

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Дарсайл-АСП» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 25.01.2011, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2375191, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2375191 на группу изобретений «Устройство для тиснения упаковочной фольги и металлизированная и/или отражающая упаковочная фольга» выдан по заявке №2003109623/12 с приоритетом от 13.10.2000 на имя фирмы БОЭГЛИ-ГРАВЮР С.А., Швейцария (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Устройство для тиснения упаковочной фольги, содержащее, по крайней мере, два валика для тиснения, причем один валик подсоединен к приводу, валики могут приводиться в движение вместе и приспособлены к тому, чтобы упруго давить друг на друга, а пирамидальные или конические зубцы валиков имеют срезанные верхушки, отличающееся тем, что другие зубцы (Т2), по крайней мере, одного валика имеют другую геометрическую форму и/или поверхность, чем остальные зубцы (Т1), при этом другие зубцы (Т2) производят в соответствующих местах проходящей упаковочной фольги

тисненные знаки (L), поверхность которых обеспечивает изменение внешнего вида этих знаков в зависимости от угла наблюдения (O) и/или от вида и/или от положения источника света (LS).

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что другие зубцы (T2) имеют меньшую высоту по сравнению с остальными зубцами (T1).

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что другие зубцы (T2) имеют другую форму боковых сторон или краев, чем остальные зубцы (T1).

4. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что поверхность срезанной части других зубцов (T2) структурирована.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно содержит два валика для тиснения.

6. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что за вторым валиком для тиснения следует, по крайней мере, другой валик для тиснения, взаимодействующий с первым или предшествующим валиком для тиснения, для того, чтобы получить при повторном тиснении знаки, внешний вид которых меняется, причем другие зубцы (T2) имеются на одном или нескольких валиках.

7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что валики для тиснения взаимно синхронизированы с помощью синхронизирующих средств.

8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что, по крайней мере, один из не присоединенных к приводу валиков закреплен через цапфу таким образом, что он способен отклоняться в продольном направлении оси, и/или в направлении контактного давления, и/или в направлении прохождения тисненого материала.

9. Металлизированная и/или отражающая упаковочная фольга, полученная с помощью устройства по п. 1, отличающаяся тем, что она имеет знак (L), интенсивность которого меняется в зависимости от угла наблюдения (O) и/или вида и/или положения источника света (LS).

10. Фольга по п. 9, отличающаяся тем, что она содержит, по крайней мере, одну группу знаков (L), имеющих одинаковый внешний вид по отдельности, в парах или в группах».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень», а по зависимым пунктам 3 и 4 – условию патентоспособности «промышленная применимость».

В возражении отмечено, что в описании изобретения по оспариваемому патенту отсутствуют «сведения о том, каким образом каждый из... признаков «зубцы (T2) имеют другую геометрическую форму», или «имеют другую геометрическую форму и поверхность», или «другую поверхность» влияет на обеспечение изменения внешнего вида знака (L) в зависимости от угла наблюдения (O), и/или от вида, и/или от положения источника света (LS). Не указаны виды источников света, не раскрыто их влияние на восприятие изменений внешнего вида получаемых знаков.

По мнению лица, подавшего возражение, в описании изобретения по оспариваемому патенту отсутствуют сведения о средствах и методах, с помощью которых можно осуществить изобретение в том виде, в котором оно охарактеризовано в пунктах 3 или 4 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

В возражении указано, что устройство по независимому пункту 1 формулы указанного патента для специалиста явным образом следует из уровня техники, в подтверждение чего в возражении представлены копии следующих источников информации:

- патентный документ EP 0925911, опубл. 09.08.2000 (далее – [1]);
- патентный документ US 4033059, опубл. 05.07.1977 (далее – [2]);

- патентный документ US 4588212, опубл. 13.05.1986 (далее – [3]);
- патентный документ US 5670188, опубл. 23.09.1997 (далее – [4]);
- патентный документ US 5772248, опубл. 30.06.1998 (далее – [5]);
- патентный документ GB 1312359, опубл. 04.04.1973 (далее – [6]);
- патентный документ EP 0194042, опубл. 10.09.1986 (далее – [7]);
- патентный документ GB 2177975, опубл. 04.02.1987 (далее – [8]);
- патентный документ CA 02256325, опубл. 19.06.1999 (далее – [9]);
- патентный документ CA 1019012, опубл. 11.10.1977 (далее – [10]);
- патентный документ WO 97/17211, опубл. 15.05.1997 (далее – [11]);
- патентный документ US 5940212, опубл. 17.08.1999 (далее – [12]);
- патентный документ US 4629647, опубл. 16.12.1986 (далее – [13]);
- патентный документ EP 0170832, опубл. 12.02.1986 (далее – [14]);
- патентный документ US 5142384, опубл. 25.08.1992 (далее – [15]);
- патентный документ US 728829, опубл. 26.05.1903 (далее – [16]);
- патентный документ US 3673839, опубл. 04.07.1972 (далее – [17]);
- affidavit (далее – [18]).

Для сведения в возражении дана ссылка на Справочное пособие. Полный школьный курс. 5-11 класс. «ИГ «ВЕСЬ», Санкт-Петербург 2004 г., стр. 750, 751 (далее – [19]) и Элементарный учебник физики под ред. Г.С. Ландсберга, Колебания и волны, Оптика, Атомная и ядерная физика, «ФИЗМАТ», Москва 2000 г., том 3, стр. 329, 334-339, 348, 349, 352, 353 (далее – [20]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

В палату по патентным спорам 18.10.2011 поступил отзыв на возражение, в котором отмечено, что в описании изобретения по оспариваемому патенту содержатся сведения средствах и методах, позволяющих осуществить изобретение по пунктам 3 и 4 формулы.

Кроме того, по мнению патентообладателя, изобретение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента не известно из источников информации [1]-[17]. При этом в отзыве указано, что аффидевит не входит в уровень техники для оценки патентоспособности группы изобретений по оспариваемому патенту, т.к. подписан 18.07.2006, т.е. после даты приоритета оспариваемого патента.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам представитель патентообладателя представил Интернет-распечатку материала из свободной энциклопедии Википедия (далее – [21]) и копию Большого англо-русского словаря, И.Р. Гальперин и Э.М. Медникова, «Русский язык», Москва 1988 г., том 2, N-Z (далее – [22]).

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

С учетом даты международной подачи заявки правовая база для оценки охраноспособности запатентованной группы изобретений включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 386 с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение определяется его формулой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие

общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту 2 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки: наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов); наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом; среда, выполняющая функцию элемента. Не следует использовать для характеристики устройств признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5 Правил ИЗ, в случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и

методы были описаны в источнике, ставшем общедоступными до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил, изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 19.8. Правил ИЗ если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле, непатентоспособно, и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, выносится решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – могут быть признаны недействительным частично. Указанные изменения должны

соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле изобретения.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия устройств, охарактеризованных в зависимых пунктах 3 и 4 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Зависимые пункты 3 и 4 подчинены независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, следовательно, признаки данных пунктов развивают и уточняют признаки независимого пункта 1 формулы.

Назначение устройства в соответствии с формулой изобретения по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии – «тиснение упаковочной фольги».

В соответствии с зависимым пунктом 3 формулы по оспариваемому патенту, у зубцов (Т2) валика в устройстве по независимому пункту 1 данной формулы, форма боковых сторон или краев отличается от формы зубцов (Т1).

Согласно зависимому пункту 4 указанной формулы, поверхность срезанной части упомянутых зубцов (Т2) структурирована.

Валики для тиснения фольги изготавливаются известными из уровня техники способами, например, химическим травлением и механической обработкой (гравировкой).

Таки образом, при осуществлении изобретения по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, с учетом признаков зависимого пункта 3 или 4 реализуется назначение, указанное в родовом понятии – тиснение упаковочной фольги.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, касающихся влияния зубцов (T2) определенной формы на обеспечение изменения внешнего вида знака (L) в зависимости от угла наблюдения (O) и/или от вида, и/или от положения источника света (LS), а также отсутствия указания в формуле по оспариваемому патенту на виды источника света, необходимо отметить следующее.

Признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту: «зубцы (T2) производят в соответствующих местах проходящей упаковочной фольги тисненные знаки (L), поверхность которых обеспечивает изменение внешнего вида этих знаков в зависимости от угла наблюдения (O) и/или от вида и/или от положения источника света (LS)» представлены на уровне функционального обобщения.

При этом в описании к оспариваемому патенту представлен пример реализации данных признаков и раскрыта взаимосвязь между ними: «зубцы T2, имеющие по сравнению с зубцами T1 иную высоту, форму или поверхность, могут быть расположены как угодно, однако преимущественно зубцы T2 расположены специальным образом для создания рисунков, букв или иных знаков. На Фиг.4 показано простое расположение, образующее, например, букву L. При таком расположении зубцов T2 получается буква, имеющая в зависимости от угла наблюдения, большего или меньшего контраста соответственно большую или меньшую интенсивность, причем предполагается, что источник света является постоянным и стационарным. Альтернативно, положение и/или длина волны источника света могут меняться, в то время как наблюдатель все время смотрит на знак под одним

углом, или же могут одновременно меняться и угол наблюдения и источник света. Результат всегда остается тем же самым, то есть внешний вид знака меняется при изменении одного или двух или всех параметров».

В соответствии с изложенным, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретения, охарактеризованные в зависимых пунктах 3 и 4 формулы оспариваемого патента, несоответствующими условию патентоспособности «промышленная применимость»

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве, касающихся оценки соответствия устройства по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Наиболее близким аналогом устройства по независимому пункту 1 указанной формулы является техническое решение, известное из патентного документа [17].

Из патентного документа [17], известно устройство для тиснения упаковочной фольги, содержащее, два валика для тиснения, причем один валик подсоединен к приводу, валики приводятся в движение вместе, причем пирамидальные зубцы валиков имеют срезанные верхушки, а форма некоторых зубцов (по крайней мере, одного валика) может отличаться от остальных для получения «особого эффекта (рисунка)».

Устройство по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента отличается от устройства по патентному документу [17] наличием следующих признаков:

- валики приспособлены к тому, чтобы упруго давить друг на друга;
- зубцы валиков выполнены коническими (альтернативный признак);
- поверхность зубцов, образующих рисунок (зубцы T2), отличается от других зубцов (зубцы T1) (альтернативный признак);

- геометрическая форма и поверхность зубцов, образующих рисунок, отличается от формы и поверхности других зубцов (альтернативный признак);
- тисненные знаки изменяют свой внешний вид в зависимости от угла наблюдения и/или от вида и/или от положения источника света (альтернативные признаки).

В соответствии с описанием изобретения по оспариваемому патенту, технический результат от использования устройства по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента заключается в обеспечении теснения плоского материала знаками (рисунками), включающими оптические эффекты, зависящие от положения наблюдателя и/или источника света, которые трудно подделать.

Из уровня техники известно техническое решение по патентному документу [1], в котором валики для тиснения приспособлены к тому, чтобы упругого давить друг на друга.

Из уровня техники известно техническое решение по патентному документу [5], в котором на материал с оптическим переменным металлическим свойством (фольга) методом тиснения наносят знаки, которые изменяют свой внешний вид в зависимости от угла наблюдения и/или от вида и/или от положения источника света.

Здесь целесообразно отметить, что на зависимость изменения внешнего вида тисненных знаков от изменения источника света в патентном документе [5] прямо не указано.

Однако в этой связи необходимо подчеркнуть, что изменение внешнего вида таких знаков объясняется известным физическим явлением – дифракция света (см. Новый политехнический словарь под ред. А.Ю. Ишлинского, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва 2007 г., стр. 147). Данное явление зависит от длины волны света (вида источника света), например, красный свет, сильнее отклоняется границами тел, в сравнении с фиолетовым. Таким образом, очевидно, что при изменении вида источника света тисненные знаки, нанесенные на металлический материал,

будут изменять внешний вид.

Признаки, известные из патентных документов [1] и [5], совпадающие с выявленными выше отличительными признаками устройства по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, так же как и в упомянутом устройстве, позволяют обеспечить теснение плоского материала знаками (рисунками), включающими оптические эффекты, зависящие от положения наблюдателя и/или источника света, которые трудно подделать.

Относительно альтернативных признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента:

- зубцы валиков выполнены коническими (первый альтернативный признак);

- поверхность зубцов, образующих рисунок (зубцы T2), отличается от других зубцов (зубцы T1) (второй альтернативный признак);

- геометрическая форма и поверхность зубцов, образующих рисунок, отличается от формы и поверхности других зубцов (третий альтернативный признак);

необходимо отметить, что для специалиста в данной области техники, при известности способа изготовления валиков для теснения (химическим травлением или гравировкой) очевидно, что зубцы можно изготовить с различной геометрической формой и/или поверхностью.

Таким образом, изобретение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента явным образом следует из сведений, содержащихся в патентных документах [17], [1] и [5].

Оценка соответствия условиям патентоспособности изобретения по независимому пункту 9 формулы оспариваемого патента в возражении отсутствует.

Однако целесообразно подчеркнуть, что упомянутое изобретение также явным образом следуют из патентных документов [17], [1] и [5], поскольку содержит все признаки изобретения по независимому пункту 1 формулы

оспариваемого патента.

В соответствии с положениями пункта 4.9 Правил ППС, коллегия палаты по патентным спорам предложила патентообладателю внести изменения в формулу изобретения.

На заседании коллегии 19.01.2012 представитель патентообладателя представил скорректированную формулу изобретения в следующей редакции:

«1. Устройство для тиснения упаковочной фольги, содержащее, по крайней мере, два валика для тиснения, причем один валик подсоединен к приводу, валики могут приводиться в движение вместе и приспособлены к тому, чтобы упруго давить друг на друга, а пирамидальные или конические зубцы валиков имеют срезанные верхушки, отличающееся тем, что другие зубцы (Т2), по крайней мере, одного валика имеют другую геометрическую форму и/или поверхность, чем остальные зубцы (Т1), при этом другие зубцы (Т2) производят в соответствующих местах проходящей упаковочной фольги тисненные знаки (L), поверхность которых обеспечивает изменение внешнего вида этих знаков в зависимости от угла наблюдения (О) и/или от вида и/или от положения источника света (LS), а также другие зубцы (Т2) имеют меньшую высоту по сравнению с остальными зубцами (Т1).

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что другие зубцы (Т2) имеют другую форму боковых сторон или краев, чем остальные зубцы (Т1).

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что поверхность срезанной части других зубцов (Т2) структурирована.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно содержит два валика для тиснения.

5. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что за вторым валиком для тиснения следует, по крайней мере, другой валик для тиснения, взаимодействующий с первым или предшествующим валиком для тиснения, для того, чтобы получить при повторном тиснении знаки, внешний вид

которых меняется, причем другие зубцы (Т2) имеются на одном или нескольких валиках.

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что валики для тиснения взаимно синхронизированы с помощью синхронизирующих средств.

7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что, по крайней мере, один из не присоединенных к приводу валиков закреплен через цапфу таким образом, что он способен отклоняться в продольном направлении оси, и/или в направлении контактного давления, и/или в направлении прохождения тисненого материала.

8. Металлизированная и/или отражающая упаковочная фольга, полученная с помощью устройства по п. 1, отличающаяся тем, что она имеет знак (L), интенсивность которого меняется в зависимости от угла наблюдения (O) и/или вида и/или положения источника света (LS).

9. Фольга по п. 8, отличающаяся тем, что она содержит, по крайней мере, одну группу знаков (L), имеющих одинаковый внешний вид по отдельности, в парах или в группах».

При этом патентообладатель отметил, что в описании к оспариваемому патенту указан технический результат, заключающийся в обеспечении теневого эффекта.

Анализ скорректированной формулы показал, что изменения были внесены лишь в редакцию независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, согласно которому устройство по упомянутому пункту 1 дополнительно характеризуется следующими признаками: «другие зубцы (Т2) имеют меньшую высоту по сравнению с остальными зубцами (Т1)».

Однако из патентного документа [17] известны сведения об изменении высоты некоторых зубцов для получения особенного эффекта (рисунка).

Что касается технического результата, заключающегося в обеспечении теневого эффекта, то он обусловлен лишь явлением дифракции света, т.е. физическим явлением, происходящим в независимости от указания или не указания на его наличие.

Таким образом, группа изобретений по независимым пунктам 1 и 8 скорректированной формулы по-прежнему для специалиста явным образом следует из сведений, приведенных в патентных документах [17], [1] и [5].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Относительно источников информации [2]-[4], [6]-[16], [18]-[22] необходимо отметить, что ввиду сделанного выше вывода их анализ не проводился.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 25.01.2011, патент Российской Федерации на изобретение №2375191 признать недействительным полностью.