

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «Волгоградэнерго» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 18.04.2012, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №59874, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №59874 на полезную модель «Платежный документ, используемый в качестве рекламного носителя» выдан по заявке №2006129365/22 с приоритетом от 15.08.2006. В настоящий момент владельцем патента является Григорьев А.И. (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Платежный документ, используемый в качестве рекламного носителя, состоящий из листа с лицевой и оборотной сторонами, на которых размещены модули, высота которых на лицевой и оборотной сторонах листа обеспечивает возможность сохранности модулей от повреждения, отличающийся тем, что основа листа выполнена из листового материала, является несущей и состоит по крайней мере из двух блоков, разделенных линией сгиба, выполненной в виде, например, перфорации, причем один блок является основным, а другой выполнен в виде купона, на каждом блоке с лицевой и оборотной стороны

размещены модули, блоки имеют поля, внутри которых расположено место для модуля, модуль выполнен, например, в виде нанесенного покрытия, отображающего платежный документ или рекламу, причем на лицевой стороне листа внутри полей блока размещен модуль в виде непосредственно платежного документа, а на оборотной стороне листа - модуль в виде рекламы, при этом покрытие, из которого состоит модуль, представлено в виде текстового и/или графического изображения, высота модулей, размещенных на лицевой стороне и на оборотной стороне листа, равна, поля блоков на лицевой и оборотной стороне листа совпадают по высоте, а крайние модули размещенные на лицевой стороне и оборотной стороне совмещены.

2. Платежный документ по п. 1, отличающийся тем, что лист выполнен бумажным, или пластиковым или матерчатым.

3. Платежный документ по п. 1, отличающийся тем, что платежный документ распечатывают после формирования его изображения в виде битовой матрицы на экране дисплея с обеспечением поочередного просмотра лицевой и оборотной стороны листа.

4. Платежный документ по п. 1, отличающийся тем, что покрытие выполнено путем нанесения краски или в виде пленочного слоя.

5. Платежный документ по п. 3, отличающийся тем, что модуль в виде покрытия выполнен с включением в изображение платежного документа или рекламы защитных меток».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не является техническим, а также несоответствием условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В возражении отмечено, что полезная модель по оспариваемому патенту не может считаться устройством ввиду отсутствия признаков, характерных для

устройства. При этом размещение рекламы на платежном документе по своей сути является способом, который не может рассматриваться в качестве полезной модели.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, платежный документ по оспариваемому патенту «не является промышленно применимым», поскольку в соответствии с рефератом к указанному патенту предлагается использовать «платежный документ в качестве рекламного носителя при направлении физическим лицам квитанции на оплату квартиры, электроэнергии и телефона». Однако использование платежных документов на оплату жилищно-коммунальных услуг в качестве носителя рекламы противоречит требованиям Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №307 (далее – [1]). При этом данная позиция подтверждена Постановлением Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.09.2008 №Ф04-5737/2008 (далее – [2]).

Кроме того, в возражении указано, что платежный документ, используемый в качестве рекламного носителя, был широко известен и применялся на рынке рекламы до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, что подтверждается сведениями с сайта компании ООО «АТОЛЛ» (см. Интернет-распечатку www.atll.ru/epd.html (далее - [3])).

Для сведения в возражении представлены следующие материалы:

- Словарь русского языка, С.И. Ожегов, «Русский язык», Москва 1988 г., стр. 196, 236 и 687 (далее – [4]);

- Федеральный закон Российской Федерации о рекламе от 13.03.2006 №38-ФЗ (далее – [5]).

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

Отзыв на возражение от патентообладателя не поступал.

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 патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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.

Согласно пункту 2 статьи 5 Закона в качестве полезных моделей правовая охрана не предоставляется: решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; топологиям интегральных микросхем; решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно подпункту (2.1) пункта 2 Правил ПМ Полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и

других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели).

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 2 Правил ПМ в описании, содержащемся в заявке, должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (2.4) пункта 2 Правил ПМ при соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

Согласно подпункту (1) пункта 2.1 Правил ПМ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. К устройствам относятся конструкции и изделия.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая патентом 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 3.2.4.3 Правил ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки:

- наличие конструктивного элемента;
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом;
- среда, выполняющая функцию элемента.

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 сведений, полученных в электронном виде через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, является дата публикации документов, ставших доступных с помощью указанной электронной среды, если она на них не проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Анализ доводов возражения, касающихся невозможности отнесения решения по оспариваемому патенту к полезным моделям, показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что решение по оспариваемому патенту не характеризуется признаками

устройства, и соответственно не может охраняться в качестве полезной модели. Так, платежный документ характеризуется наличием конструктивных элементов (например, лист, наличие на нем линии сгиба, выполненной с перфорацией, наличие покрытия), т.е. элементов, характерных для устройства.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о том, что размещение рекламы на платежном документе по своей сути является способом, то он носит декларативный характер. Размещение на оборотной стороне модуля в виде рекламы, характеризует взаимное расположение элементов (модулей платежного документа).

Каких-либо, других аргументов, касающихся нетехнического характера решения по оспариваемому патенту, в возражении не представлено.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о том, что устройство по оспариваемому патенту не может охраняться в качестве полезной модели.

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

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии независимого пункта 1 формулы – «платежный документ, используемый в качестве рекламного носителя».

В описании полезной модели по оспариваемому патенту содержатся сведения о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление полезной модели.

В формуле полезной модели по оспариваемому патенту представлены признаки (платежный документ, используемый в качестве рекламного носителя, состоящий из листа, на котором размещены модули, на лицевой стороне листа размещен модуль, отображающий платежный документ, на оборотной стороне листа – модуль в виде рекламы), достаточные для достижения, указанного выше назначения.

Для сведения лица, подавшего возражение, следует отметить, что оценка соответствия полезной модели условиям патентоспособности осуществляется на основании приведенной выше правовой базы. В связи с этим Правила предоставления коммунальных услуг [1] не могут служить основанием для признания полезной модели по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

Относительно постановления [2] можно подчеркнуть, в нем не затронуты какие-либо вопросы, связанные с оспариваемым патентом.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о том, что устройство по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

Интернет-распечатка [3] не может быть использована при анализе патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих дату, с которой сведения, содержащиеся в ней, стали общедоступны в среде Интернет.

Материалы [4] и [5] представлены в возражении для сведения.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о том, что устройство по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.04.2012, патент Российской Федерации на полезную модель №59874 оставить в силе.