

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 "Время А.В." против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель №23391 "Набор для творчества", при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации на полезную модель №23391 "Набор для творчества" выдан по заявке № 2002102641/20 с приоритетом от 05.02.2002 на имя Барулина Н.Ю. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

"1. Набор для творчества, состоящий из, по меньшей мере, двухслойной плоской конструкции, выполненной из целлюлозно-бумажного материала, по меньшей мере, один из слоев которой приклеен на поверхности другого слоя, отличающийся тем, что он дополнительно содержит, по меньшей мере, одну емкость с дисперсным окрашенным материалом, причем по меньшей мере, в одном из внешних слоев прорезано изображение, по меньшей мере, одного носителя текстовой и/или изобразительной информации.

2. Набор по п.1, отличающийся тем, что слои плоской конструкции выполнены из пластика.

3. Набор по п.1, отличающийся тем, что слой, на который нанесено клеящее вещество, выполнен из пластика.

4. Набор по п.1, отличающийся тем, что плоская конструкция состоит из двух слоев.

5. Набор по п.1, отличающийся тем, что плоская конструкция состоит из трех слоев, два из которых являются внешними, предназначенными для нанесения символов текстовой и/или изобразительной информации.

6. Набор по п.1, отличающийся тем, что в качестве клеящего вещества использованы полиэфирные смолы.

7. Набор по п.1, отличающийся тем, что в качестве клеящего материала используют каучуки.

8. Набор по п.1, отличающийся тем, что текстовые символы на внешнем слое расположены в заданном порядке.

9. Набор по п.1, отличающийся тем, что изобразительные символы на двух внешних слоях расположены хаотично.

10. Набор по п.1, отличающийся тем, что содержит одну емкость с дисперсным окрашенным материалом.

11. Набор по п.1, отличающийся тем, что содержит более одной емкости с дисперсным окрашенным материалом. "

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон) ООО "Время А.В." (далее – лицо, подавшее возражение) было подано возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.03.2006, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию охраноспособности "новизна".

По мнению лица, подавшего возражение, из патента США №US005772247А на изобретение с датой приоритета от 25.04.1996 (далее - патент [1]) известны все существенные признаки, включенные в независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству.

Из описания к патенту [1] известен набор для творчества, который содержит в своем составе многослойные чертежи. "Чертежи имеют основу и покрывающий лист бумаги (с.2 описания). При этом основа может быть выполнена из куска картона, одна из поверхностей которого представляет собой клеящее покрытие. В данном случае конструкция, состоящая из

основы и покрывающего листа бумаги, является двухслойной. Однако в описании рассматривается и вариант, когда основа имеет на своей поверхности и слой самоклеющегося материала (абз.1 с. 1 описания). В указанном случае плоская конструкция, состоящая из основы, слоя самоклеющегося материала и покрывающего листа бумаги, является трехслойной. Таким образом, приведенная в описании к патенту [1], плоская целлюлозно-бумажная конструкция может иметь и более двух слоев. При этом во всех приведенных вариантах покрывающий слой приклеен к основе. Покрывающий лист удаляется и имеет перфорации или предварительно сделанные разрезы для разграничения множества удаляемых деталей. При этом в качестве примера приведено разграничение деталей изображения слона на арене цирка. В приведенном примере детали являются носителями изобразительной информации. В наборе по патенту [1] также содержатся диспенсеры, которые имеют внутри сыпучий материал различного цвета ".

В возражении также отмечено, что признак, касающийся наличия носителя текстовой и/или изобразительной информации, применительно к назначению и влиянию на технический результат оспариваемой полезной модели, выражен практически тождественными понятиями. При этом носитель текстовой информации используется для создания художественных произведений, направленных на визуальное восприятие, а не на передачу текстовой информации, и представляет собой фактически художественные изображения, в основе которого лежит слово. То есть на технический результат, связанный с созданием художественных произведений, не может влиять признак, касающийся текстового (информационного) содержания источника информации, в связи с чем он не может быть признан существенным.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, набор из описания к патенту [1] содержит все существенные признаки оспариваемой

полезной модели.

В возражении также отмечено, что признаки идентичные признакам полезной модели по свидетельству №23391 содержит также патент США 3315374 от 25.04.1967 (далее - патент [2]).

В связи с изложенным, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным свидетельство Российской Федерации №23391 на полезную модель.

Копия возражения в установленном порядке была направлена патентообладателю. Патентообладателем к дате заседания коллегии, назначенной на 23.05.2006, отзыв по мотивам возражения не представлен.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому свидетельству и с учетом статьи 4 Федерального закона правовая база для оценки охраноспособности охраняемой полезной модели включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613, с изменениями от 08.07.1999 и 13.11.2000 (далее – Правила ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 16.9 Правил ПМ охраняемая полезная модель считается соответствующей условию "новизны", 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 3.2.4.3 Правил ПМ, признаки могут быть отнесены к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Не следует использовать для характеристики полезной модели признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе условных обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения.

Полезной модели по оспариваемому свидетельству предоставлена охрана в объеме приведенной выше формуле полезной модели, содержащей один независимый пункт.

При сравнении признаков, содержащихся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству, с признаками, присущими известному набору из патента [2] установлено следующее.

Как в полезной модели по оспариваемому свидетельству, так и в описании к патенту [2] описан набор для создания цветной картинки, т.е. набор, предназначенный для творчества. Следовательно, из уровня техники известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому свидетельству.

Согласно описанию оспариваемого свидетельства, полезная модель обеспечивает достижение следующего технического результата: получение игрушечного набора, развивающего сообразительность ребенка. Данный

технический результат достигается за счет обеспечения возможности выбора ребенком удаляемой части листа, а также выбора используемого цвета дисперсного красителя.

В соответствии с формулой полезной модели по оспариваемому свидетельству набор для творчества состоит, по меньшей мере, из двухслойной плоской конструкции, выполненной из целлюлозно-бумажного материала. Т.е. признак "по меньшей мере, из двухслойной плоской конструкции" предполагает наличие как двух, так и более слоев. Один из слоев приклеен на поверхности другого слоя. При этом данный набор включает, по меньшей мере, одну емкость с дисперсным окрашенным материалом, а в одном из внешних слоев прорезано изображение, по меньшей мере, одного носителя текстовой и/или изобразительной информации.

В качестве наиболее близкого аналога, из указанных в возражении, коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным принять во внимание набор по патенту [2].

Из описания изобретения к патенту [2] известен набор для создания изделий творчества, представляющий собой как двухслойную (колонка 3, абз. [35]), так и трехслойную (колонка 1, абз. [65]) плоскую конструкцию, выполненную из целлюлозно-бумажного материала. Как следует из описания к патенту [2] (колонка 2 абз. [50-52]) данный набор также может содержать как одну емкость с дисперсным материалом ("шейкер"), так и более одной емкости. При этом внешний покрывающий слой предварительно разрезан и перфорирован (колонка 1 абз. [20] описания к патенту [2]) таким образом, чтобы отдельные ее части, соответствующие различным цветным участкам на картинке, могли быть отделены от основания, раскрывая участок с самоклеющимся материалом. Для создания картинки одна из частей покрывающего листа отделяется от основания, чтобы открыть клейкую область, на которую высыпается цветной сыпучий материал.

Относительно признака "по меньшей мере, одного носителя" необходимо отметить следующее. Согласно материалам заявки полезной модели по оспариваемому свидетельству №23391 в качестве "носителя" подразумевается изображение. Однако и в наборе по патенту [2] также имеется изображение (рис.1-5 описания изобретения к патенту [2]). Что касается количества изображений, а также характера изображения (например, в виде текстовой информации), то эти признаки являются несущественными, так как они никак не влияют на технический результат.

Таким образом, сравнение признаков, содержащихся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству, с признаками, присущими известному набору из патента [2], показало, что известному набору для творчества присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения, в связи с чем полезная модель по оспариваемому свидетельству не может быть признана соответствующей условию патентоспособности "новизна".

В связи с изложенным, приведенный в возражении вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности "новизна" правомерен.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее 20.03.2006, и признать свидетельство Российской Федерации на полезную модель № 23391 недействительным полностью.**