

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 возражение, поступившее 10.09.2010, поданное Закрытым Акционерным Обществом «Аккорд пост», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №79833, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №79833 выдан по заявке №2008140849/22 с приоритетом от 15.10.2008 на имя Закрытого Акционерного Общества «Формс технолоджи», Россия (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой полезной модели, содержащей один независимый пункт:

1. Конверт-счет, представляющий собой плоский носитель информации, состоящий, по меньшей мере, из трех частей, складываемых по поперечным линиям фальцевания (изгиба) методом сворачивания, по краям первой и последней частей 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 лицевой стороне преимущественно средней части выполнены информационные поля для нанесения логотипа и адреса отправителя, а также поля для нанесения адреса получателя, а на внутренней стороне носителя информации расположены информационные поля, 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 рекламного-информационного характера.

3. Конверт-счет по п.1, отличающийся тем, что части носителя информации выполнены почти одинаковыми.

4. Конверт-счет по п.1, отличающийся тем, что по краям первой и третьей частей носителя информации выполнены участки свободные от клеевого вещества».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, из патентного документа США №5290225, опубликованного 01.03.1994 (далее - [1]) известен «конверт-письмо, предназначенный для почтовых отправок различного содержания, включая счета». В возражении цитируются признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту и со ссылкой на описание патентного документа [1] делается вывод о том, что «каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризует и противопоставленный объект». При этом отмечено, что решение, известное из патента [1], «выражаясь терминологией оспоренного патента» представляет собой «конверт-счет».

Далее лицом, подавшим возражение, делается предположение, что в случае признания полезной модели по оспариваемому патенту по независимому пункту 1 формулы непатентоспособной, в него могут быть внесены изменения путем включения признаков из зависимых пунктов, в частности, в возражении отмечено, что «одним из возможных изменений может стать уточнение признака - по краям первой и последней частей выполнены участки с клеевым веществом». В этой связи

лицо, подавшее возражение, приводит доводы о несущественности признака, касающегося нанесения клея только на первую и последнюю части листа с точки зрения влияния его на технический результат, характеризующийся, по мнению лица, подавшего возражение, задачей, решаемой полезной моделью – «расширение технических возможностей за счет использования такого конверта для направления счетов, т.е. для выполнения платежных операций» и заключающийся в реализации назначения полезной модели - «создание конверта-письма, в частности, конверта-счета, отвечающего современным требованиям к почтовым отправлениям». По мнению лица, подавшего возражение, «конверт-счет» по оспариваемому патенту, «как и в общем случае «конверт-письмо» (на котором помещается разнообразная информация) известный из источника [1] будет реализовывать свое назначение и соответствовать требованиям к почтовым отправлениям».

В отношении технического результата, указанного в описании оспариваемого патента - «упрощение конструкции конверта-счета, обеспечивающего конфиденциальность находящейся на внутренней его стороне информации, предназначенной для выполнения платежных операций», в возражении отмечено, что данный результат указан неверно и декларативно, поскольку такие признаки полезной модели по оспариваемому патенту, как: «перфорированные краевые участки для отрыва, поперечные линии фальцевания, нанесение клеевых полосок по ширине, меньшей ширины отрываемых полосок листа конверта» не упрощают, а усложняют конструкцию и технологию ее изготовления, по отношению к конверту, известному из книги В. Грушке. «Филателистический словарь», М.. изд. «Связь, 1974, с.172 и выбранному патентообладателем в качестве ближайшего аналога.

В возражении также отмечено, что признак зависимого пункта 2 формулы оспариваемого патента, касающийся возможности размещения в конвертах – счетах рекламной информации известен из патента [1].

Доводы возражения относительно несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» сводятся к следующему.

Признак «по краям первой и третьей частей носителя информации выполнены участки свободные от клеевого вещества», включенный в зависимый пункт 4 формулы оспариваемого патента, по мнению лица, подавшего возражение, исключает наличие клеевых участков на какой-либо из частей листа конверта, следовательно «соединение (склеивание) этих частей в результате их складывания не произойдет», т.е. при осуществлении полезной модели по зависимому пункту 4 формулы оспариваемого патента «не будет реализовано ее назначение - быть конвертом-счетом».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что «такое построение формулы полезной модели означает, что зависимый пункт характеризует иную полезную модель, чем та, которая охарактеризована независимым пунктом».

В подтверждение известности признаков, включенных в зависимые пункты 2-4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в возражении, приведены следующие источники информации:

- патент США 36079615[2];
- патент Великобритании №2029371 [3];
- описание к заявке США №2002/0008135 [4];
- патент Канады №2507466 [5].

Патентообладатель в установленном пунктом 3.1 Правил ППС порядке ознакомленный с возражением, представил 09.12.2010 в Палату по патентным спорам отзыв, в котором отметил следующее.

По мнению патентообладателя противопоставление решения, охарактеризованного в патенте [1] неправомерно, поскольку его назначение – «повторное использование после вскрытия в виде возвратного конверта, который еще раз отправляется по почте» не совпадает с назначением полезной модели по оспариваемому патенту – «конверт, выполняющий одновременно функцию платежного документа (счета, платежного поручения), т.е. непосредственно счетом является сам вскрытый конверт, и для выполнения платежных операций используется материал упаковки – конверта, в качестве основы для счета».

Далее в отзыве анализируя сведения о решении, известном из патентного документа [1], патентообладатель отмечает, что «из различия назначения сравниваемых решений следует ряд отличий в их существенных признаках», в частности в противопоставленном источнике [1] не раскрыт признак «ширина полосы, ограниченная участками с меньшей прочностью на разрыв для удобства вскрытия конверта превышает ширину участков с клеевым веществом», «обеспечение непрочтения находящейся внутри на поверхностях частей персонализированной информации» и «выполнение информационных полей на лицевой и внутренней поверхностях, одно из которых выполнено в виде счета отправителя для получателя».

На основании сравнительного анализа, представленного в отзыве, патентообладателем делается вывод о том, что известному из патента [1] решению не присуща вся совокупность существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

При этом патентообладатель подчеркивает, что полезная модель по оспариваемому патенту «не относится к обобщенному случаю конструкции «конверта-письма», а только к частному случаю конструкции, а именно: «конверта-счета».

По мнению патентообладателя доводы возражения, касающиеся несущественности признака характеризующего выполнение участков свободными от клея на первой и третьей части полезной модели по оспариваемому патенту «являются некорректными и не могут быть приняты во внимание при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, поскольку основаны на обсуждении не того технического результата, который указан в описании к оспариваемому патенту, а технического результата, который сформулировал сам податель возражения».

С учетом вышесказанного патентообладатель просит отказать в удовлетворении упомянутого возражения.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает упомянутый выше Кодекс, 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 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезной 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 (2.1) 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), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 2 Правил ПМ в описании, содержащемся в заявке, и в документах, послуживших основанием для испрашивания более раннего приоритета, 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 (2.3) пункта 2 Правил ПМ описание, содержащееся в заявке, и документы, послужившие основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

На основании подпункта (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 (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 (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил 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.

Согласно подпункту (2) пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

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 «промышленная применимость» показал следующее.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в названии, в родовом понятии и указано в описании - «конверт-счет».

Как следует из описания к оспариваемому патенту (абз. 1, 3 стр.1) полезная модель по оспариваемому патенту относится к объекту «устройство», которое является конструкцией почтового конверта, являющегося носителем персонализированной конфиденциальной информации, расположенной внутри на поверхностях частей и предназначенной, в частности для выполнения платежных операций – счета (платежного документа). Конверт-счет изготовлен из бумажного листа стандартного формата А4 методом фальцевания, склеивания и перфорирования его конкретных частей, с предварительным выполнением на лицевой, преимущественно средней части и на внутренних частях листа информационных полей (см. поз. 11,13 на фиг. 1), в которых размещаются адреса (на лицевой поверхности), а на внутренних поверхностях - счет и персонализированная информация для получателя. Данная конструкция обеспечивает непрочтение расположенной в информационных полях на внутренней стороне конверта информации, такой как счет отправителя для получателя, а также дополнительной справочной информации (см. стр. 4- 5 последний и первый абзац соответственно) и позволяет вскрыв конверт получить форматный лист, содержащий счет для оплаты. Данная функция обеспечивается тем, что ширина отрываемой полосы при вскрытии конверта по линии перфорации превышает ширину участков с клеевым веществом. Т.е. оболочка конверта вновь становится листом, а его внутренняя поверхность является информационным носителем, в частности платежным документом (счетом) .

Счёт - платежное поручение - оформленное в письменном виде плательщика банку о перечислении с его счета денежных средств в безналичном порядке за

отпущенные товары, выполненные работы и оказанные услуги, а также по другим платежам на счет. Яндекс.Словари > Экономика и финансы, 2000

Конверт согласно определению данному например в Толковом словарь Даля, 1863-1866 - м. франц. куверт, об(в)ертка, оболочка, сорочка письма; бумажная сумка. Почтовый, клейменный конверт.

Платежный документ - документ, посредством которого осуществляется банковский перевод и который адресуется одним банком другому (см. Яндекс.Словари > Экономика и финансы, 2000)

В описании к оспариваемому патенту (стр.3 – 4) приведены сведения о конструкции полезной модели и пример ее конкретного выполнения, содержащий средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели по оспариваемому патенту в том виде как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. В описании к оспариваемому патенту (на стр. 4 последний абзац) со ссылками на фигуры чертежей по оспариваемому патенту иллюстрируется функционирование устройства (способ использования «конверта-счета» с реализацией указанного назначения в случае его осуществления по любому из пунктов формулы).

Доводы лица, подавшего возражение, процитированные выше в настоящем решении и касающиеся невозможности реализации полезной моделью по оспариваемому патенту указанного назначения «быть конвертом-счетом» в случае ее осуществления по пункту 4 формулы, несостоятельны в силу нижеследующего.

Действительно, в пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту включен признак, характеризующий выполнение по краям первой и последней частей (конверта-счета) участков с клеевым веществом для соединения частей в сложенном состоянии. Данное обстоятельство не препятствует осуществлению полезной модели по зависимому пункту 4 формулы оспариваемого патента, согласно которому «по краям первой и третьей частей носителя информации выполнены участки свободные от клеевого вещества», на том основании, что первая и последняя, в данном случае первая и третья, части конверта-счета (носителя информации) имеют как минимум три «открытых»

участка, при этом края двух участков выполнены с клеевым веществом, а третий участок выполнен свободным от клея, что наглядно иллюстрируется чертежами (см.фиг 1 фиг 2).

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

В качестве наиболее близкого аналога в возражении указано техническое решение, описанное в патентном документе [1].

Согласно письменному пояснению лица, подавшего возражение, приложенному к протоколу заседания коллегии палаты по патентным спорам: «в ... описании изобретения к патенту [1] приведены несколько вариантов выполнения конвертов-счетов, один из которых предусматривает окно - этот вариант не противопоставляется». К рассмотрению принято техническое решение (вариант – «без окна») по патентному документу [1].

Следует отметить, что, приводя доводы об известности из описания к патентному документу [1] «конверта-письма», содержащего всю совокупность признаков, характеризующих полезную модель по оспариваемому патенту, лицо, подавшее возражение, ссылается на текст описания патента [1] без указания абзацев, страниц или его релевантных частей, иллюстрирующих их правомерность.

Из патентного документа [1], в частности, из чертежей fig 1- 5, известно почтовое отправление (вариант «без окна»), выполненное из одного листа таким образом, чтобы образовался внутренний возвратный конверт и первая отделяемая секция.

Данная конструкция почтового отправления относится к повторно отсылаемому почтой конверту, который может быть использован после его первой почтовой отправки для того, чтобы вернуть содержимое первоначальному отправителю, т.е. как следует из описания к патенту [1] (см. абзац 2, стр. 18

перевода) - конструкция почтового отправления обеспечивает возможность получателю вернуть первоначальному отправителю в возвратном конверте, в частности, заполненную получателем отрывную (первую) секцию формуляра, или другой какой-либо документ.

Почтовое отправление (контейнер для почты – mailer, англ.), состоит из трех частей (fig 1), из которых первая часть с внутренней и внешней стороны заполнена информацией и представляет собой в сложенном и «приклеенном сам к себе» состоянии конверт, перфорированный (поз. 30, 36) по боковым краевым участкам (fig 2) для его вскрытия.

Для выполнения указанным конвертом функции повторного почтового отправления из второй и третьей частей листа формируют карман методом фальцевания и прикрепления его краевых частей двумя с каждого края полосками клея (поз. 64, 70, 74) (см. также описание чертежей на стр. 10, и описание осуществления изобретения на стр. 7, 10-11, 12-18 перевода), при этом перфорация (линейный участок с меньшей прочностью на разрыв, поз. 29, 30) на второй и третьей части формуляра выполнена между клеевыми полосками (поз. 64, 70, 74), а на первой удаляемой (отрезной лист - cut sheet, англ.) по линии (поз. 44) части формуляра по ее боковым краям нанесена только одна клеевая полоска (поз. 64) с каждого края, которая удаляется по линии перфорации (поз. 29, 35) и тогда почтовое отправление является открытым (см. стр. 18 2-ой абзац сверху перевода). При этом открывается внутренняя поверхность только первой части почтового отправления ввиду наличия дополнительных полосок клея (поз. 70, 74) за линиями перфорации (поз. 29, 35). Такое выполнение позволяет вскрыть почтовое отправление не повредив кармана (возвратного конверта), предназначенного для повторной отправки его по почте. Зона формуляра (поз. 48) занята вновь смачиваемым клеем и служит клапаном для «закрывания» кармана (поз. 79) возвратного конверта (см. fig 1A и fig 3). При этом, на удаляемой при вскрытии первой части (поз. 88) конверта на ее лицевой стороне штампуются (наклеиваются) адреса отправителя и получателя (поз. 80, 84), а на ее обратную сторону (поз. 14) наносится печатная информация (поз. 50), включающая неизменяемую информацию

- имя и адрес отправителя (поз. 52,54,62) и изменяемую информацию: штампы – о количестве, размере и виде оплаты (поз.56, 58, 60), которая заполняется получателем в случае ее возврата отправителю (см. страницу 18 перевода середина 2-го абзаца).

Следовательно, известное из патента [1] почтовое отправление предназначено для доставки адресату купона, являющегося первой отрывной частью первоначального отправления (поз.88), а также возвратного конверта (поз. 79), формируемого из второй и третьей частей листа первоначального почтового отправления путем их скрепления между собой клеевыми полосками (поз. 70,74). Возвратный конверт, в свою очередь, предназначен для возврата по почте, в частности, возврата заполненной получателем первой отрывной части почтового отправления первоначальному отправителю (см. абзац 2 на стр. 18 перевода).

Следует констатировать, 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, как это указано в описании к патенту [1] (см. раздел «уровень техники»).

Известному из патента [1] почтовому отправлению присущи все признаки полезной модели по оспариваемому патенту, за исключением признака «выполнение на лицевой (внешней), преимущественно средней части информационных полей», признака «выполнение на внутренней стороне конверта информационных полей», а также признака, характеризующего выполнение информационных полей на всех частях внутренней стороны (внутри) конверта (см. формулу и фиг. 1 поз.9, 10,11,13). Согласно формуле полезной модели по оспариваемому патенту, вся внутренняя поверхность конверта-счета является носителем информации, размещенной в выполненных полях, доступной получателю при его вскрытии.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что в решении по патентному документу [1] текстовая информация, нанесенная на первую отрывную часть почтового отправления, является информационным полем, поскольку в документе [1] отсутствуют сведения о специально выполненным на

почтовом отправлении информационных полей, или сведения о том, что упомянутая текстовая информация (маркировка, штампы) размещена в имеющихся на почтовом отправлении полях для занесения в них информации. Согласно определениям, приведенным, например в Большом энциклопедическом словаре (Яндекс. Словари. Academic.ru): «поле – площадка, оборудованная для чего-либо» или в Издательском словаре, 2003 (Яндекс. Словари): «поля данных – «область на носителе информации, выделенная для записи вида данных».

Наличие указанных отличительных признаков у решения по оспариваемому патенту следует из того, что функционирование (работа) сравниваемых устройств различно.

Так у конверта по патенту [1] внутренние поверхности второй и третьей частей скреплены дополнительными клеевыми полосками (поз. 70,74) образуя карман (поз. 79) для помещения в него отрывного купона (поз.88) и всегда обращены своими внутренними поверхностями друг к другу.

Следовательно, исключение из решения по патенту [1] дополнительных клеевых участков (поз. 70,74), приводит к одновременному исключению обусловленной их наличием функции – образовывать возвратный конверт, что в свою очередь приводит к созданию иной конструкции конверта, обеспечивающей возможность выполнения на внутренних поверхностях информационных полей.

Таким образом, анализ приведенного в возражении источника информации [1] показал, что в уровне техники на дату приоритета оспариваемого патента не было известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки.

В отношении цитируемых в возражении документов [2] - [5] необходимо отметить, что они приведены в возражении в качестве источников информации, содержащих отдельные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Из вышеизложенного следует, что возражение не содержит оснований для признания полезной модели по оспариваемому патенту несоответствующей

условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 и подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

В отношении мнения, представленного лицом, подавшим возражение, в корреспонденции от 23.12.2010, о том, что клеевые участки 70,74 в решении по патенту [1], «приводят в действие (смачивают водой) при отправке конверта обратно отправителю», то оно не нашло своего подтверждения в тексте описания к патенту [1], из которого четко следует (см, напр. стр. 6 конец первого абзаца, или стр. 7 последний абзац переходящий на стр.8, или стр. 15 последний абзац перевода), что при изготовлении «почтового отправления с возвратным конвертом» возвратный конверт изначально формируется внутри почтового отправления, путем скрепления второй и третьей частей листа клеевыми полосками (поз. 70,74).

Кроме того, если не скрепить указанные участки, то почтовое отправление *mailer with return envelope* (англ.) по патенту [1] не будет включать в себя, как следует из названия изобретения возвратный конверт.

Относительно других доводов, приведенных в корреспонденциях от 23.12.2010 и от 31.01.2011, следует отметить, что они учтены и проанализированы выше в настоящем решении.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.09.2010, патент Российской Федерации на полезную модель №79833 оставить в силе.