

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Гуревича Бориса Липовича (далее – заявитель), поступившее 11.09.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 30.07.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2015111088/12, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015111088/12 на выдачу патента на полезную модель «Настенный календарь» была подана заявителем 27.03.2015. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Настенный календарь, содержащий титульный лист с цветной художественно-иллюстративной информацией, средство крепления календаря к вертикальной поверхности, основание, выполненное из плотного материала, и носитель календарной информации, выполненный в виде блока листов, подвижно соединенных друг с другом, а также с титульным листом и с основанием соединительным элементом с возможностью относительного взаимного разворота, а также средство для указания числа месяца, при этом лицевая сторона каждого из листов блока содержит численник и изобразительный элемент, к основанию календаря прикреплена пластина из магнитного материала, а средство для указания

числа месяца выполнено в виде плоской магнитной рамки, располагаемой на лицевой поверхности носителя календарной информации с возможностью ее перемещения вдоль поверхности листа и с фиксацией ее положения в зависимости от текущего числа месяца, отличающийся тем, что средство крепления календаря к вертикальной поверхности содержит линейный держатель, а также элемент крепления линейного держателя к вертикальной поверхности, причем линейный держатель выполнен с возможностью фиксации в нем титульного листа и листов блока носителя календарной информации после их разворота на 180° относительно указанного соединительного элемента.

2. Настенный календарь по п.1, отличающийся тем, линейный держатель выполнен из жесткого упругого полимерного материала в виде фигурной двухсторонней планки $\cap$ - образного поперечного сечения, при этом одна из сторон планки, прилегающая к вертикальной поверхности, выполнена загнутой во внутрь планки, а противоположная сторона планки выполнена с загнутой наружу нижней кромкой.

3. Настенный календарь по п.2, отличающийся тем, что элемент крепления линейного держателя к вертикальной поверхности образован на задней его стороне в виде сквозного присоединительного отверстия.

4. Настенный календарь по п.1, отличающийся тем, что титульный лист выполнен с загнутым краем, фиксируемым в линейном держателе.

5. Настенный календарь по п.1, отличающийся тем, что носитель календарной информации, выполнен в виде блока, состоящего из четырех листов, каждый из которых на лицевой стороне содержит квартальный численник, включающий календарную информацию текущего квартала года, а также численники, содержащие календарную информацию предшествующего и следующего за текущим кварталом месяцев.

6. Настенный календарь по п.5, отличающийся тем, что численники каждого месяца квартала выполнены в виде таблиц, расположенных по горизонтали последовательно друг за другом, а каждый численник,

содержащий календарную информацию предшествующего кварталу и следующего за кварталом месяцев, расположен в один ряд вдоль листа над и под квартальным численником.

7. Настенный календарь по п.1, отличающийся тем, что носитель календарной информации, выполнен в виде блока, состоящего из шести листов, каждый из которых на лицевой стороне содержит численник, включающий календарную информацию о последовательно текущих двух месяцев года, а также численники, содержащие календарную информацию предшествующего и следующего за ними месяцев.

8. Настенный календарь по п.7, отличающийся тем, что численники каждых двух последовательно текущих месяца выполнены в виде таблиц, расположенных по горизонтали последовательно друг за другом, а каждый численник, содержащий календарную информацию предшествующего двум текущим и последующего за ними месяцев, расположен в один ряд вдоль листа над и под таблицами двух текущих месяцев.

9. Настенный календарь по п.1, отличающийся тем, что носитель календарной информации, выполнен в виде блока, состоящего из двенадцати листов, каждый из которых на лицевой стороне содержит численник, включающий календарную информацию о текущем месяце года, а также численники, содержащие календарную информацию предшествующего месяца и следующего за текущим месяца.

10. Настенный календарь по п.9, отличающийся тем, что численники текущих месяцев выполнены в виде таблиц, а каждый численник, содержащий календарную информацию предшествующего и последующего месяцев, расположен в один ряд вдоль листа над и под таблицей текущего месяца.

11. Настенный календарь по п.1, отличающийся тем, что на оборотной стороне каждый из листов блока (кроме последнего) содержит изобразительный элемент.

12. Настенный календарь по п.1, отличающийся тем, что основание календаря в нижней части содержит часть, выступающую за нижнюю грань блока листов с образованием на выступающей части основания дополнительного поля для нанесения художественно-изобразительного ряда, а также представления рекламной информации.

13. Настенный календарь по п.п.1-12, отличающийся тем, что выступающая за нижнюю грань блока листов часть основания календаря закреплена в U-образной планке, на лицевой стороне которой содержится художественно-изобразительный элемент и/или рекламная информация.

14. Настенный календарь по п.13, отличающийся тем, что в U-образной планке закреплена пластинка из магнитного материала.

15. Настенный календарь по п.1, отличающийся тем, что титульный лист с наружной стороны выполнен в виде обложки календаря с нанесенным на нее изобразительным и/или текстовым элементом, а с противоположной стороны выполнен в виде шпигеля с нанесенным на него цветной художественно-иллюстративной информацией.»

При вынесении решения Роспатента от 30.07.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула. При этом сделан вывод о несоответствии заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Согласно решению Роспатента все существенные признаки заявленной полезной модели характерны для технического решения по патентному документу KR 100626710 B1, опубл. 22.09.2006 (далее – [1]).

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано 11.09.2015 возражение, в котором он выразил несогласие с доводами решения Роспатента.

По мнению заявителя, решение Роспатента было принято неправомерно, т.к. «... эксперт самостоятельно исключил часть

существенных признаков, а также изменил указанный технический результат, и на основе анализа уже измененной формулы противопоставил выявленный им источник информации ...».

В возражении акцентируется внимание на том, что признаки формулы заявленной полезной модели, характеризующие наличие и конструкцию средства для указания числа месяца, являются существенными признаками. По мнению, заявителя «... без наличия в перекидном календаре средства для указания числа месяца настенный календарь не сможет реализовать свое назначение ...». При этом заявитель отмечает, что данные признаки не известны из патентного документа [1].

Также в возражении отмечается, что признаки зависимых пунктов вышеприведенной формулы, характеризующие конструкцию линейного держателя, не характерны для технического решения по патентному документу [1].

От заявителя 11.03.2016 поступило дополнение к возражению. Согласно доводам указанного дополнения, из «... материалов заявки ... следует, что уровень техники ... включает настенные календари, содержащие средство для маркировки даты ...». Заявитель обращает внимание на то, что именно с учетом такого уровня техники была составлена формула полезной модели и определен достигаемый технический результат. При этом, по мнению заявителя, «... эксперт ... не принял во внимание техническую проблему, решаемую полезной моделью (расширение арсенала технических средств), указанную в описании заявки, искажил сущность заявленной полезной модели ...».

В дополнении к возражению, поступившему 11.03.2016, заявитель также предлагает к рассмотрению измененную формулу заявленной полезной модели, уточненную «... включением в отличительную часть 1-го пункта формулы признаков 2 и 4 пунктов формулы ...».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.03.2015) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс в редакции 2014 года (применяется к заявкам, поданным с 01.10.2014) и 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, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. № 12977 (далее – Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса при положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза заявки на полезную модель по существу, которая включает: информационный поиск в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка

патентоспособности заявленной полезной модели; проверку соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1351 Кодекса

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 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 1.2 пункта 9.7.4.3 Регламента если при создании полезной модели решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на полезную модель, внести изменения в формулу полезной модели, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле полезной модели, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В патентном документе [1] охарактеризован настенный календарь. То есть, из патентного документа [1] известно средство того же назначения, что и заявленная полезная модель. При этом патентный документ [1] был опубликован до даты приоритета заявленной полезной модели, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки ее соответствия условию патентоспособности «новизна».

В известном календаре по патентному документу [1], также как и в заявленной полезной модели, предусмотрено средство крепления календаря к вертикальной поверхности и носитель календарной информации. Здесь следует отметить, что упомянутых признаков достаточно для обеспечения возможности реализации назначения заявленной полезной модели, охарактеризованного термином «настенный календарь».

Техническому решению по патентному документу [1] также присущ и ряд других признаков независимого пункта формулы заявленной полезной модели. Так известный календарь также содержит титульный лист с цветной художественно-иллюстративной информацией. Кроме того, из патентного документа [1] также известно о том, что основание календаря выполнено из плотного материала, а носитель календарной информации, выполнен в виде блока листов, подвижно соединенных друг с другом, а также с титульным листом и с основанием соединительным элементом с возможностью относительного взаимного разворота, при этом лицевая сторона каждого из листов блока содержит численник и

изобразительный элемент. Для календаря известного из патентного документа [1] также характерно то, что средство крепления календаря к вертикальной поверхности содержит линейный держатель, а также элемент крепления линейного держателя к вертикальной поверхности, причем линейный держатель выполнен с возможностью фиксации в нем титульного листа и листов блока носителя календарной информации после их разворота на 180° относительно указанного соединительного элемента.

Для технического средства, известного из патентного документа [1], действительно не характерны признаки заявленной полезной модели, указывающие на наличие у календаря средства для указания числа месяца, а также описывающие конструкцию упомянутого средства для указания числа месяца. Однако, данные признаки не могут быть признаны существенными с точки зрения возможности их влияния на технический результат указанный в описании к заявленной полезной модели.

Так в описании заявки указано, что «задачей создания настоящей полезной модели является расширение арсенала технических средств, используемых в полиграфических изделиях, и создание конструкции оригинального настенного календаря с расширенными функциональными возможностями ...». Такая постановка задачи, согласно подпункту 1.2 пункта 9.7.4.3. Регламента, свидетельствует о том, что технический результат заявленной полезной модели заключается в реализации ее назначения, т.е. в реализации настенного календаря. При этом ни для выполнения календарем своей непосредственной функции, ни для обеспечения его крепления к стене нет необходимости в наличии средства для указания числа месяца. Таким образом, ни наличие у настенного календаря средства для указания числа месяца, ни конструктивные особенности такого средства не оказывают влияния на технический результат заявленной полезной модели, т.е. соответствующие признаки не могут быть признаны существенными.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все

существенные признаки независимого пункта формулы, содержащейся в заявке, известны из уровня техники, т.е. заявленная полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента).

Что касается предложенной заявителем корректировки формулы заявленной полезной модели, то она не меняет сделанных выше выводов. Так наличие у настенного календаря линейного держателя, в котором зафиксирован титульный лист, характерно и для решения по патентному документу [1]. При этом вновь включенные в независимый пункт формулы признаки, касающиеся конкретной конструкции линейного держателя и титульного листа, не являются существенными с точки зрения возможности достижения упомянутого ранее технического результата.

Исходя из этого можно констатировать, что заявитель воспользовался правом на корректировку формулы, предусмотренным пунктом 4.9 Правил ППС. Однако им не было предоставлено формулы, скорректированной таким образом, чтобы предложенная полезная модель могла бы быть защищена патентным документом.

Таким образом, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента от 30.07.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.09.2015, решение Роспатента от 30.07.2015 оставить в силе.