

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.05.2015, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2478198, поданное ООО “Ферро-Темп” (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2478198 на группу изобретений “Способ определения давности события создания объекта, содержащего целлюлозу, метка давности события ее создания на поверхности изделия и способ защиты изделия от фальсификации давности события его создания” выдан по заявке № 2011151705/28 с приоритетом от 19.12.2011 на имя Плетеня О.И. (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Способ определения давности события создания объекта, выполненного из целлюлозосодержащего материала и имеющего на поверхности участки с покрытием и без покрытия, в котором на основе результатов измерений компонент ядерно-магнитной резонансной релаксации, параметров сигналов свободной индукции и плотности протонов в образцах целлюлозы из поверхностного слоя целлюлозосодержащего материала на участке с покрытием и на участке без покрытия рассчитывают величину G относительных изменений параметров целлюлозы по формуле; $G = K_2/K_1 + Pr_2/Pr_1$, где Pr_1 и Pr_2 - плотность протонов в целлюлозе, соответственно, участка, не имеющего покрытия, и участка с покрытием,

г/см³·10⁶; K₁ и K₂ - степени кристалличности целлюлозы, соответственно, участка, не имеющего покрытия, и участка с покрытием, определенные по формуле: $K = 1 - 5(T_{2м} \cdot A_{д} / T_2 \cdot A_{к})$, где T_{2м} и T₂ - время релаксации, соответственно, короткой и длинной компоненты сигнала свободной индукции, мкс; A_к и A_д - максимальная амплитуда, соответственно, короткой и длинной компоненты сигнала свободной индукции, град; и давность D события создания объекта определяют расчетным путем на основе прямолинейной зависимости величины G относительных изменений параметров целлюлозы образца от давности D: $G(D) = [(G_2 - G_1) / \Delta t] \cdot D$, где G₁ и G₂ - величины относительных изменений параметров целлюлозы, отн.ед., определенные аналогично описанному выше, через заданный интервал времени Δt.

2. Способ по п.1, в котором давность D события создания объекта определяют по результатам сравнения расчетных величин G с величинами соответствующей прямой калибровочной зависимости G(D), представленной в табличном или графическом виде на основе экспериментальных данных.

3. Способ по п.1, в котором измерения указанных компонент и параметров образцов целлюлозы осуществляют с помощью ядерно-магнитной резонансной спектроскопии.

4. Способ по п.1, в котором используют образец поверхностного слоя участка с покрытием, взятый в области наибольшей плотности покрытия.

5. Способ по п.1, в котором используют образцы поверхностного слоя целлюлозосодержащего материала, имеющие минимальную толщину 0,05 мм и площадь не менее 0,3 мм².

6. Способ по п.1, в котором используют образец участка с покрытием, выполненным с помощью материала из группы, включающей: красители; лаки; шпатлевки; краски художественные; краски типографские; краски штемпельные; пасты, например, для шариковых ручек; мастики, например, для штемпелей; порошки, например, для картриджей печатных устройств; чернила, например, для перьевых, капиллярных, гелевых ручек, авторучек и фломастеров; тушь; биополимерные чернила для пишущих ручек.

7. Способ по п.1, в котором объектом является изделие.
8. Способ по п.1, в котором объектом является участок с покрытием на поверхности изделия.
9. Способ по п.1, в котором объектом является фрагмент изделия.
10. Способ по п.1, в котором объектом является метка давности события ее создания, нанесенная на поверхность изделия при его создании и закрепленная на поверхности изделия с помощью неразъемного соединения, и определяют давность события создания участка с покрытием на поверхности метки.
11. Способ по п.10, в котором определяют давность события нанесения метки на поверхность изделия или его фрагмент.
12. Способ по п.1, в котором объект выполнен из материала, содержащего целлюлозу, выбранную из группы, включающей целлюлозу из хлопчатника, из льна, из древесины лиственных и/или хвойных пород, из пеньки, из папируса, из бамбука, из рисовой или пшеничной соломы.
13. Способ по п.12, в котором объект выполнен из бумаги.
14. Способ по п.13, в котором объект выполнен из бумаги, выбранной из группы, включающей: бумагу офсетную, бумагу газетную, бумагу афишную, бумагу вати, бумагу верже, веленовую бумагу, бумагу китайскую, бумагу мелованную, бумагу слоновую, бумагу рисовую, кальку, бумагу пергаментную, ватман, крафт-бумагу, бумагу промокательную, бумагу туалетную, бумагу билетную, пергамин, бумагу с водяными знаками, бумажные обои.
15. Способ по п.12, в котором объект выполнен из целлюлозосодержащих волокон.
16. Способ по п.15, в котором объект выполнен из тканого или трикотажного полотна, выбранного из группы, включающей: хлопковую ткань, хлопчатобумажную ткань, вискозную ткань, гобелен.
17. Способ по п.12, в котором объект выполнен из папье-маше.
18. Способ по п.12, в котором объект выполнен из древесины или древесно-стружечных материалов.

19. Метка давности события ее создания на поверхности изделия, выполненная из целлюлозосодержащего материала и приспособленная для плотного закрепления на поверхности изделия с помощью неразъемного соединения, обеспечивающего разрушение метки при несанкционированном удалении ее с поверхности изделия, и имеющая на своей наружной поверхности участки без покрытия и с покрытием, выполненные с возможностью извлечения образцов целлюлозосодержащего материала из поверхностного слоя метки на участках с покрытием и без покрытия без разрушения метки, и при этом указанное покрытие нанесено на метку при закреплении метки на поверхности изделия.

20. Метка по п.19, в которой участки без покрытия и с покрытием выполнены с возможностью извлечения из поверхностного слоя метки образцов целлюлозосодержащего материала, имеющие минимальную толщину 0,05 мм и площадь не менее 0,3 мм².

21. Метка по п.19, в которой целлюлозосодержащий материал выбран из группы, включающей бумагу, ткань, папье-маше.

22. Метка по п.19, в которой покрытие выполнено с помощью материала, выбранного из группы, включающей: красители; лаки; мастики; краски художественные; краски типографские; краски штемпельные; мастики; порошки, например, для картриджей печатных устройств; тушь; биополимерные чернила для пишущих ручек.

23. Способ защиты изделия от фальсификации давности события его создания путем нанесения на поверхность изделия метки давности события ее создания на поверхности изделия, выполненной согласно любому из пп.19-22.”

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условиям патентоспособности “промышленная применимость” (п.п. 1 – 23 формулы) и “изобретательский уровень” (п.п. 1, 19, 23 формулы).

В подтверждение доводов о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности “промышленная применимость” и “изобретательский уровень”, к возражению приложены следующие материалы:

- Копия заключения эксперта № 2014/01-01П от 25.11.2014, АНО “Иркутское экспертное бюро”, с приложениями, на 44 л., (далее – [1]);

- Копия письма № 127/14 от 05.11.2014 АНО “Иркутское экспертное бюро”, направленного руководителю управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, на 2 л., (далее – [2]);

- Копия письма № 120-46/400 от 05.02.2015 Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, направленного Семененко А.В., с приложениями, на 4 л., (далее – [3]);

- Копия письма № 12 от 04.03.2015 АНО “Иркутское экспертное бюро”, направленного в Арбитражный суд Иркутской области, на 1 л., (далее – [4]);

- Копия договора поставки № РС02-13 от 01.02.2013 г, с приложениями, на 7 л., (далее – [5]);

- Копия письма № 15 от 13.03.2015 АНО “Иркутское экспертное бюро”, направленного в Арбитражный суд Иркутской области, на 1 л., (далее – [6]);

- Копия статьи Алёшина Л.А. и др. “Современные представления о строении целлюлоз (обзор)”, Химия растительного сырья, Барнаул, 2001, № 1, на 32 л., (далее – [7]).

- Копия статьи Даниленко А.Ф. и др. “Алгоритм позиционирования образца в ЯМР-спектрометре”, Вестник НТУ “ХПИ”, Харьков, 2008, № 49, на 5 л., (далее – [8]);

- Копия статьи Грунин Ю.Б. и др. “Возможности ЯМР в анализе структурных и сорбционных свойств биополимеров”, Химия и компьютерное моделирование. Бутлеровские сообщения, Казань, 2001, № 4, на 5 л., (далее – [9]);

- Копия паспорта 402.2.840.001ПС ЯМР – анализатора “СПИН ТРЭК ДОК”, на 5 л., (далее – [10]);
- Сведения о юридическом лице ООО “Резонансные системы” из ЕГРЮЛ с Интернет-сайта ФНС России, на 8 л., (далее – [11]);
- Копия обзора характеристик и областей применения ЯМР-анализатора “СПИН ТРЭК”, ООО “Резонансные системы”, на 8 л., (далее – [12]).

Кроме того, в возражении упомянуты патентные источники информации:

- Патентный документ RU 2175765, 17.03.2000, опубл. 10.11.2001 (далее – [13]);
- Патентный документ RU 2024854, 26.12.1991, опубл. 15.12.1994 (далее – [14]).

В возражении, в частности, отмечено, что группа изобретений по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности “промышленная применимость” ввиду того, что в материалах заявки “...не были раскрыты признаки изобретения, позволяющие использовать его в качестве способа определения давности события нанесения покрытия на объект из целлюлозосодержащего материала или на фрагмент из целлюлозосодержащего материала, не были описаны средства и методы с помощью которых возможно осуществление изобретения...”.

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

На дату заседания коллегии (15.03.2016) отзыв патентообладателя получен не был.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.12.2011), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы изобретений условиям патентоспособности включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009 г., рег. № 13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.1 Регламента при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения).

Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным 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.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.1 Регламента если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.3 Регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не

выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

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

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой группы изобретений условию патентоспособности “промышленная применимость” установлено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения, позволяющие использовать изобретение по независимому пункту 1 формулы в качестве способа определения давности события создания объекта, выполненного из целлюлозосодержащего материала и имеющего на поверхности участки с покрытием и без покрытия.

Однако, в разделе «Осуществление изобретения» описания к оспариваемому патенту (см. стр. 16 – 20), изложены сведения о возможности реализации назначения каждого из изобретений по оспариваемому патенту. В том числе приведены соответствующие примеры. Так, для способа по пункту 1 формулы приведены сведения об исследовании нескольких различных объектов с различными типами нецеллюлозосодержащих покрытий: №1 в виде документа на бумаге с напечатанным на принтере текстом, рукописной подписью и оттиском печати; №2 в виде статуэтки, с покрытием краской; №3 в виде гобелена, окрашенный красителем с различной плотностью; №4 в виде мебельного изделия с лаковым покрытием. Для указанных изделий в описании приводятся сведения о методиках и результатах определения давности нанесения покрытий. При этом, как следует из описания к оспариваемому патенту (см. стр. 23 – 26), возможность определения давности создания объекта обусловлена тем, что имеется возможность определить давность нанесения на объект покрытия, и при этом давность нанесения покрытия не может превышать давность создания объекта.

Как указывает лицо, подавшее возражение, в описании заявки не приведены “...параметры различных видов девственной целлюлозы, не указанных в Таблице № 1...”.

В Таблице 1 описания к оспариваемому патенту приведены значения параметров, которые могут быть использованы для проведения сравнительной оценки изменения, в зависимости от времени, свойств нескольких типов целлюлоз. Вместе с тем, согласно разделу описания «Осуществление изобретения», указанные сведения не являются обязательными с точки зрения возможности реализации назначения изобретений оспариваемого патента.

Как отмечает лицо, подавшее возражение, “...в описании...не учтены особенности взаимодействия целлюлозосодержащих материалов с различными веществами, входящими в состав покрытий...”, кроме того, “...не учтено то, что целлюлоза обладает сложным мицеллярным строением, имеет области кристаллической и аморфной целлюлозы, не имеющие четких границ перехода, в науке отсутствует универсальная модель для описания структуры целлюлоз всех видов, не учтена неодинаковая реакционноспособность кристаллической и аморфной целлюлозы...”.

Вместе с тем, в разделе описания «Осуществление изобретения» приведены сведения об определении методом ЯМР соответствующих показателей исследуемого объекта для участков с покрытием и для участков без покрытия. Далее в описании раскрывается, каким образом по динамике изменения указанных показателей двух разных типов участков возможно оценить давность нанесения покрытия, и, как следствие, давность создания объекта.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, отсутствие в описании к оспариваемому патенту сведений о конкретных условиях осуществления способа по пункту 1 формулы (подготовка и позиционирование образцов, аттестованные методики выполнения измерений, условия хранения образцов, режимы работы приборов, данные о погрешностях измерений и т.д.) не позволяет оценить надежность измерений, проведенных согласно способу по пункту 1 формулы оспариваемого патента.

Однако, согласно вышеуказанным требованиям нормативных документов, проверка соответствия изобретения условию патентоспособности “промышленная применимость” не предусматривает оценки “надежности”, “точности” и других свойств, качеств изобретения, в том числе, по сравнению с аналогами, известными в уровне техники.

Таким образом, в возражении не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретений по пунктам 1 – 23 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности “промышленная применимость”.

При анализе доводов возражения, касающихся оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень”, установлено следующее.

Анализ сведений, содержащихся в источниках информации [1] – [14] показал, что ни в одном из указанных источников информации не раскрыто средство, назначение которого совпадает с назначением изобретений по независимым пунктам 1, 19, 23 оспариваемого патента.

Так, из указанных источников информации не известен “Способ определения давности события создания объекта, выполненного из целлюлозосодержащего материала и имеющего на поверхности участки с покрытием и без покрытия”, не известна “Метка давности события ее создания на поверхности изделия” и не известен “Способ защиты изделия от фальсификации давности события его создания путем нанесения на поверхность изделия метки давности события ее создания на поверхности изделия”.

Таким образом, в возражении не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретений по пунктам 1, 19, 23 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

Исходя из этого можно констатировать, что отсутствуют основания для признания оспариваемого патента недействительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2015, патент Российской Федерации на изобретение № 2478198 оставить в силе.