

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 18.12.2006 № 321-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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании Гугл ЭлЭлСи, США (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 27.06.2018 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 31288, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 31288 на полезную модель «Система связи разноязычных собеседников» выдан по заявке № 2003107239/20 с приоритетом от 14.03.2003 на имя Бородулина Николая Борисовича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Система связи разноязычных собеседников, включающая центр переводов и средство в виде терминала мобильной связи для осуществления собеседниками передачи друг другу информации через центр переводов, отличающаяся тем, что терминал мобильной радиосвязи содержит громкоговорящий элемент.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения в возражении приведены следующие источники информации:

- патентный документ RU 2143135 (далее – [1]),
- патентный документ US 4882681 (далее – [2]),
- патентный документ JP 2001251429 (далее – [3]).

В возражении также отмечено, что в формуле оспариваемой полезной модели содержатся признаки, характеризующие наличие громкоговорящего элемента в терминале мобильной радиосвязи, которые не имеют причинно-следственной связи с техническим результатом, направленным на обеспечение возможности связи разноязычных собеседников с использованием только одного терминала мобильной связи и одного канала радиосвязи.

Дополнительно в возражении приведены аргументы в отношении наличия у лица, его подавшего, заинтересованности в подаче данного возражения. В частности, отмечается факт существования судебного спора, инициированного патентообладателем против лица, подавшего возражение, по нарушению исключительного права на оспариваемый патент. При этом лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих материалов:

- исковое заявление Бородулина Н.Б. от 12.03.2016, ответчик ООО «Гугл» на 3 л. (далее – [4]);
- ходатайство о замене ненадлежащего ответчика от 21.06.2016 к делу № 2-4225/2016 на 2 л. (далее – [5]);
- судебная повестка по делу № 02-4225/2016 на 1 л. (далее – [6]);
- заявление Бородулина Н.Б. о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам от 10.04.2018 к делу № 2-4225/2016(02-0023/2017) на 7 л. (далее – [7]);

- судебная повестка по делу № 13-0337/2018 на 1 л. (далее – [8]);
- определение Замоскворецкого районного суда г.Москвы от 13.06.2018 о назначении судебного заседания по делу № 2-23/2018 на 1 л. (далее – [9]);
- информация по делу № 02-0023/2017 с сайта www.mos-gorsud.ru по состоянию на 27.06.2018, всего 2 л. (далее – [10]);
- информация по делу № 13-0337/2018 с сайта www.mos-gorsud.ru по состоянию на 27.06.2018, всего 2 л. (далее – [11]);
- апостилированное удостоверение секретаря штата Делавэр Джеффри В. Баллок от 13.10.2017 и его нотариально заверенный перевод, всего 6 л. (далее – [12]);
- определение Суда по интеллектуальным правам от 12.02.2018 по делу № СИП-248/2017 на 5 л. (далее – [13]);
- протокол судебного заседания от 21.09.2016 по делу № 2-4225/2016 на 1 л. (далее – [14]);
- информация по делу № 02-3534/2018 с сайта www.mos-gorsud.ru по состоянию на 10.07.2018, всего 1 л. (далее – [15]);
- информация по делу № 02-0023/2017 с сайта www.mos-gorsud.ru по состоянию на 10.07.2018, всего 1 л. (далее – [16]);
- определение Замоскворецкого районного суда г.Москвы от 02.07.2018 о приостановлении производства по делу № 2-3534/2018 на 1 л. (далее – [17]);
- определение Замоскворецкого районного суда г.Москвы от 02.07.2018 о замене стороны правопреемником по делу № 2-3534/2018 на 1 л. (далее – [18]).

Дополнительно на заседании коллегии, состоявшемся 20.09.2018, лицом, подавшим возражение, была представлена информация по делу № 02-3534/2018 с сайта www.mos-gorsud.ru по состоянию на 19.09.2018, всего 3 л. (далее – [19]).

На заседании коллегии, состоявшемся 20.09.2018, лицом, подавшим возражение, также было представлено ходатайство, содержащее просьбу об

учете в процессе рассмотрения доводов возражения, касающихся анализа соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», только патентного документа [3] и снятия с рассмотрения патентных документов [1] и [2].

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

От патентообладателя на заседании коллегии, состоявшемся 20.09.2018, поступил отзыв на данное возражение, в котором он выражает несогласие с выводами лица, подавшего возражение.

По мнению патентообладателя, лицо, подавшее возражение (компания Гугл ЭлЭлСи, США), не является заинтересованным лицом в признании недействительным оспариваемого патента, т.е. не имело право на подачу настоящего возражения. В подтверждение сказанного патентообладатель указывает, что он «... подал гражданский иск о нарушении ... патента к ООО Гугл ...» и «... не подавал гражданский иск о нарушении моего патента к Гугл Инк. и/или Гугл ЛЛС ...». Кроме того, патентообладатель указывает, что «... письменные документы, поданные Гуглом в гражданский процесс декларируют, что ... не нарушают мой патент ...», что, по мнению патентообладателя, также подтверждает отсутствие у лица, подавшего возражение, заинтересованности в признании недействительным оспариваемого патента.

Дополнительно патентообладатель приводит справочную информацию о деятельности компаний ООО Гугл, Гугл Инк., Гугл ЭлЭлСи и Хоган Ловеллс как на территории Российской Федерации, так и в юрисдикции США.

При этом к отзыву патентообладателя на возражение приложены копии следующих материалов:

– исковое заявление [4] и ходатайство [5];

- извещение о рассмотрении гражданского дела 02.07.2018 на 1 л. (далее – [20]);
- текст на английском языке с его переводом на русский язык, опубликованный, согласно представленной в отзыве информации, на сайте www.ipwatchdog.com, всего на 4 л. (далее – [21]);
- текст на английском языке с его переводом на русский язык, опубликованный, согласно представленной в отзыве информации, на сайте www.lawgazette.co.uk, всего на 1 л. (далее – [22]);
- распечатка страниц интернет-сайта www.thelawyer.com на 3 л. (далее – [23]);
- фрагмент закона США «О снижении налогов и повышении уровня занятости» на английском языке с переводом на русский язык, всего 2 л. (далее – [24]);
- компакт диск, содержащий, согласно представленной в отзыве информации, файлы трассировок массива серверов компании Гугл, всего 1 CD (далее – [25]);
- распечатка информации о домене google.com с сайта www.nic.ru с переводом на русский язык, всего 4 л. (далее – [26]);
- заключение эксперта Морской О.Г. от 26.07.2016 на 7 л. (далее – [27]);
- нотариальный протокол осмотра письменного доказательства №78АБ0768576 от 29.06.2016, всего 11 л. (далее – [28]);
- нотариальный протокол осмотра доказательств №78АБ0768575 от 29.06.2016, всего 9 л. (далее – [29]);
- распечатка с неустановленного интернет-сайта статьи «В первом квартале 2016 года Google заработал на рекламе \$18 млрд» на 2 л. (далее – [30]).

В отношении аргументов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», в отзыве патентообладателя приводятся следующие доводы.

Патентообладатель отмечает, что в возражении в подтверждение несущественности признака полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующего наличие в терминале мобильной радиосвязи громкоговорящего элемента, представлены аргументы, «... которые противоречили биологии, физике и здравому смыслу ...». В подтверждение сказанного к отзыву патентообладателя на возражение приложены следующие материалы:

- отзыв зав.кафедрой высшей нервной деятельности МГУ Латанова А.В. на запрос Бородулина Н.Б. от 15.01.2018 на 2 л. (далее – [31]);
- отзыв заведующего сурдологическим отделением Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения Головановой Л.Е на запрос Н.Б. Бородулина от 25.01.2018 на 2 л. (далее – [32]).

В отношении каждого из патентных документов [1] и [2] патентообладатель приводит утверждение о том, что «... данный патент в принципе не может быть противопоставлен моему патенту ...».

В отношении же патентного документа [3] патентообладатель отмечает, что он также не может быть использован для целей оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна». Данный вывод патентообладатель обосновывает тем, что содержащаяся в патентном документе [3] информация «... не соответствует критерию «промышленная применимость» и может быть отнесена к художественной литературе ...», как, например, кинофильм «Отроки во вселенной» 1974 года, скриншоты которого на 1 л. (далее – [33]) приведены в приложении к отзыву на возражение.

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

С учетом даты (14.03.2003) подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной

модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, 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), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные Приказом Роспатента от 17.04.1998 №83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613 (с изменениями от 8 июля 1999г., 13 ноября 2000г.) (далее – Правила ПМ).

Согласно пункту 2 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность её 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 соответствии с подпунктом 2 пункта 16.9 Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию "новизны", 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.

Согласно подпункту 1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ сущность полезной модели выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата (технических результатов). Признаки могут быть отнесены к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат (в том числе при влиянии разных признаков на разные технические результаты), т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом (результатами). Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего полезную модель.

На основании пункта 18.3 Правил ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных описаний к охраняемым документам является указанная на них дата опубликования.

Полезной модели по оспариваемому патенту была 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.

Общеизвестно, что американская компания Гугл (Google) является крупным участником рынка в сфере информационных и коммуникационных технологий.

Также в рамках рассмотрения настоящего возражения были представлены документы судебного делопроизводства, согласно которым компания Гугл ЭлЭлСи (лицо, подавшее возражение) является ответчиком в споре, инициированным патентообладателем оспариваемого патента. В частности, лицо, подавшее возражение, указано в качестве ответчика в определениях суда [17] и [18], извещении [20], а также в информации по судебным делам [19], приведенной на страницах официального интернет-портала судов общей юрисдикции города Москвы (www.mos-gorsud.ru). Кроме того, в судебных повестках [6] и [8], протоколе судебного заседания [14], а также на страницах интернет-портала www.mos-gorsud.ru [10], [11], [15] и [16] в качестве ответчика указана компания Гугл Инк. При этом согласно судебным определениям [13] и [18] компания Гугл ЭлЭлСи (лицо, подавшее возражение) является процессуальным правопреемником компании Гугл Инк.

В отношении довода патентообладателя о том, что он «... не подавал гражданский иск о нарушении моего патента к Гугл Инк. и/или Гугл ЛЛС ...», нужно отметить, что данный довод не соответствует фактическим обстоятельствам, нашедшим отражение в вышеперечисленных документах. Более того, согласно протоколу судебного заседания [14], выступающий в качестве истца Бородулин Н.Б. (патентообладатель) лично выразил согласие с привлечением компании Гугл Инк. в качестве ответчика.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность компании Гугл ЭлЭлСи (лицо, подавшее возражение) в подаче возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 31288 «Система связи разноязычных собеседников».

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

В виду поступления на заседании коллегии, состоявшемся 20.09.2018,

от лица, подавшего возражение, ходатайства о снятии с рассмотрения патентных документов [1] и [2], анализ проводился лишь в отношении патентного документа [3].

Патентный документ [3], имея дату публикации (14.09.2001) более раннюю, чем дата приоритета (14.03.2003) полезной модели по оспариваемому патенту, может быть включен в уровень техники для целей проверки ее соответствия условию патентоспособности «новизна».

Здесь следует отметить, что доводы патентообладателя о несоответствии технического решения, охарактеризованного в патентном документе [3], условию патентоспособности «промышленная применимость», а также сравнение его с художественным произведением [33], не являются критерием возможности включения патентного документа [3] в уровень техники.

Анализ сведений, содержащихся в патентном документе [3] показал, что в нем раскрыто техническое решение, характеризующее систему связи разноязычных собеседников, т.е. в патентном документе [3] раскрыто средство того же назначения, что и решение по оспариваемому патенту.

Так, в патентном документе [3] раскрыта система связи разноязычных собеседников, которая содержит центр переводов и средство в виде терминала мобильной связи для осуществления собеседниками передачи друг другу информации через центр переводов. Причём терминал мобильной радиосвязи содержит звуковоспроизводящий элемент, который выполнен с возможностью громкого вещания, т.е. является громкоговорящим элементом (см. абзацы [0011], [0020], [0033], [0042], [0058] описания к патентному документу [3]).

Что касается доводов лица, подавшего возражение, и патентообладателя, касающихся оценки существенности признака, характеризующего наличие элемента именно с функцией громкого звукового оповещения, то в виду известности данного признака из патентного документа [3] в оценке его существенности нет необходимости.

Таким образом, в патентном документе [3] раскрыто техническое решение, которому присущи все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении материалов [4], [5], [9], [12], [21] – [32], следует отметить, что они не содержат сведений, опровергающих сделанные выше выводы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 31288 признать недействительным полностью.