

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ЗАО "ОЛМА Медиа Групп", Москва (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.12.2007, против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель №18978, "Книга на вироспирали", при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации на полезную модель №18978 "Книга на вироспирали" выдано по заявке №2001109307/22(009624) с приоритетом от 05.04.2001 на имя Курбацких Василия Августиновича со следующей формулой:

"1. Книга на вироспирали, включающая переплетные крышки и книжный блок, отличающаяся тем, что книжный блок разделен на самостоятельные блоки, выполненные с возможностью независимого друг от друга перелистывания.

2. Книга на вироспирали по п.1, отличающаяся тем, что самостоятельные блоки выполнены одинаковыми по формату листов.

3. Книга на вироспирали по п.1, отличающаяся тем, что самостоятельные блоки выполнены разными по формату листов.

4. Книга на вироспирали по п.1, отличающаяся тем, что количество самостоятельных блоков - четное.

5. Книга на вироспирали по п.1, отличающаяся тем, что количество самостоятельных блоков - нечетное.

6. Книга на вироспирали по п.1, отличающаяся тем, что самостоятельный блок содержит листы одинакового формата.

7. Книга на вироспирали по п. 1, отличающаяся тем, что самостоятельный блок содержит листы разного формата."

Против выдачи данного свидетельства в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее-Закон) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Федеральный закон), в Палату по патентным спорам подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию охраноспособности "новизна".

Данный вывод обоснован тем, что вся совокупность существенных признаков, характеризующая оспариваемую полезную модель, до даты ее приоритета была известна из следующих источников:

- книга на вироспирали: Jone Walker, "The bed and border planner" , Лондон, изд. Merehurst, 1999 (далее - [1]);

- книга на вироспирали : Kate Buller, "The knitter s bible", Лондон, изд. Collins & Brown Limited, (далее - [2]);

- копия листа из электронного интегрированного каталога Британской Библиотеки, системный номер 012693193, на 1л. адрес в Интернет <http://catalogue.bl.uk/F/U144G3Q9L4M4CHP3XIYNSATG6SKTCJYSUHTNB3>

J3J...(далее - [3]);

- копия листа из электронного интегрированного каталога Британской Библиотеки системный номер 012040075, на 1л. адрес в Интернет <http://catalogue.bl.uk/F/NRMFT6AV81VRVA1YJPF8FB4B2A5EH56118NQLYQIT...> найдено 30.11.2007 (далее - [4]);

- патент US №3479752, опубл. 25.11. 1969 (далее - [5]);

- С.Н. Гулько, В.И. Демков, Словарь по полиграфии и полиграфической технологии, понятия определения, Минск, ООО "Космополис-Универсал", 1995 (далее - [6]).

В возражении отмечено, что задачей, решаемой оспариваемой полезной моделью, является обеспечение одновременного представления на плоской поверхности разных сведений, объединенных общей тематикой, а также расширение ассортимента печатной продукции, а техническим результатом является разделение книжного блока на независимо перелистываемые друг от друга самостоятельные блоки.

В отношении несоответствия оспариваемой полезной модели условию охраноспособности "новизна" в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, совокупность существенных признаков оспариваемой полезной модели известна из уровня техники, а именно книги из вироспирали [1] и [2] были изданы в 1999г и 2000г соответственно. При этом, по его мнению, выписки из электронного каталога [3] и [4], где книги зарегистрированы за индексами ISBN 1853917524 и 1855858193, подтверждают факт общедоступности вышеуказанных книг [1] и [2].

В возражении указано, что каждая книга [1] и [2] представляет собой книгу на вироспирали, включающую переплетенные крышки и книжный блок, причем книжный блок разделен на самостоятельные блоки, выполненные с возможностью независимого друг от друга перелистывания, а самостоятельные блоки выполнены одинаковыми и разными по формату листов.

На основании данных доводов, лицо, подавшее возражение делает

вывод об известности до даты приоритета оспариваемого свидетельства средства того же назначения в виде визуально воспринимаемых изделий с совпадающей совокупностью существенных признаков, при этом документально подтвержденной датой, с которой стало возможно их обозрение, является 31 декабря 1999г и 31 декабря 2000г соответственно.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что в источнике [5] описано изделие на спирали, включающее переплет и книжный блок, разделенный на самостоятельные блоки, выполненные с возможностью независимого друг от друга перелистывания, причем, по его мнению, в данном источнике описаны варианты реализации, когда самостоятельные блоки выполнены разными и одинаковыми по формату листов, а также описано количество самостоятельных блоков - четное.

По мнению лица, подавшего возражение, применяемая в патенте [5] прямоугольная опорная пластина, к которой посредством колец крепятся страницы, является средством скрепления листов книги, а согласно определения словаря [6] средство скрепления листов книги называется переплетом. При этом, по его мнению, известное из уровня техники [5] изделие решает такую же задачу, как и оспариваемая полезная модель, а именно, обеспечение одновременного представления на плоской поверхности разных сведений, объединенных общей тематикой, а также расширение ассортимента печатной продукции.

На основании данных доводов лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию охраноспособности "новизна".

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения до заседания коллегии не представил.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 15 мая 2008 лицом, подавшим возражение, на обозрение были представлены оригиналы книг [1] и [2]. Кроме того, лицом, подавшим возражение, были

дополнительно представлены:

- копия словаря Ожогов С.И., Шведова Н.Ю., Толковый словарь русского языка, М.: "АЗЪ", 1993, с.199, 285 (далее – [7]);
- перевод с.4 книги [2] на 1л (далее – [8]);
- перевод с.4 книги [1] на 1л (далее – [9]).

Патентообладателем на заседании коллегии палаты по патентным спорам представлены следующие документы:

- перевод реферата патента [5] на 1л (далее – [10]);
- копия словаря: Большая советская энциклопедия, под ред. Прохорова А.М., М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1073, с. 335, 336 (далее – [11]);
- сведения, полученные из Интернет <http://www.printing.ru/polygraphy/glossary/f11/> на 3л. (далее – [12]).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемой полезной модели правовая база для проверки ее охраноспособности включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 83, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613 (далее – Правила ПМ) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Роспатента от 08.07.1999 № 132 и от 13.11.2000 № 223.

Согласно пункта 1 статьи 5 Закона к полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является

новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

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 (2) пункта 16.9. Правил ПМ в случае оспаривания свидетельства по основанию несоответствия охраняемой полезной модели условиям патентоспособности, установленным Законом, учитывается то обстоятельство, что охраняемая свидетельством 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 пунктом 18.3. Правил 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.

К опубликованным относятся сведения, ставшие доступными посредством печати, радиовещания, телевидения.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных описаний к охраняемым документам – указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее

установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) – документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение.

При рассмотрении возражения против выдачи свидетельства на полезную модель, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемое свидетельство должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении может быть признан недействительным частично (пункт 4.9 Правил ППС).

Оспариваемой полезной модели предоставлена охрана в объеме совокупности существенных признаков, содержащихся в приведенной выше формуле полезной модели.

Технический результат оспариваемой полезной модели является разделение книжного блока на независимо перелистываемые друг от друга самостоятельные блоки.

В качестве основания для оспаривания данного свидетельства в возражении указано на несоответствие условию патентоспособности «новизна».

В отношении несоответствия вышеуказанному условию патентоспособности установлено следующее.

Анализ противопоставленных источников информации [1] – [5] показал следующее.

Из уровня техники известен визуально воспринимаемый источник информации [1], а именно книга на вироспирали, имеющая то же

назначение, что и оспариваемая полезная модель. Известная книга [1] содержит переплетные крышки и книжный блок, разделенный на самостоятельные блоки, выполненные с возможностью независимого друг от друга перелистывания. Таким образом, из визуально воспринимаемого источника информации, книги [1], известны все признаки оспариваемой полезной модели, включая характеристику назначения. Что касается документально подтвержденной даты, с которой стало возможно ее обозрение, то на книге указана дата выхода ее в свет 1999г, соответственно, упомянутой датой согласно пункта 18.3. Правил ПМ считается 31 декабря 1999г, и она является более ранней, чем дата приоритета оспариваемой полезной модели (05.04.2001).

Таким образом, следует констатировать, что в уровне техники выявлено средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Кроме того, следует согласиться в доводами возражения, касающимися того, что из уровня техники известен также и другой визуально воспринимаемый источник информации [2], а именно книга на вироспирали. Данная книга [2] содержит переплетные крышки и книжный блок, разделенный на самостоятельные блоки, выполненные с возможностью независимого друг от друга перелистывания, имеющая дату выхода в свет 2000г. Таким образом, согласно пунктк 18.3. Правил ПМ документально подтвержденной датой, с которой стало возможно ее обозрение является 31 декабря 2000г, которая является более ранней, чем дата приоритета оспариваемой полезной модели (05.04.2001).

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, касающиеся того, что визуально воспринимаемые источники информации [1] и [2] порочит "новизну" оспариваемого патента следует признать убедительными.

Что касается признаков зависимых пунктов формулы оспариваемой

полезной модели, то коллегия не сочла возможным предложить патентообладателю внести их в независимый пункт формулы, поскольку они также известны из источников [1] и [2]. Кроме того, в описании оспариваемого патента не раскрыто влияние их на указанный технический результат.

В отношении доводов, изложенных в "особом мнении", поступившем 27.05.2008, и касающихся существа рассматриваемого вопроса, то следует отметить, что упомянутые в "особом мнении" источники [1] и [2] противопоставлены лицом, подавшим возражение как входящие в уровень техники визуально воспринимаемые источники информации, а доводов о том, что сведения о техническом средстве стали известны в результате его использования ("открытое применение") в материалах возражения нет.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 18.3. Правил ПМ к опубликованным относятся сведения, ставшие доступными посредством печати. Противопоставленные книги стали доступными посредством их печати, и в данном случае доступными стали не только сведения, содержащиеся в ней, но и сама конструкция книги. На заседании коллегии 15 мая 2008 на обозрение были представлены оригиналы книг на вироспирали [1] и [2] и визуально было видно, что они содержат переплетенные вироспиралью крышки и книжный блок, книжный блок разделен на самостоятельные блоки, которые можно независимо друг от друга перелистывать. Также было видно, что блоки выполнены одинаковыми по формату листов [1] и разными по формату листов [2], при этом можно было сосчитать количество самостоятельных блоков. Что касается даты, с которой стало возможно обозрение визуально воспринимаемых источников информации [1] и [2], то, поскольку данные источники являются печатными изданиями, то согласно пункту 18.3. Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники является для печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при

отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом.

Учитывая изложенное, палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.12.2007 и признать свидетельство Российской Федерации на полезную модель № 18978 недействительным полностью