

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 поданное А.А.Букиным (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее в палату по патентным спорам 24.12.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 87960, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 87960 на полезную модель «Конверт-счет» выдан по заявке № 2009126431/22 с приоритетом от 10.07.2009 на имя ЗАО "Формс технолоджи" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Конверт-счет, представляющий собой плоский носитель информации, состоит, по меньшей мере, из трех частей, складываемых по поперечным линиям фальцевания (изгиба) методом сворачивания от первой части к последней, имеющей ширину, превышающую ширину остальных частей с возможностью расположения на свободном участке после сворачивания с внутренней стороны носителя информации поля для нанесения адреса получателя, по краям частей, за исключением первой и превышающего размер участка на последней части, 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 внешней стороне предпоследней части выполнены информационные поля для нанесения логотипа

и адреса отправителя, а на внутренней стороне носителя информации расположены информационные поля, по меньшей мере, 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 за исключением последней выполнены почти одинаковыми.

4. Конверт-счет по п.1, отличающийся тем, что по краю свернутых частей в зоне контакта с последней частью выполнены локальные участки с клеевым веществом с целью исключения доступа к информации, расположенной на внутренней стороне последней части.»

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 патентоспособности «новизна».

В подтверждении данного мнения с возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент US 6409592, опубликованный 25.06.2002 (далее – [1]);
- патент US 5290225 А, опубликованный 01.03.1994 (далее – [2]).

В возражении отмечено, что совокупность существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту присуща каждому из решений по патентам [1] и [2].

При этом по мнению лица, подавшего возражение, ряд признаков, включенных в формулу полезной модели по оспариваемому патенту, являются несущественными.

Кроме того, в возражении обращается внимание на то, что признаки, касающиеся наличия на конверте обозначений в виде логотипа, адреса, рекламно-информационных сведений, характеризуют только смысловое и изобразительное содержание информации и не могут быть отнесены к конструктивным признакам решения по оспариваемому патенту.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии (12.05.2014) поступил отзыв на данное возражение и дополнительные к отзыву материалы (16.06.2014).

В отзыве и дополнительных к отзыву материалах выражено несогласие с приведенными в возражении доводами и сделанным выводом. Патентообладатель отмечает, что конверты, охарактеризованные в патентах [1] и [2], не являются средствами того же назначения, что и конверт-счет по оспариваемому патенту и им не присущи все существенные признаки полезной модели по этому патенту. При этом обращено внимание на то, что решение по патенту [1] не характеризуется наличием информационных полей на внешней стороне предпоследней части бланка предназначенных именно для нанесения логотипа и адреса отправителя; выполнением последней части шириной, превышающей ширину остальных частей с возможностью расположения на свободном участке после сворачивания с внутренней стороны носителя информации поля для нанесения адреса получателя; отсутствием по краям первой и превышающего размер участка на последней части участков с клеевым веществом; выполнением полосы, ограниченной линейными участками с меньшей прочностью, шириной, большей ширины участков с клеевым веществом.

По мнению патентообладателя, все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными. При этом в отзыве отмечено, что технический результат, заключающийся в «расширении технических возможностей», достигается благодаря выполнению последнего участка шириной, превышающей ширину остальных частей с возможностью расположения на свободном участке с внутренней стороны поля для нанесения

адреса получателя, поскольку такая «конструкция конверта-счета позволяет печатать всю изменяющуюся информацию на одной стороне бланка», т.е. можно обрабатывать такой бланк на принтере за одну операцию. Кроме того, на упомянутый результат оказывает влияние признак, характеризующий отсутствие клеевого вещества по краям первой части и по краям превышающего размер участка на последней части, т.к., по мнению патентообладателя, происходит снижение затрат клея, т.е. обеспечивается рациональное использование материала для изготовления конверта.

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

С учетом даты подачи заявки (03.12.2010), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс 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 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

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.

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 подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3. настоящего Регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное предложение, которое не охраняется в качестве полезной модели, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к полезной модели.

Согласно подпункту 1 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3. Регламента 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. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном 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.

Согласно подпункту 2 пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ не следует использовать для характеристики полезной модели признаки, характерные для решений, которые не являются полезными моделями, в частности, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения.

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, содержащихся в приведенной выше формуле.

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

Из патента [1], опубликованного до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, известна конструкция конверта, одновременно выполняющего функцию бланка платежного документа, т.е. известно средство того же назначения, что и решение по оспариваемому патенту (см. п. 13 перевода формулы, абз. 4 на с.8 и абз. 3 на с.5 перевода описания к патенту [1]).

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 от первой части к последней. Конверт по патенту [1], как и по оспариваемому патенту, имеет по краям частей участки с клеевым веществом для

соединения частей в сложенном состоянии с образованием трехслойного конверта и обеспечением тем самым непрочтения находящейся внутри на поверхности конверта персонализированной информации (см. абз. 6 на с.6 перевода описания и фиг.1, 2 и 4 графических материалов к патенту [1]). Следует обратить внимание, что согласно описанию к патенту [1] (см. абз. 2 на с.5 перевода описания к патенту [1]) 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 внешней стороне предпоследней части конверта выполнены информационные поля, предназначенные для нанесения информации – участок 39 для нанесения символов по требованию пользователя (см. абз. 3 на с.7 перевода описания и фиг.2 графических материалов к патенту [1]).

Информационные поля, по меньшей мере одно из которых служит для выполнения конвертом функции бланка платежного документа в виде счета отправителя для получателя («банковский чек, платежное поручение... с символами ценного документа, а именно, наименованием банка, значением денежной суммы, получателя платежа...»), в изделии по патенту [1], также как и по оспариваемому патенту, расположены на его внутренней стороне (см. абз. 4 на с.8, абз. 3 на с.5 перевода описания и фиг.1 графических материалов к патенту [1]).

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, расположенные по боковым краям конверта, при этом ширина полосы, ограниченная упомянутыми линейными участками, превышает ширину участков с клеевым веществом (см. абз. 6 на с.6, абз. 1 на с.7 перевода описания и фиг. 2 и 3 графических материалов к патенту [1]).

Следует подчеркнуть, что вопреки мнению патентообладателя известный из патента [1] конверт и конверт-счет по оспариваемому патенту совпадают по назначению – для почтовой отправки, в том числе и счетов (см. абз. 4 на с.8 и абз. 3 на с.5 перевода описания к патенту [1]). При этом в конверте по патенту [1] ширина полосы, ограниченная линейными участками с меньшей прочностью 27, именно превышает ширину участков с клеевым веществом 18 (см. фиг. 2 и 3 графических материалов к патенту [1]).

Таким образом, из материалов патента [1] не известны следующие признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- информационные поля на внешней стороне предпоследней части бланка предназначены именно для нанесения логотипа и адреса отправителя;

- выполнение последней части шириной, превышающей ширину остальных частей с возможностью расположения на свободном участке после сворачивания с внутренней стороны носителя информации поля для нанесения адреса получателя;

- отсутствие по краям первой и превышающего размер участка на последней части участков с клеевым веществом.

Однако, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о несущественности данных отличительных признаков с точки зрения их влияния на возможность получения технического результата, который приведен в описании к оспариваемому патенту.

Так, в описании к оспариваемому патенту содержится указание на один результат, который назван техническим: «признаки полезной модели являются существенными и взаимосвязанными... ...с образованием совокупности существенных признаков, достаточных для достижения технического результата, касающегося упрощения конструкции конверта-счета, обеспечивающего конфиденциальность находящейся на внутренней его стороне информации, предназначенной для выполнения платежных операций» (см. абз. 3 на с.2 описания к оспариваемому патенту).

Однако, в данном описании не раскрыта причинно-следственная связь приведенных выше отличительных признаков с этим результатом. При этом не является очевидным, что использование таких признаков в конверте должно привести к объективному упрощению его конструкции.

Действительно, признаки, касающиеся нанесения на информационные поля определенной информации (логотипа, адресов отправителя и получателя и т.п., в том числе, известных из патента [1] сведений о счете отправителя для получателя), характеризуют только смысловое и изобразительное содержание такой информации, которая представляется на 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 2.2 пункта 9.4 и подпункт 2 пункта 9.7.4.3.Регламента ПМ).

Выполнение одной из частей конверта (последней) шире остальных говорит лишь о различии в относительных размерах таких частей. При этом нанесение адреса получателя (равно как и любой другой информации) с внутренней стороны носителя информации на свободном участке указанного широкой части не может свидетельствовать об упрощении конструкции такого конверта, поскольку очевидно, что требуемая информация может быть нанесена на любом подходящем месте конверта без изменения его конструкции (например, в конверте по патенту [1] аналогичный адрес нанесен на внешней поверхности крайнего участка конверта (см. фиг. 4 графических материалов к патенту [1])).

Нанесение клеевого вещества в решении по оспариваемому патенту только на определенные части (отсутствие клея на краях первой и превышающего размер участка на последней части) также не может рассматриваться с точки зрения упрощения конструкции конверта по сравнению с выполнением конверта по патенту [1], в котором клей нанесен в виде равномерно распределенных по всем его частям прерывистых полос. При этом очевидно, что количество клея и его

распределение по частям конверта в обоих упомянутых случаях должно быть таким, чтобы обеспечить надежное заклеивание конверта.

Что касается указанного в возражении в качестве технического результата результат, заключающийся в «расширении технических возможностей», то целесообразно отметить следующее.

По мнению патентообладателя, данный результат достигается благодаря конструкции конверта по оспариваемому патенту и обусловлен тем, что появляется возможность печати всей «изменяющейся» информации на одной стороне бланка, что позволяет обрабатывать такой бланк на принтере за одну операцию, а также тем, что происходит снижение затрат клея, т.е. обеспечивается «рациональное использование материала для изготовления конверта».

Однако, указанные технические возможности реализованы и в решении по патенту [1]. Так, в конверте по патенту [1], также как и в конверте по оспариваемому патенту, вся требуемая информация может наноситься как с внутренней, так и с внешней стороны бланка конверта любым известным доступным способом (в ручную, печатанием, оттиском и т.п.). При этом указание патентообладателя на нанесение всей «изменяющейся» информации с внутренней стороны бланка конверта, говорит лишь о характере такой информации, которая, как было показано выше, не является конструктивным признаком конверта и не оказывает влияние на его функционирование как устройства. Нельзя также согласиться с мнением патентообладателя о том, что для решения по оспариваемому патенту характерно снижение затрат клея по сравнению с изделием по патенту [1]. Действительно, признаков, указывающих на вид или количество клея в формуле оспариваемого патента не содержится, при этом неочевидно, что распределение клея в устройстве по оспариваемому патенту (наличие клеевого вещества по краям всех частей конверта за исключением первой и превышающего размер участка на последней части) имеет какое-либо преимущество с точки зрения расхода материала перед распределением клеевого вещества, характерного для конверта по патенту [1] (наличие клеевых полос и участков без клея, которые распределены по краям всех частей конверта).

На основании вышесказанного можно констатировать, что из уровня техники известно устройство, содержащее все существенные признаки независимого пункта 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 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Ввиду сделанного выше вывода анализ патента [2] не проводился.

В отношении зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

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.

Признаки зависимых пунктов 3 и 4 формулы оспариваемого патента также известны из патента [1].

Так, выполнение частей носителя информации за исключением последней почти одинаковыми и выполнение по краю свернутых частей в зоне контакта с последней частью локальных участков с клеевым веществом с целью исключения доступа к информации, расположенной на внутренней стороне последней части следует из фиг. 1 графических материалов к патенту [1] (липкие контуры нажимного действия 18 на полосе 14).

В отношении особого мнения, поступившего 17.06.2014, необходимо отметить следующие.

В данном обращении патентообладатель по существу повторяет доводы технического характера, изложенные в отзыве, которые были рассмотрены выше в настоящем заключении.

Что касается мнения патентообладателя о противопоставлении одновременно двух технических решений («сборного прототипа»), то следует отметить, что данное мнение не соответствует действительности, поскольку, как было показано выше, при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту проводился сопоставительный анализ ее признаков с признаками только одного технического решения, известного из патента [1].

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение, поступившее 24.12.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 87960 признать недействительным полностью.