

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО “АРТВЕЙ Стартап” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 07.02.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 169627, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 169627 на полезную модель «Устройство для раскалывания материала» выдан по заявке № 2016127528/13 с приоритетом от 08.07.2016 на имя Царева А.С., Чумака К.Ф., Дьяковой А.Е. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Устройство для раскалывания материала, включающее: нижнее основание (1), верхний ограничительный элемент (3) для удержания раскалываемого материала, соединенный с основанием посредством стоек (2), и режущий инструмент (4), соединенный со стойками (2) и содержащий вертикально ориентированное лезвие (5), обращенное к ограничительному элементу (3), а также соединенные с лезвием ребра (6), выступающие за габариты лезвия (5) с обеих сторон, отличающееся тем, что указанные ребра (6) ориентированы вертикально и размещены на расстоянии друг от друга, при этом

ребра (6) имеют верхние грани (6а), наклоненные к плоскости лезвия (5) под углом (α) 5-50°, причем ребра, расположенные в центральной части режущего инструмента (4), имеют большую высоту, чем ребра, расположенные в периферийных частях режущего инструмента (4).

2. Устройство по п. 1, в котором ребра (6) имеют форму равностороннего треугольника со скругленными нижними углами.

3. Устройство по п. 1, в котором плоскости ребер (6) перпендикулярны плоскости лезвия (5).

4. Устройство по п. 1, в котором соотношение общей толщины ребер (6) к длине лезвия (5) составляет 1:3-1:8.

5. Устройство по п. 1, в котором лезвие (5) режущего инструмента имеет дугообразную кромку (5а).

6. Устройство по п. 5, в котором соотношение длины лезвия (5) к расстоянию между ограничительным элементом (3) и кромкой (5а) лезвия составляет 1:1-1:2.

7. Устройство по п. 1, в котором основание (1) выполнено в виде плоского кольцевого элемента.

8. Устройство по п. 1, в котором ограничительный элемент (3) выполнен в виде замкнутого или незамкнутого кольцевого элемента.

9. Устройство по п. 1, выполненное из металлического сплава.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

В возражении отмечено, что все признаки полезной модели, указанные в независимом пункте формулы, за исключением несущественных признаков “ребра имеют верхние грани, наклоненные к плоскости лезвия под углом (α) 5-50°”, стали известны до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту из размещенных на сервисе YouTube видеороликов:

– Дровокол для дома и дачи! KOLUNDROV.RU, <https://www.youtube.com/watch?v=rr3Tnm0xbvk>, дата загрузки 15.06.2016 (далее – [1]);

– Отзыв реального пользователя дровокола “KOLUNDROV”, <https://www.youtube.com/watch?v=EknB97qRUY0>, дата загрузки 04.07.2016 (далее – [2]);

– Дровокол за 60 секунд, https://www.youtube.com/watch?v=nl5ca_l_6s, 12.06.2016 (далее – [3]);

– Модели дровокола 360, <https://www.youtube.com/watch?v=4M5Z1AKCuk4>, 12.06.2016 (далее – [4]);

– Быстрая колка дров, <https://www.youtube.com/watch?v=HKvR6r2LmtU>, 12.06.2016 (далее – [5]).

При этом в возражении подчеркнуто, что размещение данных видеороликов в личном кабинете канала “Безопасный дровокол” до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту документально подтверждено протоколом осмотра доказательств 39 АА 1564976-1564978 от 17.01.2018 (далее – [6]).

Кроме того, к возражению приложены копии следующих материалов:

– решение Роспатента по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель № 169627 от 27.06.2018 (далее – [7]);

– решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-647/2018 от 25.12.2018 (далее – [8]);

– постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-481/2016 от 10.02.2017 (далее – [9]);

– решение ВАС Российской Федерации № ВАС-13348/12 от 13.12.2012 (далее – [10]);

– заключение коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель № 140095 от 10.10.2018 (далее – [11]);

– решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-305/2018 от 18.10.2018 (далее – [12]);

– письмо ООО “АРТВЕЙ Стартап” в адрес Youtube LLC от 05.12.2017 (далее – [13]);

– письмо Youtube LLC в адрес ООО “АРТВЕЙ Стартап” (далее – [14]);

– патентный документ WO2014/098622, опубл. 26.06.2014 (далее – [15]).

В дополнение к возражению, поступившему 13.06.2019, приложены интернет-распечатки с сайтов <https://support.google.com>, на 1 л. (далее – [16]) и <https://studio.youtube.com>, на 13 л. (далее – [17]), подтверждающие, по мнению лица, подавшего возражение, размещение видеороликов [1] – [5] в открытом доступе на сервисе YouTube.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В отзыве по мотивам возражения, поступившем 29.04.2019, патентообладатель не согласился с доводами возражения, отметив, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту “ребра имеют верхние грани, наклоненные к плоскости лезвия под углом (α) 5-50°” являются существенными.

В дополнении к отзыву на возражение, поступившему 11.06.2019, патентообладатель повторил свои доводы о существенности вышеуказанных признаков формулы, а также отметил, что приложенный к возражению “... протокол осмотра зафиксировал лишь, что ролики были загружены в указанные даты и имели некоторое количество просмотров. Однако протокол не подтверждает факт общедоступности роликов, поскольку наличие просмотров может быть объяснено переходами по закрытым ссылкам.”

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (08.07.2016), правовая база для оценки патентоспособности полезной модели включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов,

являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Минэкономразвития от 30.09.2015 №701 и зарегистрированные в Минюсте РФ 25.12.2015, рег. № 40244 (далее – Требования).

В соответствии с пунктом 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 52 Правил 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 опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования;
- 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.

В соответствии с пунктом 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 в разделе описания полезной модели “Раскрытие сущности полезной модели” приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- 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;

- 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 40 Требований формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов

патентообладателя, касающихся несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

Одним из источников информации, приведенных в возражении в подтверждение довода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, является патентный документ [15] (данный источник информации указан в описании полезной модели по оспариваемому патенту в качестве ближайшего аналога).

Из патентного документа [15] известно устройство для раскалывания материала, включающее следующие признаки, присущие устройству по оспариваемому патенту:

- наличие нижнего основания (элемент 7; фиг. 1-7 патентного документа [15]);
- наличие верхнего ограничительного элемента для удержания раскалываемого материала (элемент 11; фиг. 1-7 патентного документа [15]);
- верхний ограничительный элемент соединен с основанием посредством стоек (стойки 10; фиг. 1-4, 7 патентного документа [15]);
- наличие режущего инструмента, содержащего вертикально ориентированное лезвие, обращенное к ограничительному элементу (режущее средство 3; фиг. 1-6 патентного документа [15]);
- режущий инструмент соединен со стойками (фиг. 4-5, 7 патентного документа [15]);
- наличие соединенных с лезвием ребер, выступающих за габариты лезвия с обеих сторон (фиг. 5, стр.22 описания патентного документа [15]);
- ребра ориентированы вертикально и размещены на расстоянии друг от друга (фиг. 5 патентного документа [15]).

Отличием устройства по оспариваемому патенту от известного из патентного документа [15] является то, что:

- ребра имеют верхние грани, наклоненные к плоскости лезвия под углом 5-50° (из сведений, приведенных в описании и на фигурах патентного документа

[15] невозможно сделать однозначный вывод о наличии граней у ребер и об угле наклона указанных граней);

– ребра, расположенные в центральной части режущего инструмента, имеют большую высоту, чем ребра, расположенные в периферийных частях режущего инструмента.

В отношении признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту “ребра имеют верхние грани, наклоненные к плоскости лезвия под углом 5-50°” необходимо отметить следующее.

Согласно описанию техническим результатом от использования полезной модели по оспариваемому патенту является снижение величины прилагаемого усилия, необходимого для разделения материала.

Как правомерно отмечено в возражении, в описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо сведения о причинно-следственной связи указанного признака формулы и технического результата. Довод, изложенный в отзыве на возражение, о том, что другая форма ребер “приведет к частичному заклиниванию материала”, а “угол наклона граней 5-50° к плоскости лезвия является наиболее оптимальным с точки зрения приложения усилий” не подтвержден какими-либо данными.

Таким образом, можно согласиться с доводом лица, подавшего возражение, о несущественности указанного признака.

Что касается признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту “ребра, расположенные в центральной части режущего инструмента, имеют большую высоту, чем ребра, расположенные в периферийных частях режущего инструмента”, то в возражении отсутствует какой-либо анализ существенности данного признака.

Таким образом, из патентного документа [15] не известно устройство, которому присущи все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В качестве ближайшего аналога полезной модели по оспариваемому патенту в возражении указан древокол, информация о котором размещена в сети

Интернет на сервисе YouTube по адресам: [1] – [5].

В отношении протокола осмотра доказательств [6] (удостоверяющего, по мнению лица, подавшего возражение, факт загрузки указанных видеороликов на сервис YouTube до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту) следует отметить, что он удостоверяет тот факт, что вышеуказанные видеоролики с информацией о дровоколе содержались в среде Интернет по адресам [1] – [5] на дату проведения нотариусом осмотра данной страницы (17.01.2018), т.е. после даты приоритета (08.07.2016) полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается указанных дат загрузки видеороликов на сервис, то здесь необходимо подчеркнуть следующее.

Широко известно, что на сервисе YouTube видеоролики могут быть представлены в открытом доступе (видеоролик могут просматривать все пользователи YouTube), ограниченном доступе (видеоролик может просматривать только администратор канала и пользователи, которых он выберет), с доступом по ссылке (видеоролик могут просматривать только пользователи, которые знают нужный URL). При этом, настройки доступа могут быть изменены администратором YouTube канала в любое время.

Как указано в протоколе осмотра доказательств [6], “информация, отраженная в приложениях настоящего протокола, находилась в закрытом доступе и для ее получения требовалось введение регистрационных данных, предоставленных заявителем, и авторизация”. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на момент просмотра нотариусом для доступа к указанным видеороликам требовались логин и пароль, т.е. они не находились в открытом доступе.

Что касается писем [13] – [14], то они лишь подтверждают факт того, что информация о дате размещения видеороликов [1] – [5] на сервисе YouTube в настоящее время находится в общем доступе на канале “Безопасный дровокол”. Вместе с тем, указанные письма не подтверждают факт нахождения самих видеороликов [1] – [5] в открытом доступе до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении интернет-распечаток [16] – [17] необходимо подчеркнуть следующее. Как указано в дополнительных материалах к возражению, поступивших 13.06.2019, содержащаяся в указанных распечатках информация позволяет сделать вывод о нахождении видеороликов [1] – [5] в открытом доступе до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. Вместе с тем, указанные интернет-распечатки [16] – [17] не могут быть расценены как документальное подтверждение даты, с которой информация о видеороликах [1] – [5] находилась в сети Интернет в открытом доступе и, соответственно, стала общедоступной (пункт 52 Правил).

В соответствии с изложенным можно констатировать, что представленные в возражении источники информации [1] – [5] не могут быть включены в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

Материалы [7] – [8] представлены лицом, подавшим возражение, для сведения (указанные материалы касаются ранее поданного возражения против выдачи патента на полезную модель № 169627).

Материалы [9] – [12] представлены лицом, подавшим возражение, для подтверждения довода о “необходимости признания признаков несущественными в случае, если в описании полезной модели не раскрывается причинно-следственная связь с заявленным техническим результатом, достигаемым в результате использования полезной модели”.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности “новизна”.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.02.2019, патент Российской Федерации на полезную модель № 169627 оставить в силе.