

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 компании Crane & Co., Inc., США (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 16.10.2015, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2546454, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2546454 на группу изобретений «Защитный элемент для защищаемого от подделки предмета, а также защищаемый от подделки предмет с таким защитным элементом» выдан по заявке № 2012107222/12 с приоритетом от 30.07.2009, установленного по дате подачи первой заявки № 102009035361.5 в патентное ведомство Германии – государстве-участнике Парижской конвенции, на имя компании ГИЗЕКЕ УНД ДЕВРИЕНТ ГМБХ, Германия (Giesecke & Devrient GmbH), (далее – патентообладатель).

Указанный патент действует со следующей формулой:

«1. Защитный элемент для защищаемого от подделки предмета (2, 37), имеющий верхнюю сторону (13) и нижнюю сторону (15), а также одну или несколько изображающих оптических систем, каждая из которых формирует по увеличенному изображению соотнесенного с ней объекта только в пространстве перед верхней стороной (13) защитного элемента, при этом одна оптическая система или по меньшей мере одна из оптических систем имеет несколько расположенных в двухмерном пространстве в виде первого

рисунка отражательных изображающих микроэлементов, которые выполнены в виде вогнутых микрозеркал (8), а соотнесенный с оптической системой объект выполнен в виде микрорельефного объекта, образованного несколькими микрорельефными структурами (6), которые расположены в виде микрорельефного рисунка, согласованного с первым рисунком таким образом, что отражательные изображающие микроэлементы формируют увеличенное изображение микрорельефного объекта в пространстве перед верхней стороной (13) защитного элемента (1), который при этом имеет со своей верхней стороны (13) и со своей нижней стороны (15) по клеевому слою (14, 16), позволяющему заделывать защитный элемент (1) в защищаемый от подделки предмет (2, 37) со склеиванием с ним верхней стороны (13) и нижней стороны (15) защитного элемента.

2. Защитный элемент по п.1, у которого изображающие микроэлементы расположены в первой плоскости, а микрорельефные структуры (6) расположены во второй плоскости, параллельной первой плоскости.

3. Защитный элемент по п.2, у которого расстояние между обеими плоскостями соответствует фокусному расстоянию изображающих микроэлементов.

4. Защитный элемент по п.1 или 3, у которого изображающие микроэлементы расположены с одной стороны пленки (9), а микрорельефные структуры (6) расположены с другой ее стороны.

5. Защитный элемент по п.2, у которого изображающие микроэлементы расположены с одной стороны пленки (9), а микрорельефные структуры (6) расположены с другой ее стороны.

6. Защитный элемент по п.1, 3 или 5, у которого по меньшей мере один из клеевых слоев (14, 16) образован слоем термоклящего лака.

7. Защитный элемент по п.2, у которого по меньшей мере один из клеевых слоев (14, 16) образован слоем термоклящего лака.

8. Защитный элемент по п.4, у которого по меньшей мере один из клеевых слоев (14, 16) образован слоем термоклящего лака.

9. Защищаемый от подделки предмет (2; 37), который имеет переднюю сторону (18) с выполненным на ней по меньшей мере одним окошком (3; 36; 38) и в который при этом заделан защитный элемент (1; 35) по одному из пп.1-8 таким образом, что он расположен по меньшей мере в зоне окошка (3; 36; 38) в обращенном к нему своей верхней стороной (13) положении и своими верхней стороной (13) и нижней стороной (15) склеен клеевыми слоями (14; 16) с защищаемым от подделки предметом (2, 37).

10. Предмет (2; 37) по п.9, у которого окошко (38) закрыто прозрачным экраном (39).

11. Предмет (2; 37) по п.9 или 10, который выполнен в основном плоским.

12. Предмет (2; 37) по п.9 или 10, который представляет собой защищенную от подделки бумагу, ценный документ или иной аналогичный предмет.

13. Предмет (2; 37) по п.11, который представляет собой защищенную от подделки бумагу, ценный документ или иной аналогичный предмет.»

Против выдачи патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

К возражению приложены следующие материалы (копии):

- патентный документ US 2008/160226 A1, опубликованный 03.07.2008, далее [1];

- патентный документ WO 2005/106601 A1, опубликованный 10.11.2005, далее [2];
- патентный документ WO 2005/052650 A1, опубликованный 09.06.2005, далее [3];
- патентный документ US 2003/0179364 A1, опубликованный 25.09.2003, далее [4];
- патентный документ US 2008/182084 A1, опубликованный 31.07.2008, далее [5];
- патентный документ WO 2009/083146 A2, опубликованный 09.07.2009, далее [6];
- патентный документ US 2008/0079257 A1, опубликованный 03.04.2008, далее [7];
- патентный документ US 2002/030360 A1, опубликованный 14.03.2002, далее [8];
- патентный документ US 6616190 B1, опубликованный 09.09.2003, далее [9];
- патентный документ US 6616803 B1, опубликованный 09.09.2003, далее [10].

В возражении отмечено, что наиболее близким аналогом является решение, раскрытое в патентном документе [2], из которого известен защитный элемент, содержащий микролинзы, которые формируют увеличенное изображение объекта только в пространстве перед верхней стороной защитного элемента. В патентном документе [2] содержатся сведения о том, что микроизображение представляет собой микрорельефный объект; а защитный элемент содержит два клеевых слоя, нанесенные на верхнюю и нижнюю стороны.

В возражении отмечено, что отличие решения, раскрытого в патентном документе [2], от решения по оспариваемому патенту, заключается в наличии микрозеркал.

В возражении было подчёркнуто, что данный отличительный признак известен из источников информации [1] или [3].

В возражении указано, что признаки зависимого пункта 2 известны из патентного документа [1], признаки зависимых пунктов 3, 4, 5 известны из источников информации [1] или [2] или [3],

признаки зависимых пунктов 6, 7, 8 известны из патентного документа [6].

Также в возражении отмечено, что признаки решения, раскрытого в независимом пункте 9 формулы оспариваемого патента, известны из источников информации [1] или [2] или [3] или [5] или [9] или [10], в которых раскрывается защищаемый ценные документ с окошком, в котором расположен защитный элемент.

Признаки зависимого пункта 10 известны из источников информации [6] или [8].

Признаки зависимых пунктов 11, 12, 13 известны из источников информации [1] или [2] или [3].

На основании изложенного был сделан вывод о том, что группа изобретений по оспариваемому патенту не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Экземпляр возражения был направлен в адрес патентообладателя в соответствии с п.3.1 Правил ППС. Отзыв по мотивам возражения патентообладателем был представлен на коллегии, проходившей 17.02.2016.

В представленном отзыве было выражено несогласие с тем, что на

основании указанных выше патентных документов решение по оспариваемому патенту явным образом следует для специалиста из уровня техники. В частности в отзыве было отмечено, что патентные документы [2] и [3] не содержат всех признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента.

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

С учетом даты подачи заявки (15.07.2010), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент).

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 подпунктом (1) пункта 24.5.3 Регламента изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.3 Регламента не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат.

В соответствии с п.24.5.3(7) Регламента в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

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

С учётом даты приоритета 30.07.2009 установленной по дате подачи первой заявки № 102009035361.5 в патентное ведомство Германии – государстве-участнике Парижской конвенции, указанные выше источники информации могут быть использованы для оценки соответствия рассматриваемой группы изобретений на соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из публикации международной заявки [2] известен защитный элемент для защищаемого от подделки предмета (см. реферат). Данный защитный элемент содержит верхнюю и нижнюю стороны (см. фиг. 18a или 18b), а также изображающую оптическую систему, которая формирует увеличенное

изображение соотнесенного с ней объекта только в пространстве перед верхней стороной защитного элемента (см. фиг. 2; стр. 2, 26-28; стр. 12, 10-22). В источнике информации [2] раскрыто, что оптическая система содержит несколько расположенных в двухмерном пространстве микроэлементов (см. стр. 12, 11-14; фиг. 7, стр. 15, 27-29), а соотнесенный с оптической системой объект выполнен в виде микрорельефного объекта, образованного несколькими микрорельефными структурами (см. фиг. 4, 5, а также стр. 13, 13: в указанной части описания отмечено, что изображения выполнены в виде микроизображений, при этом на фиг. 4 и 5 явным образом показано, что изображения имеют рельеф (поз. 4)). Также в источнике информации [2] раскрыто, что микрорельефные структуры расположены в виде микрорельефного рисунка, согласованного с первым рисунком таким образом, что изображающие микроэлементы формируют увеличенное изображение микрорельефного объекта в пространстве перед верхней стороной защитного элемента (указанное следует из стр. 12, 11-14: в данной части описания характеризуется взаимосвязь между матрицей микроизображений и матрицей микролинз, которая создаёт увеличенное изображение). Известный защитный элемент имеет со своей верхней стороны и со своей нижней стороны по клеевому слою, позволяющему заделывать защитный элемент в защищаемый от подделки предмет со склеиванием с ним верхней стороны и нижней стороны защитного элемента (указанное следует из фиг. 18a и 18b, а также стр. 24, 20-24: в данной части описания указано на наличие в известном решении двух клеевых слоев (107) и (108), нанесённых на две внешние стороны защитного элемента, который является защитной нитью, заделываемой в защищаемый объект). Здесь необходимо отметить, что использование двух клеевых слоев обеспечит возможность приклеивания как верхней, так и нижней стороны защитного элемента при заделке его в защищаемый объект, что в свою очередь

позволяет повысить жёсткость защитного элемента и, как следствие, устранить нежелательное его выпучивание.

Отличие решения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента от известного из источника информации [2] решения заключается в том, что микроэлементы оптической системы выполнены в виде первого рисунка отражательных изображающих микроэлементов, которые выполнены в виде вогнутых микрозеркал. Также в источнике информации [2] отсутствуют сведения о том, что изображающих оптических систем может быть несколько.

В публикации заявки США [1] раскрывается выполнение микроэлементов оптической системы в виде первого рисунка отражательных изображающих микроэлементов, которые выполнены в виде вогнутых микрозеркал (152), формирующих увеличенное изображение микрообъекта (см. фиг. 16, [0162]). Указанное выполнение с учётом хода лучей в микролинзе и в соответствующем ей зеркале будет обеспечивать при прочих равных условиях уменьшение толщины защитного элемента в целом. Также необходимо отметить, что наряду с отражающими элементами (152) известное решение может содержать дифракционные элементы (164) ([0169]). Из фиг. 16 графических материалов патентного документа [2] видно, что указанные дифракционные элементы расположены между изображающими оптическими системами, то есть раскрыто наличие нескольких изображающих оптических систем.

Таким образом, решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента, основано на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.

Также можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, что в патентном документе [2] раскрыт защитный элемент (фиг. 4) (2), в котором изображающие микроэлементы расположены в первой плоскости (3), а микрорельефные структуры расположены во второй плоскости, параллельной первой плоскости (4) (стр. 13, 11-13), т.е. представлены сведения о признаках зависимого пункта 2 формулы по оспариваемому патенту.

Также в патентном документе [2] указано на то, что расстояние между обеими плоскостями соответствуют фокусному расстоянию изображающих микроэлементов (см. фиг. 5, 13-16). т.е. раскрыты признаки зависимого пункта 3 формулы по оспариваемому патенту.

Также в патентном документе [2] раскрыто, что изображающие микроэлементы (3) расположены на одной стороне плёнки, а микрорельефные структуры (4) расположены с другой её стороны (см. фиг. 18a и 18b), т.е. раскрыты признаки зависимых пунктов 4 и 5 формулы по оспариваемому патенту.

В источнике информации [1] раскрыто, что клеевой слой является активируемым клеевым слоем [0106]. При этом в источнике информации [6] отмечено, что клеевой слой, используемый для защитного элемента, может быть активируемым при помощи температуры (стр. 41, первый абзац). С учётом того, что после активации слоя обеспечивается сцепление защитного элемента с защищаемым объектом для получения изображения и слой имеет одинаковый с линзой показатель преломления, можно заключить, что указанный активируемый клеевой слой является лаком. Таким образом, из источника информации [6] с учётом сведений из патентного документа [1] известны признаки зависимых пунктов 6, 7, 8 формулы по оспариваемому патенту.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия решения, охарактеризованного в независимом пункте 9 формулы по оспариваемому патенту, условию патентоспособности "изобретательский уровень", показал следующее.

В патентном документе [2] раскрыт защищаемый от подделки предмет (стр. 24, 13-14), который имеет переднюю сторону с выполненным на ней по меньшей мере одним окошком (102) (фиг. 17) и в который при этом заделан защитный элемент (100). У защитного элемента имеются два клеевых слоя (107) и (108) (фиг. 18a и 18b) для прикрепления к защищаемому объекту, при этом защитный элемент заделан таким образом, что он расположен по меньшей мере в зоне окошка (102) в обращенном к нему своей верхней стороной положении и своими верхней стороной и нижней стороной склеен клеевыми слоями с защищаемым от подделки предметом (стр. 24, 14-16).

Отличие решения по независимому пункту 9 формулы по оспариваемому патенту от известного решения по патентному документу [2] заключается в том, что защитный элемент выполнен таким образом, как раскрыто в пунктах 1-8 формулы оспариваемого патента.

Относительно указанных отличий необходимо отметить, что, как уже было рассмотрено выше, защитный элемент, раскрытый в пунктах 1-8 формулы оспариваемого патента, явным образом следует для специалиста в данной области техники с учётом известности сведений, раскрытых в патентных документах [1], [2], [6].

В связи с этим решение, охарактеризованное в независимом пункте 9 формулы оспариваемого патента, основано на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом

технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.

Относительно зависимых пунктов 10-13 формулы по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Из источника информации [8] известно, что окошко может быть закрыто прозрачной пленкой ([0032]), т.е. известны признаки зависимого пункта 10 формулы по оспариваемому патенту.

Также из источника информации [2] следует, что защищаемый элемент выполнен в виде банкноты, то есть плоским (стр. 1, 9) то есть известны признаки зависимого пункта 11 формулы по оспариваемому патенту.

Также из источника информации [2] известно, что защищаемым предметом может быть бумага, ценная бумага (в данном случае банкнота) (стр. 9, 21-24), т.е. известны признаки зависимых пунктов 12, 13 формулы по оспариваемому патенту.

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать, что группа решений, охарактеризованных в формуле оспариваемого патента, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Ввиду указанного выше анализ представленных в возражении источников информации [3]-[5], [7], [9], [10] не проводился.

Патентообладатель в соответствии с пунктом 3 статьи 1398 Кодекса на коллегии от 03.06.2016 подал ходатайство о преобразовании патента на изобретение № 2546454 в патент на полезную модель.

Рассмотрев данное ходатайство коллегия установила следующее.

В независимом пункте 1 формулы рассматриваемого патента, содержится две совокупности существенных признаков, каждая из которых

влияет на достижение своего результата.

Так на результат, который заключается в обеспечении возможности приклеивания как верхней, так и нижней стороны защитного элемента при заделке его в защищаемый объект, что в свою очередь позволяет повысить жёсткость защитного элемента и, как следствие, устранить нежелательное его выпучивание, влияет следующая совокупность признаков:

Защитный элемент для защищаемого от подделки предмета (2, 37), имеющий верхнюю сторону (13) и нижнюю сторону (15), а также оптическую систему, которая формирует увеличенное изображение соотнесенного с ней объекта только в пространстве перед верхней стороной (13) защитного элемента, при оптическая система имеет несколько расположенных в двухмерном пространстве микроэлементов, а соотнесенный с оптической системой объект выполнен в виде микрорельефного объекта, образованного несколькими микрорельефными структурами (6), которые расположены в виде микрорельефного рисунка, согласованного с первым рисунком таким образом, что изображающие микроэлементы формируют увеличенное изображение микрорельефного объекта в пространстве перед верхней стороной (13) защитного элемента (1), который при этом имеет со своей верхней стороны (13) и со своей нижней стороны (15) по клеевому слою (14, 16), позволяющему заделывать защитный элемент (1) в защищаемый от подделки предмет (2, 37) со склеиванием с ним верхней стороны (13) и нижней стороны (15) защитного элемента.

Как было показано в заключении выше, указанная совокупность существенных признаков известны из источника информации [2].

На технический результат, который заключается в уменьшении толщины защитного элемента, влияет следующая совокупность существенных признаков:

Защитный элемент для защищаемого от подделки предмета (2, 37), имеющий верхнюю сторону (13) и нижнюю сторону (15), а также одну или несколько изображающих оптических систем, каждая из которых формирует по увеличенному изображению соотнесенного с ней микрообъекта только в пространстве перед верхней стороной (13) защитного элемента, при этом одна оптическая система или по меньшей мере одна из оптических систем имеет несколько расположенных в двухмерном пространстве в виде первого рисунка отражательных изображающих микроэлементов, которые выполнены в виде вогнутых микрозеркал (8), а соотнесенный с оптической системой микрообъект, согласованный с первым рисунком таким образом, что отражательные изображающие микроэлементы формируют увеличенное изображение объекта в пространстве перед верхней стороной (13) защитного элемента (1).

Указанная совокупность существенных признаков, влияющих на второй технический результат, известна из источника информации [1].

Таким образом, из уровня техники известны решения, которые порочат новизну двух указанных выше совокупностей существенных признаков, раскрытых в независимом пункте 1 формулы патента рассматриваемого изобретения.

Относительно решения, раскрытого в независимом пункте 9 рассматриваемой формулы патента на изобретения, было установлено, что указанный пункт характеризует защищаемый от подделки предмет, в который заделан защитный элемент, охарактеризованные в независимом пункте 1. В связи с этим указанный независимый пункт формулы содержит те же совокупности существенных признаков, что и независимый пункт 1. При этом в источнике информации [1] и в источнике информации [2] отмечено, что защищаемым от подделки предметом является банкнота (фиг. 1 и стр. 1, строка 9 соответственно).

В связи с этим также можно заключить, что источники информации [1] и [2] раскрывают соответствующие совокупности существенных признаков решения, охарактеризованного в независимом пункте 9 формулы рассматриваемого патента на изобретение, включая характеристику назначения.

Признаки зависимых пунктов не влияют на достижение указанных выше двух технических результатов.

Таким образом, решения, охарактеризованные в рассматриваемой формуле патента на изобретения, не соответствуют условию патентоспособности «новизна», что нарушает требования пункта 2 статьи 1351 Кодекса.

В связи с этим поданное на коллегии от 03.06.2016 ходатайство не было удовлетворено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2015, патент РФ на изобретение № 2546454 признать недействительным полностью.