

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Петровской Евгении Владимировны (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.12.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №141097, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №141097 на полезную модель «Оболочка для размещения и удержания электронного устройства» выдан по заявке №2013143652/12 с приоритетом от 27.09.2013 на имя Санникова А. Г. и Ершова Д. А. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Оболочка для размещения и удержания электронного устройства, характеризующаяся тем, что она выполнена в виде многослойного плоского элемента по существу прямоугольной конфигурации, образующего при своем складывании две противолежащие стенки оболочки, корешок и клапан, примыкающий к одной из стенок и выполненный с возможностью взаимного

разъемного крепления с противоположащей стенкой оболочки, при этом на участке многослойного элемента, образующем одну из противоположащих стенок оболочки, на стороне, обращенной вовнутрь оболочки, расположен липкий слой со съемной защитной пленкой для возможности крепления электронного устройства к этой стенке.

2. Оболочка по п. 1, отличающаяся тем, что клапан, примыкающий к одной из стенок оболочки, и участок многослойного плоского элемента, образующий противоположащую стенку оболочки, содержат намагниченные пластины.

3. Оболочка по п. 1, отличающаяся тем, что взаимное разъемное крепление клапана с противоположащей стенкой оболочки выполнено в виде застежки «кнопки».

4. Оболочка по п. 1, отличающаяся тем, что взаимное разъемное крепление клапана с противоположащей стенкой оболочки выполнено в виде застежки «липучки».

5. Оболочка по п. 1, отличающаяся тем, что наружный слой многослойного элемента, формирующий лицевые стороны стенок оболочки, выполнен из кожи или кожзаменителя.

6. Оболочка по п. 5, отличающаяся тем, что многослойный элемент содержит последовательно расположенные по отношению к наружному слою, выполненному из кожи или кожзаменителя, слой, образованный из поролона, слой, образованный из термопласта или картона или пентаприна, и слой, образованный из кожзаменителя или бархатной подкладки или полифлока или типика.

7. Оболочка по п. 6, отличающаяся тем, что участок многослойного элемента, образующий одну из противоположащих стенок и примыкающий к ней клапан оболочки, дополнительно содержит слой, выполненный из синтетического материала «полибонд».

8. Оболочка по любому из п.п. 1-7, отличающаяся тем, что на участке многослойного элемента, содержащем липкий слой со съемной защитной пленкой, выполнен поперечный вырез овальной или прямоугольной формы.

9. Оболочка по п. 8, отличающаяся тем, что в многослойном элементе образованы дополнительные сквозные отверстия для доступа к разъемам электронного устройства.

10. Оболочка по п. 8, отличающаяся тем, что края слоев оболочки скреплены посредством сшивания или посредством склеивания или посредством соединения термосваркой или посредством соединения ультразвуковой сваркой».

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

В возражении отмечено, что признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники.

В подтверждение данных доводов к возражению приложены следующие источники информации:

- видеоматериал, содержащий обзор чехла Puro Booklet Slim, представленный на флеш-накопителе с распечаткой информации из интернет-сервиса WayBack Machine по состоянию на 15.02.2012 (далее – [1]);

- распечатка сайта ispazio.net из интернет-сервиса WayBack Machine по состоянию на 16.02.2013 и перевод релевантной информации (далее – [2]);

- распечатка сайта amazon.co.uk из Интернета с датой размещения информации 11.11.2011, перевод релевантной информации, информация о присвоении индивидуальных номеров товарам, продаваемым через сервис Amazon (далее – [3]);

- распечатка сайта owltech.co.jp из интернет-сервиса WayBack Machine по

состоянию на 20.01.2013 (далее – [4]);

- распечатка сайта applebox.com.ua из интернет-сервиса WayBack Machine по состоянию на 03.04.2013 (далее – [5]).

В подтверждении даты, с которой видео стало общедоступным представлены следующие документы:

- распечатка информации с правилами хостинга YouTube и информацией о возможности редактировать загруженные видеоролики (далее – [6]);

- информация о дате загрузки видеообзора, полученная с помощью Интернет-сервиса Youtube Data Viewer с информацией о самом сервисе и принципе его работы (далее – [7]);

- «информация о предшествующей практике анализа Палатой по патентным спорам и арбитражными судами информации, полученной с помощью Интернет-сервиса WayBack Machine» (далее – [8]);

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

От патентообладателя 20.03.2018 поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в возражении.

По мнению патентообладателя, из видеоматериала [1] явным образом не известен признак «многослойный плоский элемент» независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Кроме того дата, с которой данное видео стало общедоступным не подтверждена документально. В отношении данных, представленных на распечатках [2] – [5] иностранных сайтов, в отзыве отмечено, что они ориентированы на покупателей тех стран, к которым принадлежит домен их сайта и не предназначены для потребителей из России. Однако, оценивая источники информации [2] – [5], патентообладатель отмечает на отсутствие признака «многослойный», представляя доводы о том, что «многослойный» относится к элементам, состоящим, как минимум, из трех слоев.

К отзыву приложены следующие источники информации:

- толковый словарь русского языка. Д. Н. Ушаков. 1938, том II, с.237-238 (далее – [9]);

- словарь синонимов (скриншот) (далее – [10]);

- ГОСТ 27935-88 (далее – [11]);

- патент РФ №2399274 (далее – [12]);

- скриншот страницы https://support.google.com/youtube/answer/1388383?hl=ru&ref_topic=3014750 (далее – [13]);

- скриншот страницы <https://www.ispazio.net/about> (далее - [14]).

На заседании коллегии 22.03.2018 от патентообладателя поступило дополнение к отзыву, в котором он опровергает общедоступность видеоматериала [1].

От лица, подавшего возражение, 26.03.2018 было представлено дополнение к возражению, в котором указаны полные адреса Интернет-страниц распечаток сайтов [2], [3] и [5]. В дополнении также указывается на то, что «двухслойный» также является частным случаем признака «многослойный».

На заседании коллегии 25.04.2018 от патентообладателя поступило пояснение относительно термина «многослойный», а также приведен ряд синонимов слова многослойный.

Лицом, подавшим возражение, представлена словарно-справочная литература:

- толковый словарь ключевых слов русского языка под рук. Г.Н. Складчиковой (далее – [15]);

- толковый словарь русского языка С. И. Ожегов 5-е издание М.:2003 (далее – [16]);

- идеографический словарь русского языка Баранов О. С., М.:2002 (далее – [17]).

На заседании коллегии 15.06.2018 от представителя патентообладателя была представлена словарно-справочная литература, содержащая перевод слов

«multilayered» и «several» с английского языка и письменное пояснение, а также синонимичный ряд слова «двухслойный» (далее – [18]).

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

С учетом даты подачи заявки (27.09.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – 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).

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.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента 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.

Согласно подпункту 3 пункта 9.8 Регламента, формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является, в частности, 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 пункту 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

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

Относительно источников информации [1] – [5], следует отметить, что по

данным электронного архива WayBackMachin (Web.archive.org) сведения содержащиеся в них были общедоступны до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Данные электронного архива находятся под контролем нейтральной по отношению к участникам спора некоммерческой организации, основанной в 1996 году в Сан-Франциско Брюстером Кейлом, являющейся признанным профессионалом в сфере архивирования цифровой информации. Сам процесс архивирования носит полностью автоматизированный характер. Таким образом, дополнительного подтверждения достоверности информации, содержащейся в электронном архиве Wayback Machine, не требуется.

Источник информации [4], содержит сведения о техническом решении того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно, чехол для размещения и удержания телефона.

Чехол для размещения и удержания телефона, выполнен в виде двухслойного плоского элемента по существу прямоугольной конфигурации, образующего при своем складывании две противолежащие стенки оболочки, корешок и клапан, примыкающий к одной из стенок и выполненный с возможностью взаимного разъемного крепления с противолежащей стенкой оболочки. При этом на участке двухслойного элемента, образующем одну из противолежащих стенок оболочки, на стороне, обращенной вовнутрь оболочки, расположен липкий слой со съемной защитной пленкой для возможности крепления электронного устройства к этой стенке.

При этом анализ словарно-справочной литературы [15] и [17], представленной лицом, подавшим возражение, и патентообладателем [9] – [11], показал следующее.

В словаре [15] отмечено, что многослойный означает состоящий из нескольких или многих слоев. При этом целью словаря [17] является выделение наиболее значимых, доминантных понятий и раскрытия их

взаимосвязи. Согласно словарю [17] понятие «несколько» означает количество чего-либо более одного. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что двухслойный материал также является многослойным. Словарь [9] содержит следующее определение: многослойный – это состоящий из множества слоев. Согласно словарю [10], который является словарем синонимов, термин многослойный содержит 5 синонимов – пятислойный, семислойный, трехслойный, четырехслойный, шестислойный. Однако, данный список не является ограничивающим, поэтому как и восьмислойный, так и двухслойный можно считать синонимами слова многослойный. Источником [11] является ГОСТ, относящийся к другим изделиям.

Таким образом, техническое решение, раскрытое в источнике информации [4] также содержит многослойный элемент.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Материалы [6] – [8] и [16] представлены для сведения.

Материалы [18], представленные патентообладателем, содержат справочную информацию и не изменяют сделанного выше вывода.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС коллегия предложила патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели по оспариваемому патенту.

На заседании коллегии 15.06.2018 была представлена уточненная формула, характеризующая полезную модель по оспариваемому патенту. В независимый пункт формулы были включены признаки зависимого пункта 6 в полном объеме, признаки зависимого пункта 5 исключены из формулы. Остальные зависимые пункты уточненной формулы перенумерованы и скорректирована их подчиненность.

Анализ уточненной формулы показал, что признаки зависимого пункта 6, включенного в независимый пункт 1, не известны из источников информации [1] – [5], указанных в возражении. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в уточненной формуле устранены причины, послужившие основанием для признания устройства по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности новизна.

От патентообладателя 20.06.2018 поступило особое мнение, доводы которого сводятся к следующему.

Патентообладатель отмечает, что техническим решениям, раскрытым в источниках информации [1] – [5], не присуще выполнение оболочки многослойной. При этом указание в источнике информации [4] на наличие липкого слоя и наличие слоя краски не подтверждает выполнение чехла многослойным.

Однако, приведенные выше доводы носят технический характер и по существу повторяют доводы, представленные патентообладателем в отзыве на возражение, оценка которым дана в заключении выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.12.2017, патент Российской Федерации на полезную модель №141097 признать недействительным частично и выдать новый патент с уточненной формулой полезной модели, представленной на заседании коллегии 15.06.2018.

(21) 2013143652/63

(51) МПК

A45C 11/24 (2006.01)

(57) 1. Оболочка для размещения и удержания электронного устройства, характеризующаяся тем, что она выполнена в виде многослойного плоского элемента по существу прямоугольной конфигурации, образующего при своем складывании две противолежащие стенки оболочки, корешок и клапан, примыкающий к одной из стенок и выполненный с возможностью взаимного разъемного крепления с противолежащей стенкой оболочки, при этом на участке многослойного элемента, образующем одну из противолежащих стенок оболочки, на стороне, обращенной вовнутрь оболочки, расположен липкий слой со съемной защитной пленкой для возможности крепления электронного устройства к этой стенке, причем многослойный элемент содержит последовательно расположенные по отношению к наружному слою, выполненному из кожи или кожзаменителя, слой, образованный из поролона, слой, образованный из термопласта или картона или пентаприна, и слой, образованный из кожзаменителя или бархатной подкладки или полифлока или типика.

2. Оболочка по п. 1, отличающаяся тем, что клапан, примыкающий к одной из стенок оболочки, и участок многослойного плоского элемента, образующий противолежащую стенку оболочки, содержат намагниченные пластины.

3. Оболочка по п. 1, отличающаяся тем, что взаимное разъемное крепление клапана с противолежащей стенкой оболочки выполнено в виде застежки "кнопки".

4. Оболочка по п. 1, отличающаяся тем, что взаимное разъемное

крепление клапана с противоположащей стенкой оболочки выполнено в виде застёжки "липучки".

5. Оболочка по п. 1, отличающаяся тем, что участок многослойного элемента, образующий одну из противоположащих стенок и примыкающий к ней клапан оболочки, дополнительно содержит слой, выполненный из синтетического материала "полибонд".

6. Оболочка по любому из п.п. 1-5, отличающаяся тем, что на участке многослойного элемента, содержащем липкий слой со съёмной защитной пленкой, выполнен поперечный вырез овальной или прямоугольной формы.

7. Оболочка по п. 6, отличающаяся тем, что в многослойном элементе образованы дополнительные сквозные отверстия для доступа к разъёмам электронного устройства.

8. Оболочка по п. 6, отличающаяся тем, что края слоев оболочки скреплены посредством сшивания или посредством склеивания или посредством соединения термосваркой или посредством соединения ультразвуковой сваркой.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы чертежи и описание в первоначальной редакции заявителя.