

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 поданное ООО «С-Трейд» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее в палату по патентным спорам 28.04.2012, 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 данного 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 материалы:

- протокол осмотра нотариусом книги А. Милн, Б. Заходер «Винни Пух», ООО «Издательский дом Умка», подписано в печать 27.05.2010, ISBN 978-5-91941-029-4, с приложенными фотографиями данной книги (далее - [1]);
- счет фактура и товарная накладная № РНк-СЕН-352691 от 31.01.2011 (далее - [2]);

сертификат соответствия № РОСС CN.ЛЕ47.В00785 и протокол испытаний №2288 (далее - [3]);

- копии страниц каталога выставки «Мир детства», акты ЗАО «Экспоцентр», фотографии с выставки (далее - [4]);

- копии страниц каталога «Умка» (далее - [5]) ;

- товарная накладная №29 от 24.09.2010 (далее - [6]).

В возражении указано, что сведения о техническом средстве, идентичном решению по оспариваемому патенту, стали известны в результате использования на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту книги, приведенной в протоколе [1]. При этом факт продажи этой книги подтверждается материалами [2] и [3].

Кроме того, в возражении отмечено, что известная книга до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту экспонировалась на выставке, что подтверждается материалами [4].

В возражении также приведен каталог [5], в котором содержатся сведения об упомянутой книге. Факт реализации указанного каталога до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту подтверждается товарной накладной [6].

По мнению лица подавшего возражение, ряд признаков независимого пункта 1, в частности, признаки, характеризующие выполнение управляющих и сигнальных проводников с помощью трафаретной печати и наличие микроконтроллера с памятью, а также все признаки зависимых пунктов 2-6 формулы полезной по оспариваемому патенту, являются несущественными, поскольку не оказывают влияния на указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат, заключающийся в повышении надежности определения номера открываемой страницы. При этом все указанные несущественные признаки также присущи книге, приведенной в протоколе [1].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии отзыв на указанное возражение не поступил.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, на обозрение был представлен оригинал книги с ISBN 978-5-91941-029-4.

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 упомянутый выше 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), и Правила ППС.

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 сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными, для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать, для экспонатов, помещенных на выставке - документально подтвержденная дата начала их показа.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3. Регламента 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.

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

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

Приведенная в протоколе [1] книга имеет номер издания ISBN 978-5-91941-029-4. Согласно ГОСТ Р 7.0.53-2007 «Издания. Международный стандартный книжный номер», М: 2007 г (далее [7]), ISBN - это уникальный идентификационный номер издания, который не может принадлежать различным изданиям.

На последней странице книги с ISBN 978-5-91941-029-4 указана дата подписания в печать - 27.05.2010, которая является более ранней датой, чем дата приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (28.03.2011). Таким образом, указанная книга, как печатное издание, может быть включена в уровень

техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, в соответствии с документами [2], включающими товарную накладную и счет-фактуру, упомянутая книга была продана поставщиком ООО «С-Трейд» покупателю ООО «Автоспецтех М» 31.01.2011, т.е. до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. При этом сертификат [3] свидетельствует о возможности легального распространения указанной книги на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. Таким образом, документы [2] и [3] подтверждают факт открытого использования книги с ISBN 978-5-91941-029-4 на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение управляющих и сигнальных проводников с помощью трафаретной печати и наличие микроконтроллера с памятью, не являются существенными, поскольку не оказывают влияния на указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат, заключающийся в повышении надежности определения номера открываемой страницы. Так, согласно описанию к оспариваемому патенту, надежность определения номера страниц обеспечивается исключительно за счет конструкции мембраны и величины площади контактов сигнальных проводников (см. абз. 1 на с.4 описания к оспариваемому патенту).

Согласно фотографиям книги с ISBN 978-5-91941-029-4, а также с учетом визуального осмотра представленного на заседании коллегии палаты по патентным спорам оригинала книги с ISBN 978-5-91941-029-4, данное изделие представляет собой интерактивную электронную книгу, выполненную с возможностью воспроизведения звуковой информации с открытой страницы, т.е. является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Страницы книги с ISBN 978-5-91941-029-4 соединены между собой, а через корешок - с передней и задней обложкой. На обложке книги в корпусе установлен

электронный модуль, обеспечивающий определение номера страницы. Данный модуль подсоединены через управляющие проводники к динамику и блоку питания и через сигнальные проводники к страницам книги. Все проводники снабжены контактами и выполнены на гибкой пленочной подложке – мембране. Упомянутые контакты выполнены с возможностью обеспечения замыкания необходимого сигнального проводника и образования замкнутой электрической цепи при открытии книги на определенной странице. Мембрана расположена между страницами книги и внутренней стороной задней обложки и установлена своим узким концом непосредственно в разъеме электронного модуля, причем ширина сигнальных проводников в месте соприкосновения с контактами выполнена примерно равной толщине листов книги.

Следует также отметить, что книга с ISBN 978-5-91941-029-4 характеризуется указанным выше несущественным признаком пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а именно, наличием у электронного блока именно микроконтроллера с памятью, подключенного к мембране, что следует из визуального осмотра составляющих платы электронного блока с учетом известности выполняемых ими функций.

Таким образом, до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту в результате использования на территории Российской Федерации, а также в результате публикации были известны сведения о книге с ISBN 978-5-91941-029-4, которой присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

В отношении зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражения, о том, что все признаки зависимых пунктов 2-6 - «электронный модуль подсоединен через управляющие проводники к динамику и блоку питания через кнопку остановки звукового фрагмента», «основание из гибкой пленочной подложки прикреплено к задней обложке через крепящую картонную пластину», «контакты выполнены из проводящей резины», «страницы книги выполнены из картона», «корпус

электронного модуля прикреплен к задней обложке книги и установлен в одном из углов передней обложки» являются несущественными. Действительно, как было указано выше, приведенный в описании к оспариваемому патенту технический результат, заключающийся в повышении надежности определения номера открываемой страницы, достигается исключительно за счет конструкции мембраны и величины площади контактов сигнальных проводников. При этом в описании полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыта причинно-следственная связь указанных выше признаков зависимых пунктов с данным техническим результатом. Следует также отметить, что все упомянутые несущественные признаки присущи книге с ISBN 978-5-91941-029-4.

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

Ввиду сделанного выше вывода анализ информации, содержащейся в материалах [4] – [6], представленных для дополнительного подтверждения известности сведений о книге с ISBN 978-5-91941-029-4 до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.04.2012, патент Российской Федерации на полезную модель № 114549 признать недействительным полностью.