

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 Общества с ограниченной ответственностью "Десятое королевство" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.12.2016 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 62533, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 62533 на группу полезных моделей «Игровой элемент для мозаики (варианты)» выдан по заявке № 2006141177/22 с приоритетом от 22.11.2006 на имя Ефременко Владимира Николаевича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Игровой элемент для мозаики, выполненный в виде полого тонкостенного элемента, состоящего из основания со стенкой, расположенной перпендикулярно основанию и на которой выполнен, по меньшей мере, один элемент соединения типа выступ или, по меньшей мере, один элемент соединения типа паз, отличающийся тем, что основание выполнено сферообразно выпуклым или вогнутым и в плане круглым, а стенка основания выполнена цилиндрической и на ней выполнены радиально выступающие выступы в виде вертикально ориентированных цилиндрических тел вращения или призм, связанных со стенкой

перемычками, в основании рядом со стенкой на участках между выступами выполнены повторяющие форму выступов пазы, а в стенке основания напротив пазов выполнены ориентированные по высоте стенки щели для размещения перемычек выступов присоединяемых игровых элементов.

2. Игровой элемент для мозаики, выполненный в виде полого тонкостенного элемента, состоящего из основания со стенкой, расположенной перпендикулярно основанию и на которой выполнен, по меньшей мере, один элемент соединения типа выступ или, по меньшей мере, один элемент соединения типа паз, отличающийся тем, что основание выполнено сферообразно выпуклым или вогнутым и в плане круглым, а стенка основания выполнена цилиндрической и на ней выполнены радиально выступающие выступы в виде вертикально ориентированных цилиндрических тел вращения или призм, связанных со стенкой перемычками, в основании рядом с внутренней поверхностью стенки на участках между выступами выполнены повторяющие форму выступов глухие пазы, открытые со стороны, противоположной основанию, а в стенке основания напротив пазов выполнены ориентированные по высоте стенки щели для размещения перемычек выступов присоединяемых игровых элементов.

3. Игровой элемент для мозаики, выполненный в виде полого тонкостенного многогранного элемента, состоящего из основания в виде многоугольника с плоскими гранями, расположенными перпендикулярно основанию и на которых выполнен, по меньшей мере, один элемент соединения типа выступ или, по меньшей мере, один элемент соединения типа паз, отличающийся тем, что основание выполнено плоским или выпуклыми или вогнутым, а на части граней основания выполнены радиально выступающие выступы в виде вертикально ориентированных цилиндрических тел вращения или призм, связанных с соответствующими гранями перемычками, в основании рядом с внутренней поверхностью

граней на участках между выступами выполнены повторяющие форму выступов глухие пазы, открытые со стороны, противоположной основанию, а в гранях основания напротив этих пазов выполнены ориентированные по высоте грани щели для размещения перемычек выступов присоединяемых игровых элементов.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной группы полезных моделей по независимым пунктам 1-3 упомянутой формулы условию патентоспособности «новизна».

Лицом, подавшим возражение, приводятся аргументы в отношении наличия у него заинтересованности в подаче данного возражения. При этом представляются копии ряда материалов (далее – [1]) в подтверждение того, что лицо, подавшее возражение, является известным российским производителем, а также поставщиком обучающих игр и игрушек для детей. Лицо, подавшее возражение, также упоминает о том, что в отношении него патентообладателем «... было подано исковое заявление 07.06.2016 ...» «... по нарушению его прав на патент № 62533 ...». В подтверждение сказанного к возражению приложены следующие материалы [1]:

– распечатка из информационно-поисковой системы www1.fips.ru результатов поиска товарных знаков правообладателя «Десятое королевство», всего 3 л. (далее – [1.1]);

– распечатка с сайта www.10kor.ru сведений о наличии у ООО «Десятое королевство» наград в области производства игрушек, всего на 6 л. (далее – [1.2]);

– документы, подтверждающие отчуждение права на патент № 54702 на промышленный образец «Игра “Мозаика “ТОТО МОЗАИК”» в пользу ООО «Десятое королевство», всего на 9 л. (далее – [1.3]);

– патент Российской Федерации на промышленный образец № 54702 «Игра “Мозаика “ТОТО MOZAIC”», правообладатель ООО «Десятое королевство», на 6 л. (далее – [1.4]);

– патент Российской Федерации на промышленный образец № 67269 «Игра», правообладатель ООО «Десятое королевство», на 3 л. (далее – [1.5]);

– патент Российской Федерации на полезную модель № 115084 «Калейдоскоп», правообладатель ООО «Десятое королевство», на 3 л. (далее – [1.6]);

– распечатка раздела «Мозаика для детей» электронного каталога интернет-магазина www.10kog.ru, всего 5 л. (далее – [1.7]);

– выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Десятое королевство» на 2 л. (далее – [1.8]);

– распечатка с интернет-ресурса www.nic.ru сведений о домене 10kog.ru на 1 л. (далее – [1.9]);

– свидетельство Республики Казахстан № 39732 на товарный знак «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО», правообладатель ООО «Десятое королевство», на 5 л. (далее – [1.10]);

– свидетельство Украины № 161900 на товарный знак «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО», правообладатель ООО «Десятое королевство», на 3 л. (далее – [1.11]);

– свидетельство Республики Беларусь № 48136 на товарный знак «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО», правообладатель ООО «Десятое королевство», на 3 л. (далее – [1.12]);

– свидетельство Республики Беларусь № 46473 на товарный знак «ПОЛЕ ЧУДЕС», правообладатель ООО «Десятое королевство», на 3 л. (далее – [1.13]).

Дополнительно на заседании коллегии, состоявшемся 23.03.2017, лицом, подавшим возражение, были представлены сведения (далее – [1.14]) о

существовании инициированных патентообладателем против него судебных дел А41-30985/2016 и А41-71538/16.

В отношении несоответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении отмечается, что «... совокупность ... существенных признаков, приведенных в независимых пунктах формулы полезной модели известна из уровня техники ...». В подтверждение сказанного к возражению приложены копии полученных из Федерального института промышленной собственности (ФИПС) материалов заявки на выдачу патента на полезную модель № 2006127110 (далее – [2.1]), а также заявки на выдачу патента на полезную модель № 2006127111 (далее – [2.2]).

При этом лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что независимые пункты формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, включают в себя ряд признаков, которые не могут быть признаны существенными с точки зрения их влияния на технические результаты, указанные в описании к оспариваемому патенту.

Согласно возражению все существенные признаки полезных моделей по независимым пунктам 1 и 2 формулы оспариваемого патента известны из заявки [2.1], а все существенные признаки полезной модели по независимому пункту 3 формулы – из заявки [2.2].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя до заседания коллегии, состоявшегося 23.03.2017, поступил (15.03.2017) отзыв на данное возражение, в котором он выражает несогласие с выводами лица, подавшего возражение.

При этом патентообладатель выражает мнение о том, что у лица, подавшего возражение, «... отсутствуют основания для подачи возражения ...», поскольку срок действия оспариваемого патента истек, а

лицо, его подавшее, не является заинтересованным лицом. Отсутствие заинтересованности, согласно отзыву на возражение вытекает из того, что патентообладатель после подачи иска в Арбитражный суд Московской области «... отказался от заявленных исковых требований в полном объеме и суд по этому основанию прекратил производство по делу ...», в результате патентообладатель «... в силу закона ... лишен возможности в дальнейшем обращаться с аналогичными требованиями ...». При этом к отзыву на возражение приложены копии следующих материалов:

- ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения (дело № А41-71538/16) на 2 л. (далее – [3.1]);
- Определение (резюмирующая часть) Арбитражного суда Московской области от 07.12.2016 по делу А41-71538/16 (далее – [3.2]);
- Определение от 07.12.2016 Арбитражного суда Московской области о прекращении производства по делу А41-71538/16 (далее – [3.3]);
- отказ от иска от 29.11.2016 по делу А41-71538/16 (далее – [3.4]).

Кроме того, патентообладатель отмечает, что разработка и производство подобной мозаики осуществлялись с его участием до дат приоритета патентов 60383 и 60384 (*прим.* данные патенты выданы по заявкам [2.1] и [2.2]). Данное обстоятельство, по мнению патентообладателя, подтверждаются следующими материалами (*прим.* представлялись им ранее в рамках делопроизводства по другому возражению):

- каталог товаров «Stellar» за 2006 год (далее – [3.5]);
- копии чертежей «... по проектированию пресс-формы для литья элементов мозаики «Черепашки» ...» (далее – [3.6]).

Также патентообладатель указывает на то, что формулы патентов 60383 и 60384 не содержат всех существенных признаков формулы оспариваемого патента. При этом патентообладатель выражает мнение о недопустимости сравнения формулы оспариваемого патента со сведениями,

содержащимися в описании и на чертежах противопоставляемых источников информации.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется ее формулой. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные

модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 настоящего Закона, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно части второй статьи 25 Закона после публикации сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске.

Согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику

технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 3 пункта 19.4 Правил ПМ при проведении информационного поиска в объем информационного поиска для целей проверки новизны заявленной полезной модели включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, кроме отозванных заявителем, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации;
- заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;
- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Срок действия оспариваемого патента на дату подачи возражения истек. Однако, в соответствии с третьим абзацем пункта 2 статьи 1398 Кодекса возражение против выдачи патента может быть подано заинтересованным лицом и по истечении срока его действия.

При подаче возражения и на заседании коллегии, лицом, подавшим возражение, были представлены документы [1]. Представленные материалы

[1.2], [1.7], [1.8], [1.9] содержат информацию об осуществлении лицом, подавшим возражение, подготовительной деятельности в области реализации детских игрушек. Следует отметить, что у лица, подавшего возражение, на момент подачи возражения имелись в упомянутой области исключительные права как на технические и художественно-конструкторские решения, так и на средства индивидуализации, о чем свидетельствуют материалы [1.1], [1.3] – [1.6], [1.10] – [1.13]. Также, в деле представлена информация [1.4], [3.1] – [3.4] о том, что имел место спор о нарушении исключительных прав на полезную модель между лицом, подавшим возражение, и патентообладателем.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО "Десятое королевство" в подаче возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 62533 «Игровой элемент для мозаики (варианты)».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Заявки на выдачу патента на полезную модель [2.1] и [2.2] имеют приоритет (по обеим заявкам 26.07.2006) более ранний, чем приоритет (22.11.2006) заявки, по которой был выдан оспариваемый патент. При этом заявки [2.1] и [2.2] удовлетворяют всем условиям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 19.4 Правил ПМ, а именно поданы в Российской Федерации, заявителем является иное лицо, в сравнении с оспариваемым патентом, а также с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо, т.к. по данным заявкам осуществлены публикации сведений о выдаче патентов на полезную модель (см. часть вторую статьи 25 Закона).

Таким образом, упомянутые заявки [2.1] и [2.2] могут быть включены в полном объеме в уровень техники для целей проверки соответствия группы

полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Из заявок [2.1] и [2.2] известны технические решения игровых элементов для мозаики, т.е. средство того же назначения, что и группа полезных моделей по оспариваемому патенту.

Анализ материалов заявки [2.1] показал, что из нее известен игровой элемент для мозаики, который как и в полезных моделях по независимым пунктам 1 и 2 формулы оспариваемого патента, выполнен в виде полого элемента, состоящего из основания со стенкой, расположенной перпендикулярно основанию и на которой выполнено несколько элементов соединения типа выступ, а также несколько элементов соединения типа паз.

Основание элемента для мозаики по заявке [2.1] также может быть выполнено сферообразно выпуклым и в плане круглым. Стенка основания также может быть выполнена цилиндрической и на ней выполнены радиально выступающие выступы в виде вертикально ориентированных цилиндрических тел вращения, каждый из которых связан со стенкой переключкой.

В основании игрового элемента по заявке [2.1], как и в полезных моделях по независимым пунктам 1 и 2 формулы оспариваемого патента, рядом со стенкой, а точнее рядом с внутренней поверхностью стенки, на участках между выступами выполнены повторяющие форму выступов пазы, а в стенке основания напротив пазов выполнены ориентированные по высоте стенки щели для размещения переключек выступов присоединяемых игровых элементов. При этом упомянутые пазы в техническом решении по заявке [2.1] выполнены также, как и в полезной модели по независимому пункту 2 формулы оспариваемого патента, а именно открытыми со стороны, противоположной основанию.

Анализ материалов заявки [2.2] показал, что из нее известен игровой элемент для мозаики, который как и в полезной модели по независимому

пункту 3 формулы оспариваемого патента, выполнен в виде полого многогранного элемента, состоящего из основания в виде многоугольника с плоскими гранями, расположенными перпендикулярно основанию и на которых выполнено несколько элементов соединения типа выступ, а также несколько элементов соединения типа паз.

Основание элемента для мозаики по заявке [2.2] также может быть выполнено плоским (см. фиг.1,2) или выпуклым (см. фиг.3,4). На части граней основания также выполняются радиально выступающие выступы в виде вертикально ориентированных цилиндрических тел вращения, каждый из которых связана с соответствующую гранью переключкой.

В основании игрового элемента по заявке [2.2], как и в полезной модели по независимому пункту 3 формулы оспариваемого патента, рядом с внутренней поверхностью граней на участках между выступами выполнены повторяющие форму выступов пазы. Эти пазы в игровых элементах по заявке [2.2] открыты, в частности, и со стороны, противоположной основанию. В технических решениях по заявке [2.2], как и в третьем варианте выполнения группы полезных моделей по оспариваемому патенту, в гранях основания напротив упомянутых пазов выполнены ориентированные по высоте грани щели для размещения переключек выступов присоединяемых игровых элементов.

Нужно отметить, что в заявках [2.1] и [2.2] отсутствуют сведения о признаках группы полезных моделей по оспариваемому патенту, согласно которым игровой элемент является тонкостенным, его основание может быть выполнено вогнутым, присоединительные выступы могут быть выполнены в виде призм, а пазы могут быть выполнены глухими со стороны основания.

Однако, упомянутые отличительные признаки группы полезных моделей по оспариваемому патенту не могут быть признаны существенными с точки зрения возможности достижения технических результатов, указанных в описании к оспариваемому патенту. Данный вывод основан на

том, что патентообладателем ни в описании к оспариваемому патенту, ни в отзыве на возражение не было приведено сведений о наличии причинно следственной связи между упомянутыми признаками и улучшением эксплуатационных показателей (надежности соединения) игровых элементов мозаики, а также расширением возможности развития моторных и логических навыков у ребенка. Здесь также целесообразно отметить, что развитие таких психофизических качеств ребенка, как моторные и логические навыки, носит субъективный, а не объективный характер, т.е. такой результат не может быть признан техническим.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все существенные признаки независимых пунктов 1 и 2 формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения, известны из заявки [2.1], а все существенные признаки независимого пункта 3 – из заявки [2.2].

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать все полезные модели запатентованной группы несоответствующими условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 5 Закона и подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

Что касается материалов [3.5] и [3.6], по мнению патентообладателя подтверждающих разработку и производство подобной мозаики до дат приоритета патентов 60384 и 60383, выданных соответственно по заявкам [2.1] и [2.2], то в данных материалах отсутствуют сведения, опровергающие сделанные выше выводы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 62533 признать недействительным полностью.