

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 ООО «С-Трейд» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 18.10.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 114549, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 114549 на полезную модель «Интерактивная электронная книга с возможностью воспроизведения текста с открытой страницы» выдан по заявке № 2011111607/12 с приоритетом от 28.03.2011 на имя ООО «Книжный дом Азбукварик Групп» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Интерактивная электронная книга с возможностью воспроизведения текста с открытой страницы, содержащая страницы книги, подсоединенные через корешок к передней и задней обложкам, электронный модуль, установленный в корпусе на обложке и подсоединенный через управляющие проводники к динамику и блоку питания и через сигнальные проводники к страницам книги, и мембрану, снабженную основанием из гибкой пленочной подложки, управляющие и сигнальные проводники выполнены с помощью трафаретной печати на основании мембраны и снабжены контактами, выполненными с возможностью обеспечения замыкания необходимого сигнального проводника и образования замкнутой электрической цепи при открытии книги на определенной странице, отличающаяся тем, что электронный модуль дополнительно снабжен микроконтроллером с

памятью, подключенным к мембране, расположенной между страницами книги и внутренней стороной задней обложки и установленной своим узким концом непосредственно в разъеме электронного модуля, причем ширина сигнальных проводников в месте соприкосновения с контактами выполнена примерно равной толщине листов книги.

2. Электронная книга по п.1, отличающаяся тем, что электронный модуль подсоединен через управляющие проводники к динамику и блоку питания через кнопку остановки звукового фрагмента.

3. Электронная книга по п.2, отличающаяся тем, что основание из гибкой пленочной подложки прикреплено к задней обложке через крепящую картонную пластину.

4. Электронная книга по п.3, отличающаяся тем, что контакты выполнены из проводящей резины.

5. Электронная книга по п.4, отличающаяся тем, что страницы книги выполнены из картона.

6. Электронная книга по п.4, отличающаяся тем, что корпус электронного модуля прикреплен к задней обложке книги и установлен в одном из углов передней обложки».

Против выдачи указанного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Для подтверждения данного мнения к возражению приложены следующие патентные документы:

- заявка US 2010/0148484 A1, с датой публикации от 17.06.2010 (далее - [1]);
- патент РФ на изобретение № 2141134, с датой публикации от 10.11.1999 (далее - [2]).

По мнению лица, подавшего возражение, приведенный в возражении анализ признаков, включенных в отличительную часть и в зависимые пункты формулы полезной модели по оспариваемому патенту, свидетельствует о том, что они не

оказывают влияния на указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат, заключающийся в повышении надежности определения номера открываемой страницы, и, следовательно, подтверждает несущественность отличительных от решения, известного из патента [2] и приведенного в качестве ближайшего аналога полезной модели в описании к оспариваемому патенту, признаков.

При этом в возражении отмечено, что в уровне техники, в частности, в заявке [1], «описана интерактивная электронная книга, которая включает в себя все существенные признаки и ряд несущественных признаков формулы оспариваемого патента».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который на заседании коллегии представил отзыв на указанное возражение, а также дополнение к отзыву.

Патентообладатель отмечает, что технический результат (цель), на достижение которого направлена полезная модель по оспариваемому патенту, заключается в «повышении надежности определения номера страницы, на которой открыта книга с большим количеством страниц». При этом подчеркнуто, что полезной моделью обеспечиваются «и другие возможные положительные эффекты, но не технические результаты», касающиеся «обеспечения увеличения технических и функциональных возможностей по определению номера соответствующей страницы ..., а также усиления эффекта обучения пользователя». По мнению патентообладателя, «технический результат «надежность определения номера страницы» достигается полезной моделью по оспариваемому патенту за счет: выполнения толщины проводников примерно равной толщине листов книги, применения крепящей картонной пластины и выполнения контактов из проводящей резины (п.4 формулы). Цель - «расширение технических возможностей» достигается за счет использования «кнопки остановки звукового фрагмента» (пункт 2 формулы).

Далее анализируя решение, известное из патента [2], патентообладатель отмечает, что «в работе полезной модели по оспариваемому патенту для обеспечения заявленной цели принимают участие все отличительные признаки,

указанные в формуле» оспариваемого патента». В отношении общих с ближайшим аналогом признаков, касающихся управляющих и сигнальных проводников, указано, что они «не влияют непосредственно на заявленную цель и технический результат, а только обеспечивают возможность функционирования полезной модели для достижения заявленной цели». Относительно признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту «ширина сигнальных проводников выполнена примерно равной толщине листов» в отзыве указано, что он обеспечивает понимание конечного размера проводников и его влияние на указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат. Так, патентообладатель отмечает, «что абсолютного равенства не может быть, так как всегда имеются допуски и отклонения от нормативных размеров при изготовлении деталей».

В отношении книги по заявке [1] в отзыве указано, что из нее не известны следующие признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- микроконтроллер с памятью;
- выполнение ширины сигнальных проводников в месте соприкосновения с контактами примерно равной толщине листов книги.

В дополнении к отзыву патентообладатель отмечает, что корешок в книге по оспариваемому патенту является элементом, объединяющим переднюю и заднюю обложки, а страничный блок, на котором закреплена мембрана, расположен с внутренней стороны корешка и задней обложки книги. В книге по заявке [1] корешком является торец соединенных страниц, и токопроводящие дорожки расположены с его внешней стороны. В дополнении к отзыву приведена ссылка на абзац [0062] перевода заявки [1], где указано – «когда книга раскрыта на центральном развороте... не будут работать верным образом, так как токопроводящие пластины будут выступать за поверхность книги» и указано, что книга по оспариваемому патенту такого недостатка лишена.

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

С учетом даты подачи заявки (28.03.2011), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по

указанному патенту условиям патентоспособности 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, 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 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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.

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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для

опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно подпункту 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

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

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

Наиболее близким аналогом полезной модели по оспариваемому патенту является техническое решение по заявке [1].

Из заявки [1] известна интерактивная электронная книга с возможностью идентификации (определения) страницы/разворота книги и воспроизведения (аудио-видео презентации) текста с открытой страницы книги (см. формулу, реферат и описание к заявке [1], а также абзацы [0001], [0002]). Таким образом, назначения решения по оспариваемому патенту и решения, известного из заявки [1] совпадают. Для обеспечения реализации указанного назначения при использовании «интерактивной книги с возможностью воспроизведения текста с открытой страницы», ее конструкция предусматривает обязательные элементы, в частности, динамик, блок питания, электронный модуль, а также наличие электрической связи (токопроводящие дорожки, проводники) между указанными элементами и страницами книги. Информация, приведенная, в частности, в абзаце [0010] подтверждает вывод о том, что указанные элементы имманентно присущи книге, известной из заявки [1].

Книга по заявке [1] (см. фиг. 6 и перевод абзацы [0045], [0049]) содержит страницы, соединенные в корешок книжного блока, обрабатывающий элемент, (включающий интегральную схему 5 - электронный модуль), встроенный в одну из страниц обложки книги (т.е. установленный в корпусе) и подсоединенный через токопроводящие дорожки (проводники) к динамику, блоку питания и к страницам книги [1]. В книге по заявке [1] токопроводящие дорожки 2 - проводники (см. фиг. 1, фиг. 5, фиг. 6 и перевод абзац [0055], [0054], [0048]) также, как и в решении по оспариваемому патенту, в котором они условно названы «сигнальными» и «управляющими», имеют форму токопроводящих цепей в гибкой тонкой пленке (содержит мембрану, снабженную основанием из гибкой пленочной подложки), снабжены контактами, обеспечивающими замыкание необходимой токопроводящей дорожки 2 с возможностью образования замкнутой электрической цепи при открытии книги на определенной странице.

Токопроводящие цепи в гибкой пленке (мембрана) в книге по заявке [1] (см. перевод абзац [0055]) прикреплена к поверхности корешка, проходит по поверхности крайней страницы и узким концом подсоединена к интегральной схеме 5 (см. фиг. 6). Книга по заявке [1] (см. абзацы [0045], [0049]) имеет обложку (на фигурах не показана), которая, в соответствии со своим предназначением, охватывает крайние страницы и корешок книжного блока (мембрана расположена между страницами книги и внутренней стороной задней обложки и установлена своим узким концом непосредственно в разъеме электронного модуля).

В книге по заявке [1] (см. например фиг. 4, 6 и перевод абзац [0065]) ширина токопроводящих дорожек 2 (сигнальных проводников) в месте соприкосновения с токопроводящими пластинами 3 (контактами) выполнена примерно равной толщине листов книги.

Относительно признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту «электронный модуль дополнительно снабжен микроконтроллером с памятью», необходимо отметить следующее.

В книге по заявке [1] применяется частный случай электронного модуля – обрабатывающий элемент, включающий интегральную схему 5 (см. перевод абзацы [0045], [0048]).

Из уровня техники известно, что интегральная схема (микросхема) – конструктивно законченное изделие электронной техники, содержащее совокупность электрически связанных между собой транзисторов, полупроводниковых диодов, конденсаторов, резисторов и др. Микросхемы, в частности, предназначены для передачи, хранения, преобразования цифровых сигналов в ЭВМ, устройствах передачи данных и др. (см. Новый политехнический словарь под ред. А.Ю. Ишлинского, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва 2000 г., стр. 191). Указанные сведения в совокупности с информацией, содержащейся в абзаце [0010] перевода заявки [1] – «после идентификации разворота обрабатывающие элементы запускали по крайней мере одну аудио-... презентацию, ассоциируемую с данным разворотом и включающую хотя бы один из нижеуказанных вариантов...чтение текста, воспроизведении песни, проигрывание музыки...» позволяют сделать вывод о том, что признак «электронный модуль дополнительно снабжен микроконтроллером с памятью» присущ книге по заявке [1].

В отношении признака, касающегося присоединения через корешок передней и задней обложки, можно также отметить следующее.

В обычном употреблении слово «книга» обозначает текстовый и (или) изобразительный материал на листах бумаги, которые скреплены вместе и защищены обложкой или переплетом. dic.academic.ru > Энциклопедия Кольера <http://dic.academic.ru/>. Книжный блок — изготовленный в ходе брошюровочных процессов комплект скрепленных в корешке тетрадей или отд. книжных листов, содержащий все страницы и другие детали одного экземпляра будущей книги, подготовленный для вставки в переплетную крышку или для крытья обложкой.

Обложка—покрышка издания, предохраняющая его страницы и блок в целом от разрушения и загрязнения. Обложка является также элементом внешнего оформления издания, выполняя определенные художественные или рекламные

функции. Яндекс. Словари › Реклама и полиграфия. — 2004.

Корешок обложки— сторона обложки прикрывающая корешок книжного блока и открытая взгляду читателя, когда книга (другое издание) стоит на книжной полке. Яндекс. Словари › Издательский словарь. — 2003.

Непосредственно выполнение книжного блока для интерактивной книги по заявке [1] представлено на поясняющих чертежах. Вместе с тем, книжный блок предполагает, как было указано выше, наличие обложки (см. абзац [0019]). Обложка, согласно приведенным выше определениям «подсоединена» к страницам книги и имеет «свой» «корешок обложки», соединяющий стороны обложки (переднюю и заднюю) и прикрывающий «корешок книжного блока».

Можно согласиться с лицом, подавшим возражение, и доводами патентообладателя, содержащимися в отзыве, в том, что техническим результатом полезной модели по оспариваемому патенту является – «повышение надежности определения номера страницы, на которой открыта книга».

Здесь следует пояснить, что под «повышением надежности определения номера страницы, на которой открыта книга» в описании к оспариваемому патенту понимается более надежное/точное фиксирование момента перелистывания/открытия страницы и воспроизведение звукового фрагмента, соответствующего именно той странице, на которой открыта книга.

Анализ описания к оспариваемому патенту показал, что в нем не приведены сведения о причинно-следственной связи признаков, отсутствующих в устройстве по заявке [1] и касающихся размещения корпуса электронного модуля на обложке книги, нанесения управляющих и сигнальных проводников методом трафаретной печати и расположения мембраны с внутренней стороны именно задней страницы с процитированным выше техническим результатом. Исходя из этого, можно согласиться с доводами возражения в том, что упомянутые в отзыве и в дополнении к отзыву патентообладателя признаки являются несущественными. В ходе рассмотрения возражения на заседании коллегии палаты по патентным спорам патентообладателем также не было представлено доводов технического характера, подтверждающих существенность упомянутых признаков.

В отношении довода патентообладателя (со ссылкой на абзац [0062] перевода книги [1]) о том, что книга по заявке [1] не будет работать верным образом, т.к. токопроводящие пластины будут выступать за поверхность книги, можно отметить следующее. В том же абзаце [0062] перевода книги [1] указано, что это касается только того случая, когда «картонная книга включает нечетное количество разворотов», при этом в этом же абзаце отмечено, как решается данная проблема – «в данной ситуации, помещение вставки в переднюю или заднюю часть книги... позволяет образовывать контакт по крайней мере с одной токопроводящей дорожкой...».

Следовательно, до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту из уровня техники были известны сведения о средстве, которому присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

В соответствии с вышесказанным можно констатировать, что возражение содержит доводы, подтверждающие несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного выше вывода анализ информации, содержащейся в патенте [2] не проводился.

В отношении признаков зависимых пунктов 2-6 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить, что в описании к упомянутому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи данных признаков с техническим результатом, заключающимся в повышение надежности определения номера страницы, на которой открыта книга.

Так, в описании к оспариваемому патенту отмечено, что «ширина сигнальных проводников 11 в месте соприкосновения с контактами 16 из токопроводящей резины выбирается сопоставимой с толщиной картонных листов книги 2. Это позволяет увеличить площадь контакта 16, что снижает сопротивление и увеличивает надежность фиксации факта открытия книги 2 и определения номера страницы 1». Т.е. согласно описанию к оспариваемому патенту технический

результат достигается признаками, характеризующими ширину проводников мембраны и местом их размещения, известными, как показано выше, из заявки [1].

Что касается представленного патентообладателем особого мнения, поступившего 04.02.2014, то содержащиеся в нем доводы технического характера повторяют доводы отзыва и дополнения к отзыву и подробно проанализированы выше.

Относительно ходатайства об отводе состава коллегии палаты по патентным спорам следует отметить, что в соответствии с пунктом 4.2 Правил ППС в состав коллегии палаты по патентным спорам не могут входить лица, состоящие в родстве или супружеских отношениях между собой, в родстве или в супружеских отношениях с другими с участниками рассмотрения дела, а также лица, принимавшие оспариваемое решение. Данный перечень является исчерпывающим. Отсутствие указанных оснований в ходатайстве об отводе составу коллегии не позволило удовлетворить данное ходатайство.

В отношении того, что Свиридова О.П. и Гвоздилов А.В. были членами коллегии палаты по патентным спорам, рассматривающей возражение, поступившее 28.04.2012, по результатам рассмотрения которого было принято решение Роспатента от 31.07.2012, признанное недействительным решением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-123955/12-26-1068 от 28.06.2013, необходимо подчеркнуть, что каждое возражение рассматривается в отдельности в рамках приведенных в нем доводов.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение, поступившее 18.10.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 114549 признать недействительным полностью.