

### **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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Пятая Авеню» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.12.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 203552, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 203552 на полезную модель «Магнитный чехол для беспроводной зарядки смартфона» выдан по заявке № 2020136812/09 с приоритетом от 09.11.2020 на имя Лашкевич С.А. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«Магнитный чехол для беспроводной зарядки смартфона, отличающийся тем, что внутри чехла имеется металлическая пластина с вырезом, посредством которого чехол крепится к держателю и осуществляется беспроводной заряд смартфона.»

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- интернет-ссылки [https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone\\_8](https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone_8), [https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone\\_X](https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone_X), [https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone\\_XR](https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone_XR), [https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone\\_XS](https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone_XS), [https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone\\_11](https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone_11), [https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone\\_12](https://ru.wikipedia.org/wiki/IPhone_12) (далее – [1]);

- видеоролик, размещенный 27.05.2018 по интернет-адресу <https://www.youtube.com/watch?v=Xv2z7JdhKjk> (далее – [2]);

- видеоролик, размещенный 08.08.2018 по интернет-адресу <https://www.youtube.com/watch?v=eFABVQCwsU8>

- видеоролик, размещенный 29.08.2020 по интернет-адресу <https://www.youtube.com/watch?v=9R1cR1EiWZY> (далее – [3]);

- интернет-ссылка <https://www.promoclip.ru/reviews/164/>, дата размещения 26.11.2018 (далее – [4]);

- интернет-ссылка <https://macsources.com/pitaka-iphone-8-aramid-case-review-carbon-fiber-protection/>, дата размещения 26.06.2019 (далее – [5]);

- интернет-ссылка <https://www.instagram.com/p/BgdZHsTFBFX/>, дата размещения 18.03.2018 (далее – [6]);

- интернет-ссылка [https://www.instagram.com/p/BmB8o4CFNmu/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/BmB8o4CFNmu/?utm_medium=copy_link), дата размещения 03.08.2018 (далее – [7]);

- интернет-ссылка [https://www.instagram.com/p/Bl\\_EEuFfaP/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/Bl_EEuFfaP/?utm_medium=copy_link), дата размещения 02.08.2018 (далее – [8]);

- интернет-ссылка <https://www.instagram.com/p/BcRHoaxjq71/7uto>, дата размещения 04.12.2017 (далее – [9]);

- интернет-ссылка <https://www.instagram.com/p/CBStFxdALYF/>, дата размещения 11.06.2020 (далее – [10]);

- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20200814225211/> <https://ipitaka.ru/karbonovyy-kevlar-chehol-magcase-dlya-samsung-galaxy-s8-plus-chnyuy> на дату 14.08.2020 (далее – [11]);

- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20200927194540/> <https://ipitaka.ru/iphone-11-pro/kevlaroviy-chekhol-pitaka-dlya-apple-iphone-11-pro-chno-zeleniy> на дату 27.09.2020 (далее – [12]);

- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20200807150148/> <https://ipitaka.ru/avtomobilnyy-derzhatel-pitaka-magmount-qi-car-vent-dlya-reshetki> на дату 07.08.2020 (далее – [13]);

- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20201022154320/> <https://ipitaka.ru/aksesuary-dlya-telefonov/nastolnye-zaryadnye-ustroystva-pitaka/nastolnaya-besprovodnoe-zaryadnoe-ustroystvo-pitala-magez-mount-qi-desktop-chniy> на дату 22.10.2020 (далее – [14]);

- протокол осмотра доказательств № 77 АГ 2176756 от 19.11.2019 в отношении интернет-ссылки <https://www.lifeproof-store.ru/catalog/chehly/protivoudarnye/pitaka> (далее – [15]);

- выписка из ЕГРЮЛ от 28.12.2021 (далее – [16]);

- изменение к свидетельству на товарный знак RU 619173 (далее – [17]);

- претензия патентообладателя от 20.09.2021 (далее – [18]).

Кроме того, в возражении содержатся указания на модели телефонов Samsung Galaxy S8/S8+/S9/S9+/S10/S10+/S10e/S20+/S20/Note10/Note10+ (далее – [19]) и на Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу СИП-598/2020 от 04.03.2021 (далее – [20]).

Также с возражением представлено изделие чехол «PITAKA MAGCASE» с коробке с указанием даты производства – март 2018 (далее – [21]).

В возражении отмечено, что каждому решению, известному из источников информации [2]-[15], присущи 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/>».

В свою очередь, от патентообладателя 17.02.2022 (продублировано 18.02.2022, 21.02.2022) поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве отмечено следующее:

- источники информации [1]-[14] не могут быть включены в уровень техники до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту ввиду того, что в возражении отсутствуют документальные подтверждения указанных в этих источниках информации дат;

- каждому решению, известному из источников информации [2]-[15], не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, в отзыве указаны решения Роспатента от 22.10.2020, 03.12.2019, 30.04.2021, 16.11.2020, касающиеся патентов RU 196345, RU 127108, RU 142109, RU 196345 соответственно (далее – [21]).

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

С учетом даты подачи заявки (09.11.2020), 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, и их форм (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 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.

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 35 Требований ПМ в описании полезной модели приводятся сведения, раскрывающие технический результат, в частности:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения 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;

- 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.

Согласно пункту 69 Правил ПМ 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.

Согласно пункту 35 Правил ПМ если установлено, что заявителем в описании полезной модели не указана техническая проблема, решаемая созданием

заявленной полезной модели, не указан технический результат, обеспечиваемый полезной моделью, и он для специалиста не следует из описания полезной модели, рассмотрение заявки осуществляется с учетом того, что техническая проблема может состоять в расширении арсенала средств определенного назначения, которая решается путем создания технического решения, альтернативного известному решению (создание варианта известного решения), либо состоять в создании средства определенного назначения впервые, при этом в качестве технического результата, обеспечиваемого такой полезной моделью, следует рассматривать реализацию полезной моделью указанного назначения.

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, в частности, 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.

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

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

В отношении источников информации [1]-[14] необходимо отметить следующее.

Видеохостинг «<https://www.youtube.com/>» предназначен для хранения, доставки и показа видео 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 указанный видеохостинг имеется у любого пользователя данного интернет-ресурса.

Интернет-ресурс [«https://www.wikipedia.org/»](https://www.wikipedia.org/) является свободной энциклопедией с возможностью редактирования содержащейся в ней информации пользователями. При этом каких-либо ограничений к доступу размещенной на этом интернет-ресурсе информации не предусмотрено. Следовательно, размещенная на данном интернет-ресурсе информация является общедоступной с даты ее размещения.

Однако, по сведениям из раздела «история изменений» можно сделать вывод о том, что отраженная на интернет-ссылках [1] информация как до, так и позже даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту относится только к факту наличия у телефонов марки «iPhone» функции беспроводной зарядки. При этом какие-либо сведения о магнитных чехлах в данных интернет-ссылках отсутствуют.

Интернет-сайты <https://www.promoclip.ru>, <https://macsources.com> по существу представляют собой информационные порталы, в которых потребители оставляют какие-либо комментарии в отношении используемыми ими изделиями для ознакомления с этими комментариями широкой публики. Следовательно, размещение такой информации на указанных сайтах не будет носить какого-либо закрытого характера, т.е. подобная информация априори является общедоступной с момента ее размещения.

Социальная сеть [«https://www.instagram.com/»](https://www.instagram.com/) предназначена для обмена фотографиями и видео между пользователями. При этом в данной сети не предусмотрено создание аккаунтов с полностью закрытым доступом к контенту, т.е. контенту только «для себя самого». Таким образом, можно сделать вывод, что принципиальная возможность ознакомиться с контентом с даты его загрузки в указанной сети имеется у любого пользователя этой сети.

С учетом вышеизложенного можно констатировать, что источники информации [2]-[14] могут быть включены в уровень техники для оценки

патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 52 Правил ПМ), а в свою очередь, интернет-ссылки [1] не подлежат дальнейшему анализу ввиду того, что в них не отражены какие-либо сведения о конструкции магнитных чехлов.

В свою очередь, протокол [15] датирован раньше даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 52 Правил ПМ).

При этом анализ источников информации [2]-[15] показал, что наиболее близким аналогом устройства по оспариваемому патенту является решение, известное из интернет-ссылки [5].

В свою очередь, из интернет-ссылки [5] известен магнитный чехол для беспроводной зарядки смартфона (см. абзац 4, рис. 3). При этом в корпусе чехла имеются дугообразные металлические пластины, посредством которых чехол крепится к держателю и осуществляется беспроводной заряд смартфона (см. абзац 4).

Таким образом, устройство, охарактеризованное в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от решения, известного из интернет-ссылки [5], выполнением в металлической пластине выреза.

При этом следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту технический результат в явном виде не указан, но при этом в реферате к оспариваемому патенту указана техническая задача, на решение которой направлена полезная модель по этому патенту, а именно магнитное крепление смартфона к держателю и осуществление беспроводного заряда. С учетом данных сведений, а также исходя из этого описания (см. стр. 2 абзац 5 – стр. 3 абзац 13), а также чертежа (см. фиг. 3) к оспариваемому патенту можно сделать вывод о том, что для специалиста в данной области техники в явном виде следует технический результат устройства по данному патенту, заключающийся в создании такой конструкции чехла, позволяющей одновременно крепиться к держателю и осуществлять беспроводной заряд смартфона (см. пункт 35 Правил ПМ).



В свою очередь, необходимо обратить внимание, что специалисту в данной области техники, исходя из определения терминов «магнетизм», «катушка индуктивности», «электромагнитная индукция» (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 210, 275, 637) известно, что для достижения устройством по оспариваемому патенту упомянутого технического результата достаточно в металлической пластине сделать отверстие (вырез) для того, чтобы такая пластина не препятствовала распространению электромагнитных волн между индукционной катушкой зарядного устройства и индукционной катушкой, расположенной в корпусе телефона, а также позволяла удерживаться чехлу на магнитном держателе.

Следовательно, для специалиста в данной области техники, исходя из сведений, содержащихся в предшествующем устройству по оспариваемому патенту уровне техники, между признаком формулы полезной модели по этому патенту, характеризующим выполнение в металлической пластине выреза, и упомянутым техническим результатом в явном виде прослеживается причинно-следственная связь, что, в свою очередь, говорит о том, что эти признаки являются существенными (см. пункт 35 Требований ПМ).

Таким образом, решению, известному из интернет-ссылки [5], не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 69 Правил ПМ).

В отношении решений, известных из источников информации [2]-[4], [6]-[15], следует отметить, что каждому из этих решений также не присущ признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение в металлической пластине выреза, который, как было указано выше, является существенным (см. пункт 69 Правил ПМ).

Таким образом, каждому из решений, известных из источников информации [2]-[4], [6]-[15], не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 69 Правил ПМ).

Следовательно, в возражении не содержится доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении документа [16] следует отметить, что содержащаяся в нем информация представляет собой лишь систематизированные сведения о лице, подавшем возражение, которые, в свою очередь, не относятся к оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается документа [17], то содержащаяся в нем информация касается только юридически значимых действий, связанных с товарным знаком по свидетельству RU 619173, и, в свою очередь, не относится к оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении претензии [18] следует отметить, что наличие юридических отношений между патентообладателем и лицом, подавшим возражение, касающихся факта использования полезной модели по оспариваемому патенту, не оказывают какого-либо влияния на сделанные выше выводы.

Что касается указанных в возражении марок смартфонов [19], то их известность лишь подтверждает факт использования в них беспроводной зарядки, и, в свою очередь, не подтверждает известность какого-либо чехла для этих смартфонов.

В отношении Постановления [20] следует отметить, что содержащаяся в нем правовая позиция о нотариальном освидетельствовании просмотра интернет-источника не оказывает какого-либо влияния на сделанные выше выводы.

Что касается указанных в отзыве решений Роспатента [21], то данные решения не относятся к оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту и, следовательно, содержащиеся в них сведения не оказывают влияние на сделанные выше выводы.

В отношении представленного с возражением изделия [21] следует отметить, что в возражении не приведено сведений, подтверждающих факт его использования до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 52

Правил ПМ). Однако, необходимо обратить внимание, что конструктивные особенности этого изделия идентичны чехлу, раскрытому в интернет-ссылке [5], т.е. данному изделию также не присущ существенный признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение в металлической пластине выреза (см. заключение выше).

Таким образом, гипотетическое включение в предшествующий полезной модели по оспариваемому патенту уровень техники изделия [21] ввиду нахождения его в гражданском обороте до даты приоритета этой полезной модели не оказало бы влияния на сделанные выше выводы о соответствии данной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.12.2021, патент Российской Федерации на полезную модель № 203552 оставить в силе.**