

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями (ФЗ №35 от 12.03.2014), вступившего в действие с 01.10.2014 (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 возражение, поступившее 31.08.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 31288, поданное фирмой Гугл Инк, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 31288 на полезную модель “Система связи разноязычных собеседников” выдан по заявке №2003107239/20 с приоритетом от 14.03.2003 на имя Бородулина Н.Б. (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

“Система связи разноязычных собеседников, включающая центр переводов и средство в виде терминала мобильной связи для осуществления собеседниками передачи друг другу информации через центр переводов, отличающаяся тем, что терминал мобильной радиосвязи содержит громкоговорящий элемент.”

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности “новизна”.

В подтверждение данного мнения в возражении приведены следующие источники информации:

- патентный документ RU 2143135 (далее – [1]),

- патентный документ US 4882681 (далее – [2]),
- патентный документ JP 2001251429 (далее – [3]).

В возражении отмечено, что в формуле оспариваемой полезной модели содержатся признаки, характеризующие наличие громкоговорящего элемента в терминале мобильной радиосвязи, которые не имеют причинно-следственной связи с техническим результатом, направленным на обеспечение возможности связи разноязычных собеседников с использованием только одного терминала мобильной связи и одного канала радиосвязи.

На заседании коллегии (07.12.2016) лицом, подавшим возражение, представлено дополнение к возражению, содержащее разъяснение доводов возражения о наличии факта заинтересованности (далее – [4]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

Отзыв от патентообладателя не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой было выдано оспариваемое свидетельство (14.03.2003), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I, (с изменениями от 27 декабря 2000г., 30 декабря 2001г., 07 февраля 2003) (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные Приказом Роспатента от 17.04.1998 №83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613 (с изменениями от 8 июля 1999г., 13 ноября 2000г.) (далее – Правила ПМ).

Согласно пункту 2 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной

власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен заинтересованным лицом и по истечении срока его действия по основаниям и в порядке, которые установлены абзацами первым и вторым настоящего пункта.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона, полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность её существенных признаков не известна из уровня техники.

Согласно подпункту (2) пункта 16.9 Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию "новизны", 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. Признаки, не удовлетворяющие требованию подпункта (4) пункта 3.3.1 настоящих Правил, в отношении которых не может быть установлено влияние на достигаемый технический результат, и признаки, указанные в последнем абзаце подпункта (2) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил, не влияющие на функционирование устройства и реализацию его назначения, не относятся к существенным.

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

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности "новизна", установлено следующее.

Патент на полезную модель № 31288 на дату подачи возражения прекратил своё действие (с 14.03.2016) в соответствии с пунктом 1 статьи 1363 Кодекса.

В возражении содержатся доводы о том, что оспариваемый патент RU

№ 31288, прекративший своё действие 14.03.2016, затрагивает интересы фирмы Гугл Инк в связи с наличием судебного спора по делу №2-4225/2016.

В подтверждение данного вывода лицом, подавшим возражение, представлены сведения [4], согласно которым между правообладателем и лицом, подавшим возражение, существует судебный спор о нарушении интеллектуальных прав на полезную модель по патенту №31288. В исковом заявлении указано, что лицо, подавшее возражение, использует технологию связи между разноязычными собеседниками, которая защищена указанным выше патентом.

Таким образом, можно констатировать, что отмеченные обстоятельства иллюстрируют заинтересованность Гугл Инк в подаче настоящего возражения.

При этом, можно согласиться с доводами возражения, что в каждом патентном документе [1]-[3] раскрыты технические решения, характеризующие систему связи разноязычных собеседников, т.е. в каждом из патентных документов [1]-[3] раскрыто средство того же назначения, что и решение по оспариваемому патенту.

Так, в каждом патентном документе [1]-[3] раскрыта система связи разноязычных собеседников, которая содержит центр переводов и средство в виде терминала мобильной связи для осуществления собеседниками передачи друг другу информации через центр переводов. Причём терминал мобильной радиосвязи содержит звуковоспроизводящий элемент.

Кроме того, в патентном документе [3] звуковоспроизводящий элемент терминала мобильной радиосвязи выполнен с возможностью громкого вещания, т.е. является громкоговорящим элементом.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несущественности признака, характеризующего наличие элемента именно с функцией громкого звукового оповещения, то их можно признать обоснованными, поскольку, как это следует из описания к оспариваемому патенту на полезную модель, важен сам факт наличия звуковоспроизводящего элемента. При этом, в описании к

оспариваемому патенту не раскрыто сведений, указывающих на наличие причинно-следственной связи с техническим результатом, направленным на обеспечение возможности связи разноязычных собеседников с использованием только одного терминала мобильной связи и одного канала радиосвязи.

Таким образом, в каждом из источников информации [1]-[3] раскрыто техническое решение, которому присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности "новизна".

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №31288 признать недействительным полностью.