

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.05.2011 от ЗАО "Аккорд пост" (далее – лицо, подавшее возражение) возражение против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 79833, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 79833 на полезную модель «Конверт-счет» выдан по заявке № 2008140849/22 с приоритетом от 15.10.2008 на имя ЗАО "Формс технолоджи" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Конверт-счет, представляющий собой плоский носитель информации, состоящий, по меньшей мере, из трех частей, складываемых по поперечным линиям фальцевания (изгиба) методом сворачивания, по краям первой и последней частей выполнены участки с клеевым веществом для соединения частей в сложенном состоянии с образованием, по меньшей мере, трехслойного конверта и обеспечением тем самым непрочтение находящейся внутри на поверхностях частей персонализированной информации, при этом на лицевой стороне преимущественно средней части выполнены информационные поля для нанесения логотипа и адреса отправителя, а также поля для нанесения

адреса получателя, а на внутренней стороне носителя информации расположены информационные поля, одно из которых выполнено в виде счета отправителя для получателя, при этом по боковым краям конверта выполнены линейные участки с меньшей прочностью на разрыв для удобства вскрытия конверта путем отрывания его края по линии разрыва, при этом ширина полосы ограниченная упомянутыми линейными участками превышает ширину участков с клеевым веществом.

2. Конверт-счет по п.1, отличающийся тем, что на свободных участках сторон частей выполнены информационные поля для нанесения сведений рекламно-информационного характера.

3. Конверт-счет по п.1, отличающийся тем, что части носителя информации выполнены почти одинаковыми.

4. Конверт-счет по п.1, отличающийся тем, что по краям первой и третьей частей носителя информации выполнены участки свободные от клеевого вещества.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию охраноспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения в возражении указывается на известность из уровня техники конверта, охарактеризованного в патенте США № 6409592, опубл. 25.06.2002 (далее – [1]), которому, согласно возражению, присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что ряд признаков, включенных в формулу оспариваемого патента, являются несущественными. В возражении обращается внимание на то, что «... результат, на достижение которого направлена данная полезная

модель, сформулирован в ее описании некорректно и невнятно ...», а существенность признаков полезной модели по оспариваемому патенту следует оценивать в отношении результата, направленного на «... облегчение операции вскрытия конверта с возможностью последующего использования неповрежденного платежного документа ...». Дополнительно в возражении отмечается, что признаки, характеризующие наличие на конверте по оспариваемому патенту словесных обозначений в виде логотипов, адресов и реквизитов счета, являются нетехническими и не должны учитываться при оценке соответствия данной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии поступил отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с приведенными в возражении доводами и сделанным выводом.

Сравнительный анализ, приведенный в отзыве патентообладателя, подтверждает известность назначения и большей части признаков полезной модели по оспариваемому патенту из патентного документа [1].

При этом патентообладатель указывает на наличие единственного отличия полезной модели по оспариваемому патенту от конверта по патенту [1], заключающегося в том, что «... в противопоставленном средстве того же назначения отсутствуют признаки полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие расположение информационных полей, не имеющих отношения к банковским реквизитам, на внутренней стороне носителя ...». Указанные признаки, по мнению патентообладателя, «... относятся к существенным, поскольку ... влияют на возможность получения ... технического результата –

расширения технических возможностей ...».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, 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) и Правила ППС.

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 частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

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. При этом признаки, в частности, указанные в последнем абзаце подпункта 2 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ, не влияющие на функционирование устройства и реализацию его назначения, не относятся к существенным.

Согласно подпункту 2 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ не следует использовать для характеристики полезной модели признаки,

выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ 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 1 пункта 19.3 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, показал следующее.

Указанная в патенте [1] дата публикации (25.06.2002) предшествует дате приоритета полезной модели по оспариваемому

патенту (15.10.2008). Следовательно, патент [1] может быть включен в уровень техники при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Из патента [1] известна конструкция конверта, одновременно выполняющего функцию бланка платежного документа, т.е. известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

При этом конверт по патенту [1], также как и конверт по оспариваемому патенту, представляет собой плоский носитель информации, состоящий из трех частей, складываемых по поперечным линиям фальцевания (изгиба) методом сворачивания. Конверт по патенту [1], как и по оспариваемому патенту, имеет по краям первой и последней частей участки с клеевым веществом для соединения частей в сложенном состоянии с образованием трехслойного конверта и обеспечением тем самым непрочтение находящейся внутри на поверхности конверта персонализированной информации. Следует обратить внимание, что согласно описанию к патенту [1] (оригинал: столбец 2, строка 33) конверт может быть выполнен из более, чем трех частей, т.е. в сложенном состоянии конверт по патенту [1] имеет, как и предложение по оспариваемому патенту, три или более слоев в зависимости от количества указанных частей.

В технических решениях как по патенту [1], так и по оспариваемому патенту на лицевой стороне конверта выполнены информационные поля, предназначенные, в частности, для нанесения адреса отправителя и получателя (см. фиг.4 к патенту [1]). При этом признаки формулы оспариваемого патента, указывающие на расположение этих полей на «преимущественно средней части» конверта, охарактеризовывают предпочтительное место размещение полей, однако подразумевают также возможность размещения этих полей и на лицевой

стороне любой другой части конверта, как это осуществлено в техническом решении по патенту [1]. Кроме того, на лицевой стороне средней части конверта по патенту [1] (см. фиг.2 и оригинал описания: столбец 3, строки 61-63) также предусмотрены поля для размещения информации, в частности, штампа почтового отправления.

Информационные поля, обеспечивающие выполнение конвертом функции бланка платежного документа, в изделии по патенту [1], также как и по оспариваемому патенту, расположены на его внутренней стороне. При этом следует отметить, что в формуле оспариваемого патента отсутствуют признаки, определяющие конкретную часть конверта, на которой расположены указанные информационные поля.

Для удобства вскрытия конверта путем отрывания его краев, в техническом решении по патенту [1], также как и в конверте по оспариваемому патенту, предусмотрены линейные участки с меньшей прочностью на разрыв по боковым краям конверта, при этом линии разрыва, ограничивающие упомянутые линейные участки, образуют полосы, ширина которых превышает ширину участков с клеевым веществом.

Таким образом, из материалов патента [1], не известны признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся того, что бланк платежного документа, выполненный на внутренней стороне конверта, представляет собой именно счет отправителя для получателя, и то, что на информационных полях лицевой стороны конверта может быть размещен также и логотип отправителя. Так, согласно описанию к патенту [1] (оригинал: столбец 4, строки 43-45; столбец 5, строки 1-3), бланк платежного документа может представлять собой, например, банковский чек, платежное поручение, оборотный финансовый документ или любой подобный документ, предназначенный для обналичивания денежных средств, а не счет отправителя для получателя. Также в

материалах патента [1] имеется указание только на то, что информация об отправителе включает лишь его адрес, и нет указания на нанесение логотипа отправителя на поверхность конверта.

Однако, данные признаки характеризуют только смысловое и изобразительное содержание информации, представляемой на специально отведенных полях конверта, и не являются его конструктивными признаками, т.е. не влияют на функционирование устройства по оспариваемому патенту. Следовательно, данные признаки не относятся к существенным и не могут быть приняты во внимание при оценке соответствия полезной модели по указанному патенту условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 3 пункта 2.1 и подпункт 2 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ). Также можно отметить, что отмеченные выше признаки не влияют на расширение функциональных возможностей конверта, обусловленных решением какой-либо технической задачи при его конструировании. Так, смысловое и изобразительное содержание информации, нанесенной на поверхности конверта, не может обеспечить ни упрощение его конструкции, ни повышение удобства его вскрытия, ни усиление конфиденциальности содержащейся внутри него информации. То есть, эти признаки не влияют ни на один из результатов технического характера, указанных в описании к оспариваемому патенту, что дополнительно подтверждает невозможность отнесения их к существенным признакам (см. подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

На основании вышесказанного можно констатировать, что из уровня техники известно устройство, содержащее все существенные признаки формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2



статьи 1351 Кодекса и подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

Что касается признаков зависимых пунктов формулы, то нужно отметить следующее.

Выполнение частей конверта, разделенных линиями фальцевания почти одинаковыми по величине (пункт 3 формулы оспариваемого патента), также известно и из патентного документа [1], что наглядно проиллюстрировано на его чертежах фиг.1, 2 и 4.

Выполнение по краям первой и третьей частей конверта помимо участков с клеевым веществом также и участков свободных от него (пункт 4 формулы оспариваемого патента), также отображено и на чертеже фиг.1 патента [1], где между отдельными клеевыми полосками имеются свободные участки без клеевого вещества, а по нижнему краю нижней части конверта клеевые полоски отсутствуют.

При этом признаки, касающиеся нанесения на информационных полях конверта сведений рекламно-информационного характера (пункт 2 формулы оспариваемого патента), не могут быть отнесены к существенным по вышеизложенным обстоятельствам, т.к. касаются только смыслового содержания представляемой информации.

В отношении доводов особого мнения, поступившего 12.10.2011, и обращения, поступившего 24.10.2011, целесообразно отметить следующее.

В соответствии с пунктом 4.4 Правил ППС решения по каждому делу принимаются в отдельности, т.е. существенность или несущественность признаков формулы оспариваемого патента оценивается на основании наличия соответствующих доводов, приведенных в возражении и отзыве на него, касающихся наличия причинно-следственных связей этих признаков и возможности достижения указанного в описании к оспариваемому патенту

технического результата. При этом возможность достижения технического результата оценивается в отношении источника информации, приведенного в возражении.

Что касается мнения патентообладателя о некорректности перевода патентного документа [1], представленного с возражением, то следует обратить внимание, что в процессе рассмотрения данного источника информации во внимание принимался также и вариант перевода отдельных фрагментов, представленный патентообладателем 07.10.2011, а также оригинальный текст описания к патенту [1].

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

**удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2011, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 79833 недействительным полностью.**