <https://www.instagram.com/reel/CXIOicoKkd1/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>, (далее – [6]);

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, 05.04.2023 представил отзыв по мотивам возражения, в котором выражено несогласие с доводами возражения ввиду следующего.

По мнению патентообладателя источник информации [2] на самом деле является отсылочным и представляет собой отсылку на публикацию в

видеохостинге «YouTube», где размещен источник информации [1]. Таким образом, источники информации [1] и [2] представляют собой одну и ту же публикацию видеоролика в видеохостинге «YouTube» с одинаковой датой публикации 12.11.2021. Кроме того, в отношении видеохостинга «YouTube» (владелец - американская ИТ-компания Google LLC) с 7 апреля 2022 года Роскомнадзором приняты меры за несоблюдение российского законодательства. В частности, к компании Google и ее информационным ресурсам применяется информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.

По поводу источников информации [3]-[6], являющимися Интернет страницами социальной сети Instagram, патентообладатель утверждает, что они не могут порочить «новизну» оспариваемой полезной модели, поскольку 14 апреля 2022 года Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Instagram на территории России, на основании решения Тверского суда Москвы от 21 марта 2022 года. При этом в источниках информации [5] и [6] отсутствует дата публикации.

Лицом, подавшим возражение, 19.04.2023 представлено дополнение к возражению, где указано, что из сообщения Роскомнадзором от 07.04.2022 следует: Роскомнадзор объявил о мерах «информирующего и экономического характера» в отношении Google за несоблюдение российского законодательства. Сообщение опубликовано в Telegram-канале надзорного ведомства. Меры включают следующее: информирование поисковыми системами пользователей о нарушении компанией российских законов; запрет на распространение рекламы Google и его информационных ресурсов. Таким образом, блокировки видеохостинга «YouTube» и социальной сети Instagram не было и источники информации [1]-[6] являются общедоступными.

Патентообладатель 11.05.2023 представил дополнение к отзыву, в котором содержатся контраргументы на дополнение к возражению от 19.04.2023.

По мнению патентообладателя источник информации [1] является доступным для просмотра, хотя и нарушает Российское законодательство.

Оспариваемая полезная модель своим техническим результатом имеет универсальность в применении по отношению к светильникам проясочного бокового света и удочкам, так как позволяет фиксировать на себе любой светильник подобного рода через закрепление на элементе для прикрепления светильника и любую удочку, которая вставляется в углубление, а не завинчивается через конкретный размер резьбового соединения, как в источнике информации [1]. Кроме того, «элемент для закрепления светильника» в оспариваемой полезной модели является существенным признаком и является встроенным, а в техническом решении, раскрытом в источнике информации [1], представляет собой часть конструкции светильника, а не адаптера-переходника, то есть, является признаком иного изделия.

Патентообладатель также в своем дополнении к отзыву привел сравнительный анализ с решениями из источников информации [3]-[6]. По мнению патентообладателя в решение, раскрытом в источнике информации [3], отсутствует винт и элемент для прикрепления светильника. Решение, раскрытое в источнике информации [4], отличается тем, что в основании изделия используется иной вид соединения с удочкой, а именно резьбовое, соответственно, на этом изделии имеется отверстие с резьбой. Каждое из решений, раскрытых в источниках информации [5]-[6], содержит по сравнению с оспариваемой полезной моделью еще одну деталь, а именно в углублении для присоединения шеста имеются болт с гайкой, которые обеспечивают присоединение удочки.

Кроме того по мнению патентообладателя в источниках информации [3]-[6] есть указание на интернет-сайт raskman.xuz, которым пользуется лицо, подавшее возражение, и которое являлось деловым партнером патентообладателя именно в сотрудничестве по производству оспариваемой полезной модели. Данные источники информации были размещены в сети Интернет в течение шестимесячного срока (а именно: 06.12.2021, 24.12.2021, 31.12.2021, 31.12.2021) до даты приоритета оспариваемой полезной модели лицом подавшим возражение, которое получило ранее информацию о

техническом решении от автора оспариваемого патента, соответственно, они не могут быть приняты во внимание при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

В подтверждение данных доводов патентообладатель приводит следующие источники информации (копии):

- скриншоты сайта packman.xyz, находящегося по адресу <https://web.archive.org/web/20220830152305/https://packman.xyz/tproduct/1-783058774311-ruchka-dlya-lampi-loseva-universal>, с помощью интернет-архива Wayback Machine (далее – [7]);

- письмо от лица, подавшего возражение, к патентообладателю от 31.01.2023, (далее – [8]).

От лица, подавшего возражение, 01.06.2023 поступили дополнения к возражению, которые по существу повторяют доводы возражения.

Также представлена сравнительная таблица признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту с данными из источников информации [1]-[6]. В данной таблице лицо, подавшее возражение, утверждает, что из источников информации [1]-[6] известна совокупность всех существенных признаков, охарактеризованная в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

В данной корреспонденции в дополнение к ранее представленным материалам, лицом, подавшим возражение, представлен следующий источник информации: Сведения о видеоролике <https://www.youtube.com/watch?v=zqC0qVLXuM>, размещ. 22.03.2022 (далее – [9]). Из которого, по мнению лица, подавшего возражение, также известна вся совокупность существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Патентообладатель 14.07.2023 представил дополнение к отзыву, в котором содержатся контраргументы на дополнение к возражению от 01.06.2023.

По поводу источника информации [9] патентообладатель сообщает, что он был опубликован 22.03.2022 Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РОДМОН» на основании информации,

полученной от автора Кудашева Виктора Сергеевича оспариваемой полезной модели. При этом данный факт раскрытия информации попал в период шести месяцев со дня раскрытия до даты подачи заявки на полезную модель по оспариваемому патенту 06.06.2022, соответственно, по мнению патентообладателя данный источник информации не может учитываться при проверке соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна». При этом данный источник информации [9] удален и не доступен для просмотра.

В подтверждение данных доводов патентообладатель приводит – пояснение директора Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РОДМОП» о получении информации от Кудашева Виктора Сергеевича от 20.06.2023 (далее – [10]).

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).

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

С учетом даты подачи заявки (06.06.2022), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс РФ, действующий на дату подачи заявки (далее 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 пункту 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 3 статьи 1351 Кодекса раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель 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 полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

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.

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, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом;

- 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 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 ПМ 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.

Техническому решению 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.

В качестве сведений, на основании которых лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», приводятся решения, раскрытые в источниках информации [1]-[9].

Источник информации [1] представляет собой сведения о видеоролике, содержащемся в сети интернет на видео хостинге YouTube. Указанный видеоролик с названием «Переходник для лампы Маляра Lossew P2» опубликован на канале «Мастер СПб» 12.11.2021, то есть до даты приоритета (06.06.2022) оспариваемого патента. Дата публикации видеоролика на видео хостинге YouTube автоматически добавляется при его размещении в сети интернет. Данный видеоролик на дату проведения заседания коллегии находился в открытом доступе и имел большое количество просмотров (более 940 просмотров).

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что источник информации [1] находился в общем доступе до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту и, следовательно, может быть включен в уровень техники для оценки ее соответствия условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 52 Правил ПМ).

Источник информации [2] содержит отсылку на источник информации [1], соответственно содержит идентичную информацию и имеет такую же дату публикации.

В отношении доводов патентообладателя о том, что сведения, содержащиеся в источниках информации [3] – [6] и [9], раскрыты самим патентообладателем в течение шести месяцев до даты подачи заявки на полезную модель по оспариваемому патенту (см. пункт 3 статьи 1351 Кодекса), следует отметить.

Применение норм данной статьи возможно лишь в том случае, если раскрытие информации, относящейся к полезной модели, произошло самим автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными. При этом бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на патентообладателе.

Представленные патентообладателем источник информации [7], содержащий скриншоты сайта raskman.huз, и источник информации [8], представляющий собой переписку заявителя с патентообладателем, в которой голословно выражена позиция заявителя об авторстве оспариваемого патента, не подтверждают обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Источник информации [9] представляет собой сведения о видеоролике, содержащегося в сети интернет на видео хостинге YouTube. Указанный видеоролик с названием «Адаптеры с ручками для проявочных ламп LOSSEW RODMON» опубликован на канале «РОДМОН» 22.03.2022 и попадает в период шести месяцев со дня раскрытия до даты подачи заявки на полезную модель по оспариваемому патенту 06.06.2022. Источник информации [10] доказывает факт того, что сведения раскрытые в источнике информации [9], были получены от патентообладателя, при этом источник информации [9] был удален с видео хостинга YouTube. Следовательно, источник информации [9] не может быть включен в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. пункты 3 статьи 1351 Кодекса).

Источники информации [3] - [6] представляет собой материалы, размещенные в сети Интернет, в частности в социальной сети Instagram.

Что касается социальной сети Instagram, 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 необходимо отметить, что дата загрузки материала, содержащаяся на указанном ресурсе, является автоматически добавляемой к загружаемому материалу и формируется системами контроля сайта автоматически по факту загрузки материала.

При этом сведения, раскрытые в источниках информации [3], [5] и [6], имеют дату публикации (31.12.2021, 24.12.2021 и 06.12.2021) раньше, чем дата приоритета (06.06.2022) полезной модели по оспариваемому патенту, в связи с чем они могут быть включены в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, для оценки ее патентоспособности (см. пункты 2 и 3 статьи 1351 Кодекса).

Источник информации [4], представленный лицом, подавшим возражение, не может быть учтен для целей проверки соответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна», поскольку в нем отсутствует дата публикации.

Анализ указанных источников информации показал, что наиболее близким аналогом технического решения по оспариваемому патенту является техническое решение, раскрытое в источнике информации [1], характеризующее адаптер для лампы проявочного света.

Здесь следует отметить, что адаптером является соединительное устройство, переходник (см. определение термина «адаптер». Большой Энциклопедический словарь. 2000. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/47998>).

В решении по оспариваемому патенту на полезную модель раскрыт держатель, который имеет такие же функциональные свойства, а именно соединяет удочку и осветительный прибор.

При этом малярная (проявочная) лампа - это особый светильник, у которого угол раскрытия светового пучка гораздо уже, чем у обычных прожекторов. Главная особенность этих светильников в том, что луч света идет под острым углом к стене. Яркое боковое освещение выявляет все дефекты малярных работ, но не слепит глаза штукатур-маляра (см. <https://mbambino.ru/articles/lampa-dlya-shtukaturki-sten.html>). То есть устройство в источнике информации [1] является средством того же назначения, что решение по оспариваемому патенту, относящееся к соединительному устройству для светильника проявочного бокового света.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту указан технический результат - создание конструкции устройства, позволяющей универсальное применение в отношении разных светильников проявочных бокового света.

Как следует из описания полезной модели оспариваемого патента (см. стр. 3) винт (2) обеспечивает присоединение к рогам (1) элемента (3) для прикрепления светильника и позволяет ослаблять хват элемента (3) для прикрепления светильника, изменять угол наклона элемента (3), и тем самым изменять угол наклона светильника. Но при этом в описании отсутствуют примеры выполнения элемента для прикрепления светильника, а также не раскрыты сведения подтверждающие возможность достижения заявленного технического результата, в частности как его наличие обеспечит универсальное применение разных типов светильников проявочного бокового света. Как уже было сказано выше для такого вида светильника важным является фиксация самого светильника под определенным углом, и по сути, как следует из описания (см. стр. 3), фиксация обеспечивается только винтом для присоединения к рогам светильника.

Утверждения патентообладателя в дополнении к отзыву от 11.05.2023, о том, что наличие углубления для прикрепления к удочке влияет на технический результат, поскольку можно применять любую удочку, которая вставляется в углубление, а не завинчивается через конкретный размер резьбового соединения,

носят декларативный характер. В описании отсутствуют примеры выполнения углубления, а также сведения, описывающие, например, размеры, форму углубления и т.п., которые бы подтверждали достижение заявленного технического результата. Кроме того, как именно углубление в держателе, к которому крепится удочка (а не сам светильник), влияет на применение разных видов светильников, в описании не указано. То есть существенен сам факт прикрепления удочки к держателю, а не каким образом удочка крепится к держателю.

Таким образом, признаки «элемент для прикрепления светильника», а также признаки характеризующие закрепление элемента прикрепления на рогах, и вид крепления удочки к держателю - «винт последовательно соединяет вершину одного рога, далее - середину элемента для прикрепления светильника, и далее вершину второго рога; рога конструктивно неподвижно связаны с углублением для прикрепления удочки», являются несущественными для достижения технического результата.

В источнике информации [1] раскрыто соединительное устройство для светильника проясочного бокового света, которое содержит два рога, винт, резьбовое отверстие для прикрепления к удочке. Винт последовательно соединяет вершину одного рога, далее светильник, и далее вершину второго рога, рога конструктивно неподвижно связаны с резьбовым отверстием для прикрепления удочки (см. временной интервал 0:53, 3:00-3:07).

Следовательно, все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению, известному из источника информации [1].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Ввиду сделанного выше вывода анализ источников информации [2], [3], [5] и [6] не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2023, патент Российской Федерации на полезную модель № 215759 признать недействительным полностью.