

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 № 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», 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, поступившее 21.05.2020 от Общества с ограниченной ответственностью "КоллекционерЪ" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 94905, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 94905 на полезную модель «Альбом для хранения монет» выдан по заявке № 2010104504/22 с приоритетом от 09.02.2010 на имя Верещагина Юрия Анатольевича, Отнякина Андрея Михайловича, Ануфриева Евгения Семеновича (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«Альбом для хранения монет, включающий обложку, в которой размещен блок страниц из картона с рядами посадочных мест под монеты, отличающийся тем, что содержит переплет с твердым корешком и листами, скрепленными между собой «втачку», при этом страницы выполнены многослойными, состоящими из плотного картона, соответствующего толщине монет, и двух слоев покровного материала, формирующих направляющие для выдвижной пластиковой пленки, а

ряды посадочных мест для монет снабжены установленными подвижно и размещенными между слоями покровного материала и картоном узкими полосами прозрачного пластика с каждой стороны листа».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, вышеприведенная формула включает в себя ряд признаков, которые не могут быть признаны существенными с точки зрения возможности их влияния на технический результат, указанный в описании к данному патенту.

В частности, согласно доводам возражения, описание патента не содержит указаний, какие именно особенности конструктивного выполнения переплета и альбома в целом обеспечивают эксплуатационную надежность.

Далее в возражении указывается, что совокупность всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту была известна из уровня техники до даты ее приоритета. В подтверждение указанных доводов были приложены следующие источники информации:

- патентный документ GB 1033714, опубл. 22.06.1966 и его перевод (далее – [1]);

- скриншот Интернет-ресурса: электронный архив WayBackMachine, <http://web.archive.org/web/20090929170907/http://www.coins-stamps.com.au/shop/index.php?categoryID=23>, опубл. 29.09.2009 (далее – [2]);

- скриншот Интернет-ресурса: электронный архив WayBackMachine, https://web.archive.org/web/20090808074340/http://www.jpcorner.com:80/Dansco_Coin_Albums.htm, опубл. 08.08.2009 (далее – [3]);

- скриншот Интернет-ресурса: электронный архив WayBackMachine,

https://web.archive.org/web/20100131021600/http://www.jpscorner.com/Whitman_Coin_Albums.htm, опублик. 31.01.2010 (далее – [4]);

- скриншот Интернет-ресурса: электронный архив WayBackMachine, [http://web.archive.org/web/20091126224116/http://www.air-](http://web.archive.org/web/20091126224116/http://www.air-tites.com/whitman_coin_albums.htm)

[tites.com/whitman_coin_albums.htm](http://www.air-tites.com/whitman_coin_albums.htm), опублик. 26.11.2009 (далее – [5]);

- ГОСТ 19112-78 (далее – [6]);

- Выдержка из Толкового словаря Ефремовой на 1 листе (далее – [7]);

- Выдержка из словаря русского языка на 2 листах (далее – [8]);

Также 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, в котором фигурирует номер оспариваемого патента. При этом в подтверждение имеющейся заинтересованности лицом, подавшим возражение, представлена копия искового заявления по делу № 2-2889/2019 (далее – [9]).

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

От патентообладателя отзыва на возражение не поступало.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (09.02.2010), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 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 включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. 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.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента 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. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при отдельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента 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.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Полезной модели 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.

В рамках рассмотрения настоящего возражения были представлены документы судебного делопроизводства, согласно которым Общество с ограниченной ответственностью "КоллекционерЪ" (лицо, подавшее возражение) является ответчиком в споре, инициированным патентообладателем (Отнякиным А.М.). В частности, лицо, подавшее возражение, указано в качестве ответчика в исковом заявлении [9]. Данное судебное разбирательство было инициировано патентообладателем, с целью наложения ограничений на ведение им хозяйственной деятельности, а нарушения, которые повлекли за собой подачу данного искового заявления в суд, касаются нарушения патентных прав патентообладателя. При этом в упомянутом исковом заявлении фигурирует номер оспариваемого патента.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО "КоллекционерЪ" (лицо, подавшее возражение) в подаче возражения против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 94905 «Альбом для хранения монет».

Анализ доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патентный документ [1], имеет дату опубликования более раннюю, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту и может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия этой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Анализ материалов патентного документа [1] показал, что в нем содержатся сведения о средстве того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно об альбоме для хранения монет.

В патентном документе [1] охарактеризована конструкция альбома для хранения монет, включающая обложку, в которой размещен блок страниц из картона с рядами посадочных мест под монет, переплет с твердым корешком и листами, скрепленный между собой, при этом страницы выполнены многослойными, состоящими из плотного картона, соответствующего толщине монет, и двух слоев покровного материала, формирующих направляющие для выдвижной пластиковой пленки, а ряды посадочных мест для монет снабжены установленными подвижно и размещенными между слоями покровного материала и картоном узкими полосами прозрачного пластика с каждой стороны листа (см. стр. 1 строки 8-16, 25-43, 61-65, 67-76, 81-84, 97-101, стр. 2 строки 26-34, 39-43, фиг.1-5).

При этом согласно материалам патентного документа [1] и представленному лицом, подавшим возражение, переводу, сшивание листов в альбоме выполнено с помощью болтового соединения, пропущенного через боковые части корешка, выполненные на передней и задней обложке (см. [1], стр. 1 строки 67-76 описания, фиг. 2 и 5). Вместе с тем, согласно определению (см. Издательский словарь-справочник. — М.: ОЛМА-Пресс. Мильчин А.Э., 2003г.) комплектование альбомного блока чем-либо по корешковому полю с небольшим в 4—5 мм, отступом от края корешка сквозь весь блок, представляет собой шитье «втачку».

Также необходимо отметить, что в материалах патентного документа [1] раскрыто выполнение страниц, снабженных отверстиями для монет, из картона, при этом толщина картона соответствует толщине монет (см. [1], стр.1 строки 81-84 описания, фиг. 4 поз. 3, 9, 10, 11, 16).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что для альбома для хранения монет по патентному документу [1] характерны все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о несущественности признаков формулы оспариваемого патента,

необходимо отметить, что ввиду вышеуказанного вывода данные доводы не анализировались.

Таким образом, в возражении присутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного выше вывода анализ источников информации [2] - [8] не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 94905 признать недействительным полностью.