

Палата по патентным спорам (далее – Палата по патентным спорам) в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённого в действие с 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, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 08.05.2003, рег. № 4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.12.2003, рег. № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.03.2006 (далее - возражение), поданное Научно-исследовательским институтом Гознака (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2137612. В результате рассмотрения установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2137612 выдан на имя В.И.Петрика (далее – патентообладатель) по заявке №98117384/12 с приоритетом от 18.09.1998 на группу изобретений и действует со следующей формулой изобретения:

1. Способ идентификации и защиты акцизных марок, банкнот, ценных бумаг, документов и изделий, включающий нанесение на поверхность изделия заданных по размеру и форме участков защитного покрытия и облучение участков излучением, отличающийся тем, что защитное покрытие выполнено из антистоксового люминесцентного соединения или включает антистоксовое люминесцентное соединение, представляющее собой кристаллическую структуру, в решетке которой находятся одновременно атомы нескольких редкоземельных материалов, а облучение производят инфракрасным излучением.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве редкоземельных материалов используют иттрий и/или иттербий, и/или эрбий, и/или тулий.

3. Способ по п.п.1 или 2, отличающийся тем, что одновременно используют атомы не менее трех редкоземельных материалов.

4. Способ по п.п.1-3, отличающийся тем, что используют атомы редкоземельных элементов, находящиеся в металлическом сплаве или смоле, или пластмассе, или резине, или стекле.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что облучение производят инфракрасным излучением арсенид-галлиевого светодиода.

6. Носитель скрытого изображения, включающий нанесенные на поверхность изделия заданные по форме и размеру участки защитного покрытия, отличающийся тем, что защитное покрытие выполнено из антистоксового люминесцентного соединения или включает антистоксовое люминесцентное соединение, представляющее собой кристаллическую структуру, в решетке которой находятся одновременно атомы нескольких редкоземельных материалов.

7. Носитель изображения по п.6, отличающийся тем, что в качестве редкоземельных материалов используют иттрий и/или иттербий, и/или эрбий, и/или тулий.

8. Носитель изображения по п.п.6 или 7, отличающийся тем, что одновременно используются атомы не менее трех редкоземельных материалов.

9. Носитель изображения по любому из п.п.6-8, отличающийся тем, что используются атомы редкоземельных элементов, находящиеся в металлическом сплаве или смоле, или пластмассе, или резине, или стекле".

Возражение подано на основании статьи 29.1(1) Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517 – 1 (далее – Закон) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 №22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» и мотивировано несоответствием

запатентованной группы изобретений условию патентоспособности "новизна".

В возражении отмечено, что все признаки независимых пунктов формулы изобретения по оспариваемому патенту известны из описания к патенту US 4047033 А [1], а признаки зависимых пунктов формулы известны из книги Ю.П.Чукова "Антистоксова люминесценция и новые возможности ее применения", М., Советское радио, 1980 [2], патента [1] и книги Ю.П.Тимофеева "Видим в невидимом свете", Подписная научно-популярная серия "Физика", М., Знание, 1983, вып. 2 [3]. Кроме того, лицом, подавшим возражение, приведена ссылка на издание "Физическая энциклопедия", М., Советская энциклопедия, 1988, с. 108 [4], содержащее толкование термина "антистоксова люминесценция".

Патентообладателем представлены отзывы по мотивам возражения, поступившие 31.10.2006 и 12.02.2007. В отзывах отмечено, что способ по патенту [1] относится к "машиночитаемым методам контроля", т.к. позволяет идентифицировать документ за счет использования светодиода и фотодиода, подключенного к электронному оборудованию. Способ по оспариваемому патенту предусматривает возможность визуальной идентификации, например денег, за счет высокой мощности свечения метки. Кроме того, в патенте [1] (столбец 2, строки 51-54) описан способ, предусматривающий нанесение на защитное покрытие дополнительного покрытия. В описании к оспариваемому патенту отмечено, что защитное покрытие наносится на поверхность изделия, например, в составе краски, что позволяет избежать дополнительных операций по нанесению защитного покрытия, т.к. оно наносится одновременно с печатью изображений, размещаемых на акцизной марке, банкноте и т.п. При этом, по мнению патентообладателя, в описании к патенту [1] отсутствует информация о том, что защитное покрытие «включает антистоксовое люминесцентное соединение, а не выполнено из него», и говорится лишь о том, что используется антистоксовое

люминесцентное соединение в составе суспензии только при внесении его в фотоэмульсию с последующим нанесением над эмульсией изолирующего (защитного) слоя. В книге [2] отсутствует информация об использовании одновременно иттрия, иттербия, эрбия и тулия.

В отзыве, поступившем 31.10.2006, патентообладатель ходатайствует о внесении изменений в формулу изобретения и предлагает на рассмотрение первую редакцию скорректированной формулы. На заседании коллегии, состоявшемся 26.09.2007, патентообладателем представлена вторая редакция скорректированной формулы изобретения.

Отличительная часть первого независимого пункта скорректированной формулы изобретения в редакции от 26.09.2007 включает следующие признаки: "... защитное покрытие выполнено из антистоксового люминесцентного соединения или включает антистоксовое люминесцентное соединение, представляющее собой кристаллическую структуру, в решетке которой находятся одновременно атомы иттрия, иттербия, эрбия и тулия, а облучение производят инфракрасным излучением". Отличительная часть второго независимого пункта включает следующие признаки: "... защитное покрытие выполнено из антистоксового люминесцентного соединения или включает антистоксовое люминесцентное соединение, представляющее собой кристаллическую структуру, в решетке которой находятся одновременно атомы иттрия, иттербия, эрбия и тулия". Все зависимые пункты исключены патентообладателем из скорректированной формулы.

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

С учетом даты поступления заявки (18.09.1998) проверка патентоспособности заявленных изобретений проведена с применением нижеприведенных положений упомянутого выше Закона, Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на

изобретение, утвержденных председателем Роспатента 20.09.1993 (далее – Правила ИЗ) и Правил ППС.

Абзацами первым, вторым, третьим и четвертым пункта 1 статьи 4 Закона установлено, что

изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо,

изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники,

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.

Абзацами третьим и четвертым пункта 8 статьи 21 Закона установлено, что проверка соответствия условиям патентоспособности и вынесение решения осуществляются в отношении изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Абзацем вторым пункта 19.3.5.(8) Правил ИЗ предусмотрено, что для проверки патентоспособности изобретения принимается формула с изменениями, подтвержденными заявителем.

Пунктом 19.5.2.(1) Правил ИЗ предусмотрено, что проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Пунктом 19.5.2.(3) Правил ИЗ предусмотрено, что изобретение признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники не выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Пунктом 19.5.3.(1) Правил ИЗ, предусмотрено, что изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники

Пунктом 19.5.3. (2) Правил ИЗ предусмотрено, что изобретение

признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками.

Пункт 4.9 Правил ППС допускает, что при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены Правилами ИЗ.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС, если патентообладателем внесены изменения в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

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

В результате проверки соответствия условию патентоспособности «новизна» совокупностей признаков, содержащихся в независимых пунктах формулы изобретения по оспариваемому патенту, с учетом источников информации, указанных в возражении, установлено следующее.

Из патента [1] известен способ идентификации и защиты идентификационных карт, например, чековых карт, банковских денежных карт, банкнот, чеков, паспортов, юридических документов и т.д.

Способ включает нанесение на участки поверхности изделия заданных по размеру и форме защитных зон, материалом которых являются редкоземельные элементы в виде кристаллической структуры, или материал которых включает редкоземельные элементы в виде кристаллической структуры, и освещение защитных зон инфракрасными лучами. При этом

материал покрытия обладает свойством испускать лучи в видимой части спектра при освещении указанного покрытия инфракрасным светом, т.е. свойством испускать лучи с меньшей длиной волны, чем длина волны попавшего на покрытие излучения. Согласно определению, приведенному в издании [4], описанное явление называется антистоксовой люминесценцией.

То обстоятельство, что в патенте [1] предусмотрено нанесение на защитные зоны изолирующего покрытия для предотвращения механических воздействий на защитные зоны в случае использования материала защитных зон, включающего редкоземельные элементы (нанесение соединения в составе связующего вещества), характеризует особенность известного способа и не свидетельствует о новизне способа по оспариваемому патенту.

Из патента [1] известен носитель скрытого изображения, включающий нанесенные на участки поверхности изделия заданные по размеру и форме защитные зоны, материалом которых являются редкоземельные элементы в виде кристаллической структуры или материал которых включает редкоземельные элементы в виде кристаллической структуры, причем материал покрытия обладает свойством испускать лучи в видимой части спектра при освещении указанного покрытия инфракрасным светом, т.е. свойством испускать лучи с меньшей длиной волны, чем длина волны попавшего на покрытие излучения. Согласно определению, приведенному в издании [4], описанное выше явление называется антистоксовой люминесценцией.

Сравнительный анализ признаков технического решения по патенту [1] и изобретений по независимым пунктам формулы оспариваемого патента показал, что они полностью совпадают, что на основании пункта 19.5.2.(3) Правил ИЗ позволяет сделать вывод о несоответствии указанных изобретений условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии группы изобретений оспариваемого патента условию патентоспособности "новизна" правомерно.

В связи с внесением патентообладателем изменений в формулу изобретения и в соответствии с п. 5.1 Правил ППС по заявке был проведен дополнительный информационный поиск в отношении притязаний заявителя, отраженных в скорректированной формуле изобретения в редакции от 26.09.2007.

Результаты проведения дополнительного информационного поиска были рассмотрены на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 28.01.2008.

В результате проведенного поиска обнаружено техническое решение по EP 0143034 A1 [5], относящееся к маркировке различного рода документов (с.13, строки 21-28), при этом данная маркировка в виде покрытия может наноситься, например, в составе краски (с. 13, строки 29-33) и включает атомы ряда редкоземельных элементов, среди которых имеются иттрий, иттербий, эрбий и тулий (с. 8, строки 23-25), причем все элементы этого ряда в зависимости от требуемой люминесценции могут смешиваться в различных пропорциях и сочетаниях (с. 9, строки 24-30).

Палата по патентным спорам рассмотрела доводы патентообладателя, изложенные в отзыве от 12.02.2007, провела сравнительный анализ совокупностей признаков скорректированной формулы в редакции от 26.09.2007 и выявленного аналога [5], установив при этом следующее.

В результате проведенного поиска в уровне техники не выявлены технические решения, которым присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимых пунктах скорректированной заявителем формуле изобретения в редакции от 26.09.2007, включая характеристику назначения, а, следовательно, группа изобретений в объеме скорректированных притязаний, в соответствии с пунктом 19.5.2.(3) Правил ИЗ должна быть признана соответствующей условию патентоспособности

«новизна».

При проверке группы изобретений в ее новой редакции на соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень» из уровня техники не выявлены технические решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными от технических решений по патенту [1] признаками рассматриваемых изобретений, к которым относится одновременное присутствие атомов иттрия, иттербия, эрбия и тулия в решетке кристаллической структуры защитного покрытия, наносимого на поверхность изделий.

В аналоге [1] речь идет об использовании атомов только трех редкоземельных элементов: иттрия, иттербия и эрбия, а в аналоге [5] речь идет о совместном использовании в зависимости от требуемой люминесценции некоторых из определенного их ряда редкоземельных элементов, что не свидетельствует об одновременном использовании четырех конкретных элементов: иттрия, иттербия, эрбия и тулия. На основании изложенного следует сделать вывод о том, что в результате проведенного поиска не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие со всеми отличительными признаками изобретений заявленной группы в ее новой редакции, а, следовательно, в соответствии с пунктом 19.5.3.(2) Правил ИЗ указанная группа изобретений должна быть признана соответствующей условию «изобретательский уровень».

Таким образом, рассматриваемая группа изобретений представленная в скорректированной формуле изобретения в редакции от 26.09.2007 соответствует всем условиям патентоспособности и ей может быть предоставлена правовая охрана.

По результатам рассмотрения возражения на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 28.01.2008 лицом, подавшим возражение, было представлено на основании п. 4.7 Правил ППС особое мнение, в котором изложено несогласие с решением коллегии о признании патента

РФ № 2137612 недействительным частично и выдаче нового патента с измененной формулой изобретения.

Свое мнение лицо, подавшее возражение, мотивирует тем, что на основании результатов дополнительно проведенного информационного поиска заявленное изобретение согласно вновь сформулированной совокупности признаков не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», ибо приведенные в отчете о поиске источники по US 4047033 [1] и EP 0143034 [5] раскрывают эту совокупность признаков, а именно: из [1] известно одновременное использование атомов иттрия, иттербия и эрбия, а из [5] – иттрия, иттербия, эрбия и тулия в различных сочетаниях.

Ознакомившись с приведенными в особом мнении доводами, Палата по патентным спорам не считает их убедительными по той причине, что рассматриваемое изобретение явным образом не следует из уровня техники, приведенного в информационном поиске, ибо известность из [1] одновременного использования иттрия, иттербия и эрбия, а из [5] – использования тулия лишь совместно в различных сочетаниях с редкоземельными элементами, в число которых наряду с другими входят иттрий, иттербий и эрбий, явным образом не влечет за собой обязательного одновременного использования только четырех конкретных элементов с целью повышения степени защиты изображения от подделки и его химической устойчивости.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.03.2006, патент Российской Федерации на изобретение № 2137612 признать недействительным частично и выдать новый патент Российской Федерации с нижеизложенной формулой изобретения, скорректированной на заседании коллегии, проходившем 26.09.2007.

Форма № 81аИЗ

(21) 98117384/12

(51) МПК В44F 1/12

(57) «1. Способ идентификации и защиты акцизных марок, банкнот, ценных бумаг, документов и изделий, включающий нанесение на поверхность изделия заданных по размеру и форме участков защитного покрытия и облучение участков излучением, отличающийся тем, что защитное покрытие выполнено из антистоксового люминесцентного соединения или включает антистоксовое люминесцентное соединение, представляющее собой кристаллическую структуру, в решетке которой находятся одновременно атомы иттрия, иттербия, эрбия и тулия, а облучение производят инфракрасным излучением.

2. Носитель скрытого изображения, включающий нанесенные на поверхность изделия заданные по форме и размеру участки защитного покрытия, отличающийся тем, что защитное покрытие выполнено из антистоксового люминесцентного соединения или включает антистоксовое люминесцентное соединение, представляющее собой кристаллическую структуру, в решетке которой находятся одновременно атомы иттрия, иттербия, эрбия и тулия.»

Приоритеты:

(56) US 4047033 A1, 06.09.1977

EP 0143034 A1, 29.05.1985

US 4655788 A, 07.04.1987

US 4452843 A1, 05.06.1984

GB 2258660 A, 17.02.1993

Чукова Ю.П. Антистоксова люминесценция и новые возможности ее применения. М., Советское радио, 1980

Тимофеев Ю.П. и др. Видим в невидимом свете. Подписная научно-популярная серия «Физика». М., Знание, вып. 2, 1983

Примечание: При публикации сведений о выдаче патента будет использовано уточненное описание, представленное заявителем 25.12.2007.