

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 15.05.2014, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 132385, поданное ООО “ДИЗАЙН-СТУДИЯ ПОДАРКОВ” (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 132385 на полезную модель “Печатное изделие” выдан по заявке № 2013115019/12 с приоритетом от 04.04.2013 на имя ООО “Воздухоплаватели” (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Печатное изделие, содержащее, по меньшей мере, две наружные и две внутренние сложенные друг с другом страницы с размещенной на них текстовой и/или графической, и/или текстово-графической информацией, отличающееся тем, что на одной из внутренних страниц закреплен жидкокристаллический дисплей, выполненный с возможностью отображения при открытии сложенных страниц предварительно заложенной в него видео- и/или аудиоинформации.

2. Печатное изделие по п.1, отличающееся тем, что жидкокристаллический дисплей выполнен с встроенным аккумулятором или солнечной батареей.

3. Печатное изделие по п.1, отличающееся тем, что жидкокристаллический дисплей снабжен сенсорным пусковым элементом.

4. Печатное изделие по п.1, отличающееся тем, что жидкокристаллический дисплей выполнен с кнопочным пусковым элементом.

5. Печатное изделие по п.1, отличающееся тем, что жидкокристаллический дисплей снабжен пусковым элементом, совмещенным с магнитным фиксатором страниц.

6. Печатное изделие по п.1, отличающееся тем, что жидкокристаллический дисплей закреплен в окошке внутренней страницы.

7. Печатное изделие по п.1, отличающееся тем, что наружные и/или внутренние страницы облицованы кожей, или кожзаменителем, или покрыты полимерным материалом.

8. Печатное изделие по п.1, отличающееся тем, что наружные и/или внутренние страницы выполнены из твердого материала, например картона или пластика.”

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

К возражению приложены следующие источники информации:

- патентный документ US 8011122, опубл. 06.09.2011 (далее – [1]);
- патентный документ RU 79947, опубл. 16.10.2011 (далее – [2]);
- патентный документ RU 79948, опубл. 16.10.2011 (далее – [3]);
- патентный документ RU 132385, опубл. 20.09.2013 (далее – [4]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя. Отзыв по мотивам возражения на дату заседания коллегии не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (04.04.2013), 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 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

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 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.

В соответствии с подпунктом (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. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента 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 соответствии с подпунктом (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.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

Из патентного документа [1] известно печатное изделие (колон. 1 описания патентного документа [1]), включающее следующие признаки, присущие устройству по оспариваемому патенту:

- наличие, по меньшей мере, двух наружных и двух внутренних, сложенных друг с другом страниц (фиг. 2-5, п. 1 формулы патентного документа [1]);

- на страницах размещена текстовая и/или графическая информация и/или текстово-графическая информация (как было отмечено выше, из патентного документа [1] известно печатное изделие, на страницах которого возможно размещение информации различного вида);

- на одной из внутренних страниц закреплен жидкокристаллический дисплей (элемент 113, фиг. 5, п. 1 формулы, колон. 10 описания патентного документа [1]);

- дисплей выполнен с возможностью отображения, при открытии сложенных страниц, предварительно заложенной в него видео и/или аудиоинформации (п. 15 формулы патентного документа [1]).

Таким образом, в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

Что касается признаков зависимых пунктов 2-8 формулы, то в описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо сведения, подтверждающие наличие причинно-следственной связи между признаками данных пунктов и возможностью увеличения объема информации, размещаемой на изделии (технический результат, приведенный в данном описании).

В связи с тем, что установлено несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, анализ патентных документов [2] – [4] не проводился.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения

удовлетворить возражение, поступившее 15.05.2014, патент Российской Федерации на полезную модель № 132385 признать недействительным полностью.