

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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, поданное ООО «Эталон» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 28.01.2014 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №130439, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №130439 на полезную модель «Изделие сувенирное мяч» выдан по заявке №2013106021/12 с приоритетом от 12.02.2013 на имя Солдатенкова А.В. и Цветинского Э.Ф. (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Изделие сувенирное мяч, содержащее внутреннюю часть - основание в виде шара и наружную оболочку из соединенных сегментов с нанесенными на них изображениями, образующие единую конструкцию, отличающееся тем, что внутренняя часть - основание состоит из камеры и подкладочного материала, сегменты наружной оболочки сшиты или склеены, или соединены лазерной обработкой, изображения нанесены на сегменты наружной оболочки печатным способом с разрешением не ниже 120 DPI и покрыты защитным слоем, и представляют собой виды достопримечательностей, символику городов мира, спортивных клубов, сборных, чемпионатов, видов спорта, спортивных состязаний, корпоративных брендов, фотографии знаменитостей, при этом диаметр мяча равен от 30 до 3000 мм.

2. Изделие сувенирное мяч по п.1, отличающееся тем, что внутренняя часть - основание состоит из синтетического материала, в том числе из синтепона или поролона, или натурального материала, в том числе из хлопка или вискозы, и подкладочного материала.

3. Изделие сувенирное мяч по п.1, отличающееся тем, что наружная оболочка выполнена из кожи, заменителей кожи, синтетических материалов».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку совокупность существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту известна из уровня техники.

К возражению приложены следующие материалы:

- патент UA №51359 с датой публикации от 12.07.2010 (далее - [1])
- журнал Популярная механика, июль 2010 года (далее - [2])
- распечатка из сети Интернет: «ЕВРО-2008 посвящается, секреты футбольного мяча», (далее - [3])
- Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2000 год, стр. 1286 (далее - [4]);
- Договор купли-продажи товара №29/2012 от 01.12.2012, приложение № 1 к договору №29/2012 от 01.12.2012, товарная накладная №80 от 05.12.2012(далее - [5]);
- Договор купли-продажи товара № 9/2012 от 05.09.2012, приложение № 1 к договору № 9/2012 от 05.09.2012, товарная накладная № 69 от 23.09.2012(далее - [6]);
- Договор № 27/2012 купли-продажи товара от 23.11.2012, приложение № 1 к договору № 27/2012 от 23.11.2012, товарная накладная № 78 от 27.11.2012 (далее - [7]);

Договор № 8-1209 купли-продажи товара от 02.09.2012, приложение № 1 к договору № 8-1209 от 02.09.2012, накладная № 63 от 29.08.2012 (далее - [8]);

Договор № 30/2012 купли-продажи товара от 29.11.2012, приложение № 1 к договору № 30/2012 от 29.11.2012, товарная накладная № 79 от 03.12.2012 (далее - [9]);

Договор № 24/2012 купли-продажи товара от 29.10.2012, приложение № 1 к договору №24/2012 от 29.10.2012, товарная накладная № 74 от 31.10.2012 (далее - [10]);

Договор № 10/2012 купли продажи товара от 07.09.2012, приложение № 1 к договору № 10/2012 от 07.09.2012, товарная накладная № 68 от 24.09.2012 (далее - [11]);

Договор № 14/2012 купли-продажи товара от 17.10.2012, приложение № 1 к договору № 14/2012 от 17.10.2012, товарная накладная №71 от 22.10.2012 (далее - [12]).

В возражении указано, что из патента [1], а также из журнала [2], известны средства, которым присущи все существенные признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

По мнению лица, подавшего возражение, к несущественным признакам с точки зрения влияния их на технический результат – «долговечность мяча», относятся следующие признаки, указанные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «изображения имеют разрешение не ниже 120 DPI, покрыты защитным слоем, и представляют собой виды достопримечательностей, символику городов мира, спортивных клубов, сборных, чемпионатов, видов спорта, спортивных состязаний, корпоративных брендов, фотографии знаменитостей, при этом диаметр мяча равен от 30 до 3000 мм.». Кроме того, указано, что «наличие камеры и прокладочного материала имманентно присуще всем футбольным мячам».

В отношении альтернативных вариантов соединения наружных

сегментов мяча, отмечено, что «при всех трех видах соединения, мяч будет обладать одинаковой долговечностью».

При этом лицо, подавшее возражение, подчеркивает, что «результат, заключающийся в повышении качества наносимых изображений и, соответственно, улучшении наглядности изобразительных элементов относится к способу и оборудованию, применяемому для нанесения изображений, т.е. не характеризуется признаками формулы полезной модели по оспариваемому патенту».

Кроме того, в возражении отмечено, что «мячи футбольные, открытое использование которых подтверждается договорами и накладными [5] - [13] содержат все существенные признаки, включенные в формулу полезной модели по оспариваемому патенту».

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил 03.06.2014 отзыв по мотивам возражения, в котором отметил следующее.

По мнению патентообладателя, все признаки полезной модели по оспариваемому патенту, включенные в формулу, в том числе и родовое понятие – «изделие сувенирное мяч» находятся в причинно-следственной связи с указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом: «долговечность» - свойство изделия сохранять работоспособность до наступления предельного состояния. В частности, отмечено, что наличие высококачественных изображений (обеспечиваемое печатью с разрешением не ниже 120 DPI) способствует долговечности сувенирного изделия по оспариваемому патенту. Кроме того, патентообладатель выразил несогласие с доводом возражения «об имманентности наличия камеры и подкладочного материала в игровом мяче и в сувенирном изделии». В отзыве приведен сопоставительный анализ признаков, характеризующих рекламное устройство по патенту [1] и признаков, характеризующих изделие сувенирный мяч по оспариваемому патенту, свидетельствующий, по мнению патентообладателя, о

соответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна». Далее отмечено, что в журнале [2] содержится информация общего характера, относящаяся к новинкам игровых футбольных мячей. В отзыве проанализированы договоры купли-продажи, товарные накладные и сделан вывод, о том, что указанные документы «не могут служить доказательством добросовестного открытого использования изделий сувенирных до даты приоритета оспариваемого патента».

С отзывом представлен авторский договор с приложением «оригинал-макетов изделий сувенирный мяч» от 11.03.2003, подтверждающий, по мнению патентообладателя, возникновение у него авторского права до даты публикации журнала [3] и до даты заключения договоров [5] - [13].

Лицо, подавшее возражение в корреспонденции от 10.07.2014 представил «ответ на отзыв» доводы которого по существу повторяют доводы возражения.

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

С учетом даты подачи заявки (12.02.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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.

Согласно пункту 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. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является: для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования; для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать; для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными; для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно подпункту (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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом (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 пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели.

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

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

В отношении доводов сторон, касающихся несущественности ряда признаков, включенных в формулу полезной модели по оспариваемому патенту, целесообразно отметить следующее.

В качестве технического результата, достигаемого при использовании полезной модели по оспариваемому патенту, указано: 1. повышение удобства пользования и 2. долговечность изделия.

Действительно, следует согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что к техническому результату может быть отнесена только характеристика – «долговечность» сувенирного изделия. Что касается эргономического свойства - «удобство пользования», то оно не является объективно проявляющимся при изготовлении, либо использовании устройства (см. подпункт (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ).

В разделе «уровень техники» описания к оспариваемому патенту приведены признаки ближайшего аналога, совпадающие с существенными признаками полезной модели, при этом указаны причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью по указанному патенту – долговечность сувенира. Так, на стр. 2 описания указано: «невысокая разрешающая способность и, соответственно - невысокое качество нанесенного изображения».

Согласно описанию к оспариваемому патенту «задачей, на решение которой направлено устройство по оспариваемому патенту является

повышение качества наносимых изображений и, тем самым улучшение наглядности изобразительных элементов» сувенирного изделия - мяч.

Сувени́р (фр. *souvenir* - воспоминание, память или *sou* - вы и *venir* - штука, воспоминания фр.) — предмет, предназначенный напоминать о чём-то (приобретение или подарок на долгую память). Логично, что свойство «долговечность» по отношению к сувенирной продукции – прежде всего, должно проявляться в сохранности изделия длительное время без потери формы, яркости и т.д. под действием внешних факторов.

Таким образом, можно согласиться с мнением патентообладателя о наличии причинно-следственной связи признака, касающегося выполнения элементов растрового изображения с высокой плотностью печати с разрешением точек на дюйм не ниже 120 DPI (разрешение — величина, определяющая количество точек на единицу площади (или единицу длины) с указанным техническим результатом. Действительно, чем выше плотность печати, тем меньше выцветание и истирание рисунков, надписей.

Что касается признака, также включенного в независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту – наличие защитного покрытия (слоя), то его влияние на долговечность не вызывает сомнений. Очевидно, что поверхность мяча (с нанесенными на нее изобразительными элементами) в этом случае меньше подвергается внешнему воздействию.

При этом, к несущественным признакам, не влияющим на возможность достижения указанного результата, следует отнести признаки полезной модели, включенные в формулу по оспариваемому патенту и характеризующие не качество изображений, а их внешний вид («художественность»), а именно: «представляют собой виды достопримечательностей, символику городов мира, спортивных клубов, сборных, чемпионатов, видов спорта, спортивных состязаний, корпоративных брендов, фотографии знаменитостей», а также признак, характеризующий размер мяча «диаметр мяча равен от 30 до 3000 мм». Вместе с тем, необходимо признать правомерность довода лица,

подавшего возражение, о том, что признак, выраженный в виде альтернативы «сегменты...сшиты, или склеены, или соединены лазерной обработкой», при любом допускаемом выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу полезной модели по оспариваемому патенту, обеспечивает получение одного и того же технического результата.

Из патента [1] известно устройство, представляющее собой мяч футбольный, изготовленный по технологии FIFA, имеющий наружную оболочку, состоящую из сегментов (сшитую, клееную), образующую единую конструкцию с нанесенными на нее способом пленочной аппликации, фотоспособом, или способом полноцветной печати высокопрочными, стойкими к истиранию красителями текста и/или изображения. Мяч используется для игры на площадках с твердым покрытием (стр. 3 перевода патента [1]) и «имеет достаточную прочность и долговечность при использовании» (стр. 2 перевода патента [1]).

При этом следует констатировать, что «требования FIFA», не приведены ни в патенте [1], ни в возражении, что не позволяет судить о том, какие параметры мячей футбольных ими регламентировались до даты приоритета решения по оспариваемому патенту.

Очевидно, что, в частных случаях, мяч игровой футбольный, указанный в патенте [1] можно рассматривать в качестве мяча сувенирного (см. приведенное выше определение - сувенир). Вместе с тем, решение по оспариваемому патенту отличается от известного из патента [1] тем, что внутренняя часть – основание состоит из камеры и подкладочного материала, а изображения нанесены на сегменты наружной оболочки с разрешением не ниже 120 DPI и покрыты защитным слоем.

В журнале [2] приведена историческая справка о том, что после разработки процесса вулканизации каучука появилась возможность изготавливать мячи с камерой из резины. Однако, данная информация не свидетельствует о том, что все мячи для игры в футбол выполняются с

подкладочным материалом и камерой. В журнале [2] также приведены следующие сведения о конструкции конкретного футбольного мяча «+Ttamgeist», указанного в возражении. Мяч «+Ttamgeist», имеющий каркас, наружную оболочку, состоящую из сегментов, соединенных термосклекой, с нанесенными на поверхность символами и защитной оболочкой. Решение по оспариваемому патенту отличается от известного из журнала [2] решения тем, что внутренняя часть (основание) состоит из камеры и прокладочного материала, а изображения нанесены на сегменты наружной оболочки печатным способом с разрешением не ниже 120 DPI.

В договорах [5] - [13] описаны игровые мячи, однако, в отличие от «изделия сувенирного мяч» по оспариваемому патенту, указанные мячи не характеризуются таким существенным признаком, включенным в независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту, как наличие защитного слоя. Каких-либо иных документов, содержащих сведения о конструкции мячей, указанных в договорах в [5] - [13], не представлено.

С учетом ранее сделанного вывода, анализ документов подтверждающих, по мнению лица, подавшего возражение, факт открытого использования мячей по договорам [5] - [13], не проводился.

Следовательно, в приведенном в возражении уровне техники, не известно средство, которому присущи все существенные признаки, указанные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается материалов [3], то они не содержат каких-либо исходящих данных, регламентируемых стандартами (см., например ГОСТ 7.60-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному делу и издательскому делу. Издания...»), что не позволяет их отнести к печатным изданиям, как таковым. В случае отнесения указанных материалов к сведениям, размещенным в сети Интернет, они также не могут быть учтены, поскольку в возражении не представлено документального подтверждения даты их помещения в эту электронную среду.

При этом в распечатке [3] описывается процессе изготовления конкретного мяча «adidas Europass», включающего каркас, камеру и наружную оболочку, состоящую из сегментов, соединенных термосклекой. Сведения о наличии в указанном конкретном мяче прокладочного материала, защитного слоя и сведения о том, что изображения нанесены на сегменты наружной оболочки печатным способом с разрешением не ниже 120 DPI отсутствуют.

Информация из распечатки [3] (в случае документального подтверждения даты размещения ее в сети) не свидетельствует и о том, что все игровые футбольные мячи содержат камеру и подкладочный материал. Кроме того, сведения из распечатки [3] о конкретном мяче «adidas Europass» изготовленном по специальной технологии не могут быть совместно использованы со сведениями о конкретном мяче «+Ttangeist», упомянутом в патенте [1] и в журнале [2].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.01.2014, патент Российской Федерации на полезную модель №130439 оставить в силе.

