

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 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 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 Индивидуального предпринимателя Костина Николая Юрьевича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 16.11.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №199523, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №199523 «Отдельно стоящая ванна с центральным сливным отверстием» выдан по заявке №2020120096 с приоритетом от 17.06.2020 на имя ООО «АкваПрофиль» (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Ванна, отдельно стоящая, с центральным сливным отверстием, у которой стенки выполнены опорными, причем с одной из сторон ванны выполнен технологический вырез внизу в средней части, отличающаяся тем, что крайние участки стенок, примыкающие к вырезу, выполнены с плавно меняющимся

уширением, которое имеет максимальную толщину, не доходя до границ технологического выреза».

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

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи решению, сведения о котором раскрыты в сети Интернет на странице https://web.archive.org/web/20180421001751/http://www.astraform.ru/production/bath/bath_28.html, опубл. 21.04.2018, осмотренной нотариусом и зафиксированной в протоколе осмотра (далее - [1]).

При этом в возражении дополнительно отмечено, что сведения раскрытые также в сети Интернет:

- страница в сети Интернет https://web.archive.org/web/20161213105104/http://www.astraform.ru/netcat_files/7/16/Vanna_Kapri.pdf опубл. 13.12.2016, осмотренная нотариусом и зафиксированная в протоколе осмотра (далее - [2]);

- страница в сети Интернет http://www.astraform.ru/netcat_files/userfiles/PASPORT_VANNY_2016.pdf, опубл. 13.07.2018, осмотренная нотариусом и зафиксированная в протоколе осмотра (далее - [3]),

относятся к тому же решению, раскрытому в сети Интернет на странице [1], и из них также известны все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом ему была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

Патентообладатель, ознакомленный с материалами возражения, 10.01.2022 представил отзыв по мотивам возражения.

В отзыве патентообладатель отмечает, что из источников информации не известен ряд существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- крайние участки стенок, примыкающие к вырезу, выполнены с плавно меняющимся уширением, которое имеет максимальную толщину, не доходя до границ технологического выреза (поскольку на изображениях, представленных на странице в сети Интернет [1], уширения с гранями);

- ванна имеет именно опорные стенки (поскольку на изображениях, представленных на странице в сети Интернет [1], по мнению патентообладателя, усматриваются опорные ножки);

- ванна является отдельностоящей.

По мнению патентообладателя, в изделии, раскрытом на странице в сети Интернет [1], уширение выполнено в виде переходов с образованием граней, переходы резкие и формируют опорную ножку. Уширение расположено на границе технологического выреза, и особенно сильно уменьшает свою толщину при приближении к границе выреза с образованием граней.

Патентообладатель также отмечает, что на изображениях, содержащихся на странице в сети Интернет [1], возле опорной ножки у границы технологического выреза виден выступ, образованный резким переходом граней, который свидетельствует о том, что ножка выступает относительно стенки на некоторую высоту.

Кроме того, патентообладатель отмечает, что изображение ванны, представленной на странице в сети Интернет [2], имеет геометрические размеры отличные от размеров ванны, представленной на странице в сети Интернет [1]. Т.е. сведения о ваннах, содержащиеся на страницах в сети Интернет [1] и [2], по мнению патентообладателя, не характеризуют одно и тоже изделие.

Вместе с отзывом патентообладатель представил постановление Президиума

Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2021 по делу №СИП-219/2021 (далее - [4]).

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 27.01.2022, были представлены дополнения, в которых отмечено следующее.

В дополнениях отмечено, что признаки «крайние участки стенок, примыкающие к вырезу, выполнены с плавно меняющимся уширением, которое имеет максимальную толщину, не доходя до границ технологического выреза» зафиксированы и подтверждены нотариальным протоколом осмотра. Следовательно, довод об отсутствии данного признака у ванны, сведения о которой раскрыты на странице в сети Интернет [1], по мнению лица, подавшего возражение, не убедителен. Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, отмечает, что уширение по горизонтали имеет закругленную форму, что подразумевает плавность его изменения.

Кроме того, в отношении признаков «отдельно стоящая» и «стенки ванны выполнены опорными», лицо, подавшее возражение, отмечает, что данный вывод можно сделать из представленных изображений на странице в сети Интернет [1], а кроме того из паспорта, размещенного в сети Интернет [3]. Также согласно сведениям из паспорта, размещенного в сети Интернет [3], лицо, подавшее возражение, делает вывод, что установка каких-либо ножек, даже в дополнительной комплектации, в модели ванны «КАПРИ» конструктивно не предусмотрена, что обусловлено невозможностью монтажа ножек непосредственно в материал ванны, а «тени», которые, якобы, видны на 3D модели ванны «КАПРИ» не являются ни ножками, ни местами их установки. Помимо этого, данная позиция противоречит выводам экспертного заключения эксперта Мохова Е.В. (представителя патентообладателя по оспариваемому патенту) (далее – [5]), представленного по делу №А41-64872/2021 по иску патентообладателя к лицу, подавшему возражение, о нарушении прав на полезную модель №199523 (оспариваемый патент) (далее – [6]).

В дополнениях лицо, подавшее возражение, делает вывод, что источники

информации [1]-[3] относятся к одному решению.

В ответ на доводы лица, подавшего возражение, патентообладатель 21.02.2022 представил полный текст заключения [5].

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

С учетом даты подачи заявки (17.06.2020), 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) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования), 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 настоящего Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 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 общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. 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.

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 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;

В соответствии с пунктом 40 Требований раскрытие признака в формуле полезной модели не может быть заменено ссылкой к источнику информации, в котором он раскрыт.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

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

Что касается сведений о техническом решении, представленном на странице в сети Интернет [1] и осмотренном нотариусом, то они стали общедоступными на момент публикации сведений и изображений, что подтверждено сервисом Wayback Machine. Сведения о техническом решении, представленном на странице в сети Интернет [1], стали общедоступными 21.04.2018, т.е. раньше даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (17.06.2020).

Таким образом, сведения о техническом решении, представленном на странице в сети Интернет [1], могут быть приняты как общедоступные до даты приоритета оспариваемого патента (см. пункт 52 Правил).

Вместе с тем, также следует учесть то, что на странице в сети Интернет [1], где размещена ванна «КАПРИ», содержится ссылка «чертеж ванны», при переходе по которой, как отмечено в нотариальном протоколе, открывается чертеж ванны Капри на странице в сети Интернет [2], опубликованный 13.12.2016. Исходя из проведенного нотариального осмотра, размещение ссылки на чертеж на странице в сети Интернет [1], а также соотношение названий ванн, вопреки доводам патентообладателя, позволяет сделать вывод, что сведения, содержащиеся на странице в сети Интернет [2] и на странице в сети Интернет [1] характеризуют одно и то же решение - ванна Капри.

Ванна, отдельно стоящая, представленная на страницах в сети Интернет [1] и [2] (см. изображения, 3D модель и чертеж), с центральным сливным отверстием (см. вид сверху), у которой стенки выполнены опорными (см. вид сбоку и 3D модель). С одной из сторон ванны выполнен технологический вырез внизу в средней части (см. 3D модель). Крайние участки стенок, примыкающие к вырезу, выполнены с плавно меняющимся уширением, которое имеет максимальную толщину, не доходя до границ технологического выреза (см. 3D модель).

Таким образом, все признаки полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению, представленному на страницах в сети Интернет [1] и [2].

С доводами патентообладателя об отсутствии таких признаков как:

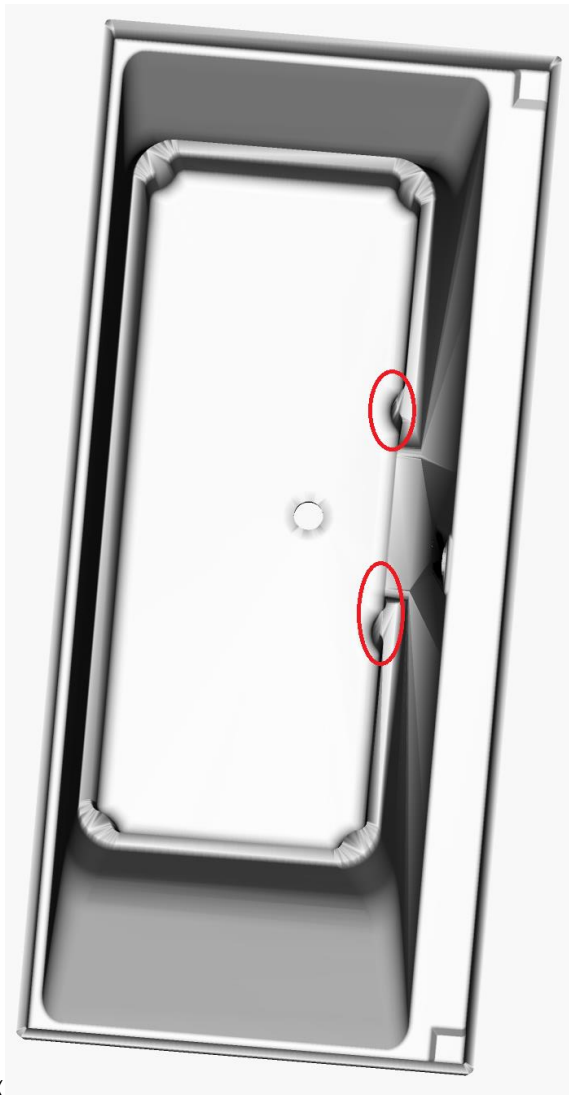
- крайние участки стенок, примыкающие к вырезу, выполнены с плавно меняющимся уширением, которое имеет максимальную толщину, не доходя до границ технологического выреза;

- ванна имеет именно опорные стенки;

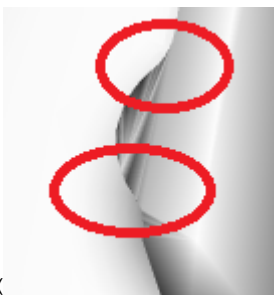
- ванна является отдельностоящей,

нельзя согласиться ввиду следующего.

В отношении признаков «крайние участки стенок, примыкающие к вырезу, выполнены с плавно меняющимся уширением, которое имеет максимальную толщину, не доходя до границ технологического выреза» и «ванна имеет опорные стенки», следует отметить, что при увеличении изображения 3D модели



« » получаем следующее изображение



« », в котором присутствует уширение. Данное уширение начинается и заканчивается без каких-либо стыков, углов или других резких переходов, а его толщина имеет максимальную величину не доходя до границ технологического выреза. Также следует отметить, что визуализация светлых и

темных полос на уширении не свидетельствует о наличии каких-либо выступов, создающих ножку. Что также однозначно подтверждается и с других ракурсов. Данные полосы визуализируют светотени и являются результатом построения 3D модели. При этом отсутствие каких-либо ножек явно прослеживается на чертеже, представленном на странице в сети Интернет [2]. В результате чего следует сделать вывод об известности признаков «ванна имеет опорные стенки».

В отношении признаков «ванна является отдельностоящей» следует отметить, что в описании оспариваемого патента в отношении данных признаков отсутствуют какие-либо пояснения или уточнения об их выполнении. В результате анализа сведений, содержащихся на странице в сети Интернет [1] и на странице в сети Интернет [2], ванна может быть установлена отдельно, поскольку отсутствуют какие-либо элементы крепления или места для их установки на боковых гранях ванны, а кроме того ванна опирается на стенки, следовательно, является отдельностоящей.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного выше вывода анализ материалов [3], [5] и [6] не проводился. Кроме того, заключение эксперта [5] по существу относится к другой ванне.

Постановление [4], представленное патентообладателем, касается оспаривания другого патента, а, следовательно, не меняет сделанного выше вывода.

Вместе с тем, 01.04.2022 от патентообладателя поступило обращение, в котором он выражает несогласие с выводом, оглашенным коллегией, ввиду следующего.

Патентообладатель повторно отмечает, что:

- уширения выполнены не плавными;
- ванна не имеет опорных стенок, а имеет ножки;

- ванна, содержащаяся на страницах в сети Интернет [1]-[3], не является одним и тем же техническим решением.

Кроме того, патентообладатель отмечает, что ванна, содержащаяся на страницах в сети Интернет [1]-[2], имеет иную (в отличие от ванны по оспариваемому патенту) конструкцию, а кроме того на нее у патентообладателя имеется другой патент.

В отношении доводов патентообладателя, указанных повторно, следует отметить, что они подробно проанализированы в настоящем заключении выше.

Что касается довода о том, что ванна, представленная на страницах в сети Интернет [1]-[2], имеет иную конструкцию и на нее выдан другой патент, необходимо отметить следующее. Как уже было отмечено в настоящем заключении выше ванна, представленная на страницах в сети Интернет [1]-[2], содержит все существенные признаки, полезной модели по оспариваемому патенту. Таким образом, мнение об иной конструкции ванны и наличии другого патента у патентообладателя не меняет сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.11.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №199523 признать недействительным полностью.