

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 (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 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 поступившее 18.07.2023 от Скипора А.В. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.07.2023, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2771773, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2771773 на изобретение «Устройство для демонстрации товаров» выдан по заявке № 2021124332/03 с приоритетом от 17.08.2021 на имя Лазариди Е.Ю. (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Устройство для демонстрации товаров, состоящее как минимум из двух секций, каждая из которых выполнена в виде полой пространственной фигуры, образованной соединенными между собой опорной частью и по меньшей мере одной наклонной демонстрационной панелью с местами для размещения товаров, отличающееся тем, что секции выполнены одинаковой

формы и разных размеров, установлены одна в другой по принципу «матрёшки» и попарно соединены между собой посредством телескопических направляющих, обеспечивающих движение внутренней секции пары относительно внешней и ее удержание в выдвинутом положении, при этом размеры секций обеспечивают возможность их вхождения одна в другую вместе с размещенными на демонстрационных панелях товарами.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что демонстрационная панель выполнена ступенчатой формы, ступени которой образуют полки для размещения товаров.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что демонстрационная панель выполнена из прозрачного полимерного материала.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что демонстрационная панель усилена рамной конструкцией.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве телескопических направляющих используют шариковые направляющие полного выдвижения.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оптимальное количество секций составляет 3-4 секции.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каждая секция содержит две оппозитно расположенные демонстрационные панели, соединенные между собой верхними участками, при этом опорная часть выполнена в виде несущего основания, в котором зафиксированы нижние участки демонстрационных панелей.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно установлено в витрине с возможностью выдвижения за ее пределы и возврата в исходное положение, при этом прозрачная стенка витрины со стороны, в которую осуществляется выдвижение, смонтирована внешней секцией устройства и выдвигается вместе с ней.

9. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что оно установлено в витрине посредством телескопических направляющих скрытого монтажа, неподвижное основание которых закреплено на внутренних стенках витрины, а подвижная планка – на опорной части внешней секции.

10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что секции имеют в поперечном сечении треугольную форму.

11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что секции имеют в поперечном сечении форму трапеции.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого Гражданского кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по этому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- видеоролик, размещенный по интернет-адресу https://vk.com/skipor?w=wall21372628_813 (далее – [1]);

- видеоролик, размещенный по интернет-адресу <https://www.youtube.com/watch?v=L9ppywVfbWc> (далее – [2]);

- видеоролик, размещенный по интернет-адресу https://vk.com/skipor?w=wall21372628_874 (далее – [3]);

- видеоролик, размещенный по интернет-адресу https://vk.com/skipor?w=wall21372628_903 (далее – [4]);

- заключение патентного поверенного от 28.06.2023 в отношении оспариваемого патента (далее – [5]);

- претензия от 01.06.2023 от патентообладателя к лицу, подавшему возражение (далее – [6]).

Также в возражении указана заявка на патент US 20070220787, опубликованная 27.09.2007 (далее – [7]).

В свою очередь, в возражении указано следующее:

- все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту присущи решению, известному из видеоролика [2];

- признаки зависимых пунктов 2-11 данной формулы известны из источников информации [1]-[4], [7].

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 13.09.2023 и 14.09.2023 поступили дополнения к возражению, с которыми представлены следующие материалы:

- патент US 4460097, опубликован 17.07.1984 (далее – [8]);

- публикация заявки [7];

- заявка на патент US 2006226100, опубликована 12.10.2006 (далее – [9]);

- патент RU 2256391, опубликован 20.07.2005 (далее – [10]);

- заявка на патент US 20210169601, опубликована 10.06.2021 (далее – [11]);

- патент US 6464092, опубликован 15.10.2002 (далее – [12]);

- патент RU 2355276, опубликован 20.05.2009 (далее – [13]);

- интернет-ссылка <http://web.archive.org/web/20210624184715/https://www.mdm-complect.ru/catalog/npravlyayushchie/npravlyayushchie-polnogo-vydvizheniya/> (далее – [14]);

- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20160825164304/http://www.livemaster.ru:80/topic/1944107-kak-hranit-ukrasheniya-50-krutyh-sposobov> (далее – [15]);

- договоры субаренды торговой площадки № YARA 10243/2019 от 01.06.2019, 13367/2021 от 20.03.2021, 5054/2015 от 01.12.2015, 6195/2016 от 01.11.2016, 7348/2017 от 01.08.2017, 8593/2018 от 01.07.2018, 11916/2020 от 27.04.2020, 14406/2022 от 01.03.2022 (далее – [16]);

- справка от Галенко К.Г. от 13.09.2023 (далее – [17]);

- соглашение 04.09.2019 (далее – [18]);

- договор купли-продажи от 09.09.2016 (далее – [19]);

- видеозаписи от 11.09.2023 (далее – [20]).

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

При этом от патентообладателя 18.08.2023 и 18.10.2023 поступил отзыв и дополнения к нему.

В свою очередь, в отзыве отмечено, что в возражении не приведено документального подтверждения дат, с которых видеоролики [1]-[4] стали общедоступными.

Кроме того, в дополнениях к отзыву отражены доводы о том, что в видеороликах [1]-[4] не содержится сведений о признаках зависимых пунктов 3, 4, 11 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

При этом с дополнениями представлены следующие материалы:

- уточненная формула изобретения (полезной модели) по оспариваемому патенту, скорректированная путем внесения в независимый пункт 1 формулы изобретения данного патента признаков зависимого пункта 3 этой формулы, а также признаков, характеризующих усиление демонстрационной панели элементами жесткости по периметру.

- ходатайство о преобразовании оспариваемого патента на изобретение в патент на полезную модель.

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

С учетом даты подачи заявки (17.08.2021), по которой был выдан оспариваемый патент на изобретение, правовая база для оценки патентоспособности этого изобретения включает упомянутый Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи указанной заявки (далее - Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий

по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее – Порядок ИЗ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316 и зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 3 статьи 1398 Кодекса в период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 настоящего Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 75 Правил ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

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 Кодекса при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны;

- о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1398 Кодекса.

Согласно пункту 12 Порядка ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является, в частности, - для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 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.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» показал следующее.

В отношении источников информации [1]-[4], [14]-[20] 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 публикации на указанный видеохостинг имеется у любого пользователя данного интернет-ресурса. В свою очередь, дату публикации любого видеоролика в видеохостинге «<https://www.youtube.com/>» можно проверить, в частности, в веб-браузере Google Chrome (командная строка «Посмотреть код страницы» и затем найти фразу «publishDate»).

Следовательно, содержащаяся в видеоролике [2] информация может быть включена в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту (см. пункт 12 Порядка ИЗ).

Интернет-сайт «<https://vk.com/>» представляет собой онлайн-платформу (социальную сеть), которая используется для общения, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи.

При этом необходимо обратить внимание, что на интернет-страницах [1], [3], [4] отсутствует какая-либо информация о том, что размещенный на них контент является закрытым или ограниченным для широкого круга пользователей.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что размещенная на этих интернет-ссылках информация является общедоступной с даты ее размещения.

Следовательно, отраженные в видеороликах [1], [3], [4] сведения могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту (см. пункт 12 Порядка ИЗ).

Интернет-сервис «<https://web.archive.org/>» является некоммерческой организацией, осуществляющей автоматическую архивацию интернет-пространства с помощью веб-краулеров (поисковый робот), что говорит о том, что на дату архивации какой-либо интернет-страницы, размещенные на ней сведения являлись общедоступными.

Таким образом, содержащаяся в интернет-ссылках [14]-[15] информация может быть включена в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту (см. пункт 12 Порядка ИЗ).

Что касается источников информации [16], [17], [20], то содержащиеся в них совокупные сведения по существу говорят о том, что с августа 2017 г. по настоящее время отраженное в видеоролике [2] оборудование «ЧЕХЛЮ МАРКЕТ» располагается в ТЦ (ТРЦ) «Аура» г. Ярославль.

Таким образом, содержащиеся в данных источниках информации технические сведения могут быть использованы в совокупности с видеороликом [2] при оценке патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту (см. пункт 12 Порядка ИЗ).

В отношении документов [18], [19] стоит сказать, что отраженные в них сведения содержат лишь наименования конструктивных деталей, которые, в свою очередь, не корреспондируются с оборудованием, отраженным в видеороликах [1]-[4].

Кроме того, стоит сказать, что документы [18], [19] представляют лишь собой намерения о продаже Климачевым Д.В. лицу, подавшему возражение, оборудования согласно перечисленной в документе [18]

номенклатуре, о передаче точки продажи в ТК «Континент» в собственность патентообладателя и Сычева К.П.


При этом с возражением не представлено каких-либо документов, подтверждающих исполнение указанных намерений.

Следовательно, отраженные в документах [18], [19] сведения не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту (см. пункт 12 Порядка ИЗ).

При этом исследование источников информации [1]-[4], [7]-[15] показало, что наиболее близким аналогом решения по оспариваемому патенту является оборудование, отраженное в видеоролике [2].

В свою очередь, из видеоролика [2] известно устройство для демонстрации товаров (см. весь видеоролик). Это устройство состоит как



минимум из двух секций (см. скриншот 0:15 «»), каждая из которых выполнена в виде полой пространственной фигуры, образованной соединенными между собой опорной частью и по меньшей мере одной наклонной демонстрационной панелью с местами для размещения товаров (см. скриншот 0:15



«»). При этом секции выполнены

одинаковой формы и разных размеров, установлены одна в другую по принципу «матрёшки» (см. временной интервал 0:14-0:15) и попарно соединены между собой посредством направляющих (см. скриншот 0:15



»), обеспечивающих движение внутренней секции пары относительно внешней секции и ее удержание в выдвинутом положении, при этом размеры секций обеспечивают возможность их вхождения одна в другую вместе с размещенными на демонстрационных панелях товарами (см. временной интервал 0:14-0:15).

В свою очередь, исходя из определения термина «телескопический - имеющий выдвижные части, подобные выдвижным трубам телескопа» (см. интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1052214> с отсылкой на «Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940»), а также с учетом работы отмеченных выше направляющих (см. временной интервал 0:14-0:15) можно сделать вывод о том, что эти направляющие являются телескопическими.

Таким образом, решению, известному из видеоролика [2], присущи все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, что говорит о несоответствии этого изобретения условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 70 Правил ИЗ).

Следовательно, в возражении содержатся доводы, подтверждающие несоответствие изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна».

При этом в отношении признаков зависимых пунктов 2-11 формулы изобретения по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

В видеоролике [2] отражено то, что демонстрационная панель выполнена ступенчатой формы, ступени которой образуют полки для



размещения товаров (см. скриншот 0:14 «»), т.е. признаки зависимого пункта 2 указанной формулы (см. пункт 70 Правил ИЗ).

В решении, известном из видеоролика [2], демонстрационная панель выполнена из прозрачного материала (см. временной интервал 0:15-0:19).

В видеоролике [2] отражено то, что в известном из него решении



предусмотрены 3 (см. скриншот 0:15 «») и 4



(см. скриншот 0:11 «») секции, т.е. признаки зависимого пункта 6 упомянутой формулы (см. пункт 70 Правил ИЗ).

В решении, известном из видеоролика [2], каждая секция содержит две оппозитно расположенные демонстрационные панели, соединенные между собой верхними участками (см. скриншот 0:14



«»), при этом опорная часть выполнена в виде несущего основания, в котором зафиксированы нижние участки



демонстрационных панелей (см. скриншот 0:14 «»), т.е. признаки независимого пункта 7 указанной формулы (см. пункт 70 Правил ИЗ).

В видеоролике [2] отражено то, что устройство для демонстрации товаров установлено в витрине с возможностью выдвижения за ее пределы и возврата в исходное положение, при этом прозрачная стенка витрины со стороны, в которую осуществляется выдвижение, смонтирована внешней секцией устройства и выдвигается вместе с ней (см. временной интервал 0:14-0:15), т.е. признаки независимого пункта 8 упомянутой формулы (см. пункт 70 Правил ИЗ).

Решение, известное из видеоролика [2], установлено в витрине посредством телескопических направляющих, неподвижное основание

которых закреплено на внутренних стенках витрины, а подвижная планка – на опорной части внешней секции (см. временной интервал 0:10-0:12) (см. пункт 70 Правил ИЗ).

При этом исходя из определения термина «скрытым называют устройство, которое намеренно делается невидимым» (см. интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/4904/%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9> с отсылкой на «Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003»), а также с учетом работы данных направляющих (см. временной интервал 0:10-0:12) можно сделать вывод о том, что эти направляющие невидимы в сложенном положении и, следовательно, установлены посредством скрытого монтажа.

Таким образом, признаки зависимого пункта 9 указанной формулы присущи решению, известному из видеоролика [2] (см. пункт 70 Правил ИЗ).

В видеоролике [2] отражено то, что секции имеют в поперечном сечении треугольную форму (см. скриншот 0:15



»), т.е. признаки зависимого пункта 10 упомянутой формулы (см. пункт 70 Правил ИЗ).

При этом из патента [10] известно выполнение витрины из прозрачных оргстеклянных пластин (см. стр. 2 абзац 9), т.е. из прозрачного полимерного материала, т.е. признаки зависимого пункта 3 указанной формулы (см. пункт 75 Правил ИЗ).

В свою очередь, из публикации заявки [7] известно усиление демонстрационной панели рамной конструкцией (см. абзац [0025], фиг. 4 поз. 50), а также выполнение секции в форме трапеции в поперечном сечении (см. фиг. 9), т.е. признаки зависимых пунктов 4, 11 упомянутой формулы (см. пункт 75 Правил ИЗ).

При этом из патента [12] известно применение телескопических направляющих полного выдвижения с подшипником (см. колонка 5 абзац 1), а из интернет-ссылки [14] известно изделие ВЕКТОР BS45 полного выдвижения с шариковой направляющей, т.е. признаки зависимого пункта 5 указанной формулы (см. пункт 75 Правил ИЗ).

Из сказанного выше следует, что изобретение, охарактеризованное в формуле оспариваемого патента, не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Таким образом, в возражении содержатся доводы, подтверждающие несоответствие изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В отношении ходатайства о преобразовании оспариваемого патента на изобретение в патент на полезную модель и уточненной патентообладателем формулы полезной модели необходимо отметить следующее.

Как было продемонстрировано в заключении выше, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать оспариваемый патент на изобретение недействительным полностью и, следовательно, ходатайство о преобразовании этого патента в патент на полезную модель может быть удовлетворено.

Однако, патент на полезную модель по заявке 2021124332/03 по уточненной патентообладателем формуле не может быть выдан по следующим обстоятельствам.

Как было указано в заключении выше, в уточненную формулу внесены признаки, характеризующие усиление демонстрационной панели элементами жесткости по периметру.

При этом данные признаки не находят своего отражения в зависимых пунктах 2-11 формулы изобретения по оспариваемому патенту, а содержатся лишь в описании (см. стр. 5 абзац 7) к этому патенту.

Таким образом, указанная уточненная формула полезной модели не соответствует требованиям, установленным пунктом 40 Правил ППС ввиду того, что внесенные в эту формулу упомянутые признаки из описания, ранее не предусмотренные данной формулой, могут привести к возникновению нового объекта, на который патент не выдавался, нарушителями прав на который будут третьи лица, добросовестно использовавшие этот иной, прежде не считавшийся запатентованным объект.

При этом необходимо обратить внимание, что аналогичная правовая позиция отражена в Постановлении Президиума суда по интеллектуальным правам от 07.12.2015 по делу № СИП-32/2015 (см. стр. 29 абзац 1 снизу - стр. 30 абзацы 1, 2) и в решении Суда по интеллектуальным правам от 01.07.2017 по делу СИП-109/2017 (см. стр. 21 абзацы 2-4).

В отношении источников информации [1], [3], [4], [8], [9], [11], [13], [15]-[17], [20] следует отметить, что они не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

Что касается заключения [5], то содержащиеся в них сведения не оказывают влияния на сделанные выше выводы.

В отношении претензии [6] стоит сказать, что содержащаяся в ней информация также не оказывает влияния на сделанные выше выводы т.к. имеет отношение к факту использования изобретения по оспариваемому патенту в смысле положений пункта 3 статьи 1358 Кодекса, но при этом не содержит в себе каких-либо сведений, касающихся патентоспособности этого изобретения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.07.2023, патент Российской Федерации на изобретение № 2771773 признать недействительным полностью.