

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 поступившее 27.05.2016 от компании «АМКОР ФЛЕКСИБЛЗ КРОЙЦЛИНГЕН АГ», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение) возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2376227, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2376227 на группу изобретений “Стойкий пакет с оптимизированными характеристиками разрыва при вскрытии и способ его изготовления” выдан по заявке №2006144816/13 с приоритетом от 03.06.2004 по пунктам 1-10 и с приоритетом от 17.05.2004 по пункту 11 на имя ХУТАМАКИ РОНСБЕРГ, ЦВАЙГНИДЕРЛАССУНГ ДЕР ХУТАМАКИ ДОЙЧЛАНД ГМБХ ЭНД КО. КГ, Германия (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Стойкий пакет с корпусом и дном, прежде всего устойчивым дном, отличающийся тем, что по меньшей мере материал его корпуса содержит по меньшей мере одну одноосно ориентированную пленку, причем одноосно ориентированная пленка является частью слоистого материала и имеет большую толщину по сравнению с другими слоями слоистого материала.

2. Стоячий пакет по п.1, отличающийся тем, что толщина одноосно ориентированной пленки больше толщины всех других слоев слоистого материала.

3. Стоячий пакет по п.1 или 2, отличающийся тем, что по меньшей мере одна одноосно ориентированная пленка содержит по меньшей мере один полиолефин, и/или полиамид, и/или сложный эфир, прежде всего полиэтилен, и/или полипропилен, и/или полиэтилентерефталат.

4. Стоячий пакет по п.1 или 2, отличающийся тем, что толщина одноосно ориентированной пленки составляет от 10 до 200 мкм, предпочтительно от 35 до 155 мкм, наиболее предпочтительно от 45 до 95 мкм.

5. Стоячий пакет по п.1 или 2, отличающийся тем, что слоистый материал содержит по меньшей мере один барьерный слой.

6. Стоячий пакет по п.5, отличающийся тем, что барьерный слой содержит этилвиниловый спирт, и/или SiO_2 , и/или металл, прежде всего алюминий.

7. Стоячий пакет по п.1 или 2, отличающийся тем, что он пригоден для стерилизации.

8. Стоячий пакет по п.1 или 2, отличающийся тем, что его корпус изготовлен в виде рукава экструзией или путем нахлесточного и/или рантового соединения друг с другом краев плоских заготовок термосвариванием.

9. Стоячий пакет по п.1 или 2, отличающийся тем, что на нем предусмотрено облегчающее надрыв пакета вспомогательное средство, прежде всего надрез или аналогичное задающее направление вскрытия пакета место пониженной прочности, которое позволяет инициировать дальнейший разрыв материала стоячего пакета в направлении, параллельном направлению вытягивания одноосно ориентированной пленки.

10. Способ изготовления стоячего пакета по п.9, отличающийся тем, что:

- а) изготавливают толстую пленку,
- б) толстую пленку подвергают одноосному ориентационному вытягиванию,
- в) одноосно ориентированную пленку ламинируют,
- г) формируют стоячий пакет,
- д) на стоячем пакете предусматривают задающее направление его вскрытия место пониженной прочности, прежде всего облегчающее надрыв пакета вспомогательное средство, обеспечивающее возможность разрыва пакета в направлении, параллельном направлению вытягивания одноосно ориентированной пленки.

11. Способ по п.10, отличающийся тем, что стадии а)-в) выполняют одновременно или квазиодновременно, прежде всего в ходе соэкструзии».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по независимому пункту 1 формулы условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», а изобретения по независимому пункту 10 формулы - условию патентоспособности «изобретательский уровень».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патентный документ EP 1129954 A1, опубликованный 05.09.2001 (далее – [1]);

- патентный документ EP 0836936 A1, опубликованный 22.04.1998 (далее – [2]);

- патентный документ US 2002/0172435, опубликованный 21.11.2002 (далее – [3]);

- патентный документ US 6679630 B2, опубликованный 20.01.2004 (далее – [4]);

- патентный документ US 5996845 A, опубликованный 07.12.1999 (далее – [5]);

- патентный документ WO 02/092459 A2, опубликованный 21.11.2002 (далее – [6]);

- патентный документ US 5360648 A, опубликованный 01.11.1994 (далее – [7]);

- Вилли Предёл «Технология экструдированных полимерных пленок», издательство «VDI-Verlag GmbH», Дюссельдорф, 1979 г. (далее – [8]);

- Технология пластмасс. Экструзия пленок. Стоячие пакеты – хорошее решение по упаковке, издательство «VDI-Verlag GmbH», Дюссельдорф, 2003 г. (далее – [9]);

- Технология пластмасс. Экструзия пленок. Изменение свойств пленки при односно втянутой раздувной пленки из полиэтилена, издательство «VDI-Verlag GmbH», Дюссельдорф, 2003 г. (далее – [10]).

В возражении указано, что в каждом из патентных документов [1] и [2] раскрыты устройства, которым присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента.

Кроме того, в возражении отмечено, что «несмотря на то, что пункт 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту не имеет новизны относительно документов [1] и [2], можно дополнительно утверждать, что он не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении способа по независимому пункту 10 формулы оспариваемого патента в возражении указано, что данный способ «следует очевидным образом из уровня техники, поскольку основан на дополнении известного средства (способ изготовления стоячего пакета по патентному документу [1]) известной частью (способ изготовления пакета из слоистого материала с последующим выполнением места пониженной прочности – надреза по патентному документу [2]), присоединенной к нему по

известным правилам, для достижения технического результата (получения пакета, обеспечивающего удовлетворительную характеристику разрыва), в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений».

По мнению лица, подавшего возражение, признаки зависимых пунктов 2-9 формулы оспариваемого патента известны из источников информации [1]-[10].

В отношении признаков зависимого пункта 11 формулы оспариваемого патента в возражении отмечено, что «данный пункт не содержит никаких пояснений, каким образом стадии а) - в) могут быть выполнены одновременно или квазидновременно, прежде всего в ходе созкструзии. Даже если пленку, из которой затем получают одноосно ориентированную пленку, и другие пленки, которые используют для получения слоистой структуры, изготавливают параллельно в ходе созкструзии, то, по меньшей мере, стадия одноосно ориентированного вытягивания возможна лишь после изготовления пленки на стадии а). Одновременная созкструзия пленок и ориентированное вытягивание одной пленки физически невозможно». При этом сам процесс созкструзии пленок при получении слоистых (ламинированных) материалов известен, например, из документа [3]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на дату заседания коллегии отзыв на указанное возражение не поступал.

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

С учетом даты подачи международной заявки (13.05.2005), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон

Российской Федерации" (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 06.06.2003 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ 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, охарактеризованное в независимом пункте

формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

Из патентного документа [1] известен стоячий пакет (self-standing bag) с корпусом и дном, обеспечивающим устойчивость пакета (см. абз. [0001], [0034]-[0036] перевода описания и фиг. 1 графических материалов к патентному документу [1]).

Материал корпуса пакета содержит одноосно ориентированную пленку (13), которая является частью слоистого материала (см. абз. [0017], [0037] и [0044] перевода описания и фиг. 2, 3 и 5 графических материалов к патентному документу [1]).

Одноосно ориентированная пленка 13 имеет большую толщину (например, 130 мкм; см. абз. [0019] перевода описания) по сравнению с другими слоями слоистого материала (например, 80 мкм для слоя 12а, см. абз. [0011] и 15 мкм для слоев 12б и 12с, см. абз. [0043] перевода описания и фиг. 3 и 5 графических материалов к патентному документу [1]).

Таким образом, устройству по патентному документу [1] присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента.

Следовательно, можно согласиться с доводами возражения о том, что устройство в том виде как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

В отношении признаков зависимых пунктов 2-9 необходимо отметить, что, как справедливо указано в возражении, данные признаки также известны из уровня техники.

Так, признаки пункта 2 известны из патентного документа [1] (одноосно ориентированная пленка 13 может толщину 130 мкм, которая больше толщины всех других слоев слоистого материала: 80 мкм для слоя 12а; 15 мкм для слоев 12б и 12с (см. абз. [0019], [0011] и [0043] перевода описания и фиг. 3 и 5 графических материалов к патентному документу [1]).

Признаки пункта 3 известны из патентного документа [1] (см. абз. [0017]), из патентного документа [2] (см. строки 44-56 на с.17) и из материала [10] (см. с.197).

Признаки пункта 4 известны из патентного документа [1] (см. абз. [0019]).

Признаки пунктов 5 и 6 известны из патентного документа [2] (см. зависимые пункты 4, 5, 6, с.23, фиг.3), из патентного документа [3] (см. абз. [0049], [0053] и [0057]), из патентного документа [4] (см. колонка 1 строки 52-54), из патентного документа [5] (см. колонка 9 строки 35-40, колонка 12 строки 9-11), из патентного документа [6] (см. строки 15-17, на с.12).

Признаки пункта 7 известны из материала [9] (см. с.243-246).

Признаки пункта 8 известны из патентного документа [3] (см. абз. [0057]), из патентного документа [4] (см. колонка 1 строки 59-63), из патентного документа [7] (см. колонка 11 строки 2-11, колонка 12 строки 38-47) и из материала [8] (см. п.10.2.2 и п. 10.2.2.1).

Признаки пункта 9 известны из патентного документа [1] (см. абз. [0038]), из патентного документа [2] (см. с.21, строки 16-24), из патентного документа [5] (см. колонка 9 строки 30-40, фиг.20) и из патентного документа [6] (см. фиг.16-18).

В отношении независимого пункта 10 формулы оспариваемого патента необходимо отметить следующее.

Из патентного документа [1] следует известность способа изготовления стоячего пакета (11), который предусматривает изготовление толстой пленки, которую подвергают одноосному ориентационному вытягиванию (см. абз. [0037], [0044] и [0056]). Здесь следует отметить, что под «толстой» пленкой понимается пленка, имеющая некоторую исходную толщину перед ее одноосным вытягиванием, в процессе которого толщина такой пленки будет неизбежно уменьшаться. Из патентного документа [1] также известно, что одноосно ориентированную пленку 13 ламинируют (склеивание пленок 13 и 12 см. [0036] фиг.2) и производят термосваривание участка 14 на трех сторонах корпуса пакета, т.е. производят формирование стоячего пакета 11 (см. фиг.1). На пленке 13 и корпусе 12 пакета имеется место пониженной прочности (надрез 15), облегчающее надрыв стоячего пакета и обеспечивающее возможность разрыва пакета в направлении, параллельном направлению вытягивания одноосно ориентированной пленки (см. абз. [0037] и [0038] и фиг. 1 и 2). Однако в патентном документе [1] не содержится информации о том, на каком этапе изготовления пакета формируют упомянутый надрез 15.

Таким образом, отличие решения по независимому пункту 10 формулы оспариваемого патента от решения по патентному документу [1] заключается в том, что место пониженной прочности выполняют уже на сформированном стоячем пакете.

В описании к оспариваемому патенту технический результат в явном виде не указан. Однако при анализе уровня техники в данном описании отмечают недостатки известных стоячих пакетов, связанные «с

неудовлетворительными характеристиками вскрытия, когда после надрыва стоячего пакета, например, в месте предусмотренного у него надреза, стоячий пакет часто бесконтрольно рвется, что приводит к его полному повреждению». При этом указывается: «существует необходимость в стоячем пакете, который можно было бы вскрывать простым путем без полного повреждения или бесконтрольного разрыва всего пакета и который можно было бы использовать и в дальнейшем после его вскрытия. В основу настоящего изобретения была положена задача предложить простой и экономичный в изготовлении стоячий пакет с указанными выше свойствами без присущих известным из уровня техники пакетам недостатков». (см. строки 13-16, 26-34 на с.3 описания к оспариваемому патенту).

С учетом указанных выше сведений из описания к оспариваемому патенту, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что технический результат может быть сформулирован в виде: «получение пакета, обеспечивающего удовлетворительную характеристику разрыва» при том, что «отпадает необходимость в принятии мер, направленных согласно уровню техники на обеспечение вскрытия стоячего пакета, таких как технически сложное снабжение слоистого материала или пленки заделываемыми в него отрывными нитями или полосками либо перфорациями, под которыми при этом подразумеваются пробитые отверстия или лазерные перфорации со всеми присущими им недостатками» (см. строки 11-16 на с.6 описания к оспариваемому патенту).

Согласно описанию к оспариваемому патенту, на достижение указанного результата влияют признаки способа, связанные с тем, что пленку подвергают одноосному ориентационному вытягиванию, а также с тем, что на стоячем пакете имеется задающее направление его вскрытия место пониженной прочности, прежде всего облегчающее надрыв пакета вспомогательное средство, обеспечивающее возможность разрыва пакета в

направлении, параллельном направлению вытягивания одноосно ориентированной пленки (см. строки 49-52 на с.3, строки 1-33 на с.4, строки 42-52 на с.5, строки 1-25 на с.6, строки 50-52 на с.7 описания к оспариваемому патенту). Однако, как было показано выше, все указанные признаки присущи решению по патентному документу [1]. При этом в патентном документе [1] раскрывается также влияние данных признаков на технический результат, который обеспечивается решением по оспариваемому патенту (см. абз. [0017], [0037] и [0038] перевода описания к патентному документу [1]).

Технический результат в отношении отличительного от решения по патентному документу [1] признака (место пониженной прочности выполняют уже на сформированном стоячем пакете) в описании к оспариваемому патенту не определен. При этом является очевидным, что для облегчения надрыва пакета и задания требуемого направления его вскрытия существенным является сам факт наличия на пакете места пониженной прочности (надреза), а не то, на какой стадии изготовления пакета, такое место было сформировано.

При этом факт выполнения места пониженной прочности (надреза) на самом пакете для облегчения надрыва стоячего пакета известен из патентного документа [2] (см. строки 16-24 на с.21 перевода описания).

Таким образом, из патентных документов [1] и [2] известны все признаки способа, охарактеризованного в независимом пункте 10 формулы оспариваемого патента, а также известно влияние на технический результат тех признаков, в отношении которых он определен.

Следовательно, можно согласиться с доводами возражения о том, что способ по независимому пункту 10 формулы оспариваемого патента не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункт 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

Что касается признаков зависимого пункта 11 формулы оспариваемого патента, то необходимо отметить следующее.

В данном пункте формулы указывается на то, что стадии способа:

а) изготавливают толстую пленку;

б) толстую пленку подвергают одноосному ориентационному вытягиванию;

в) одноосно ориентированную пленку ламинируют;

выполняют одновременно или квазиодновременно, прежде всего в ходе созкструзии.

Как справедливо отмечено в возражении, в описании к оспариваемому патенту не содержится сведений о том, каким образом стадии а), б) и в) могут быть выполнены одновременно или квазиодновременно. Более того, из приведенных в данном описании примеров осуществления способа, следует, что стадия б) производится после завершения стадии а). В описании к оспариваемому патенту также не раскрыта причинно-следственная связь указанных признаков с техническим результатом. Кроме того, не ясно, что понимается под «квазиодновременным» выполнением стадий а), б) и в). При этом, что касается признака, указывающего на получение слоистых материалов в процессе созкструзии пленок, то следует отметить, что данный признак известен из патентного документа [3] (см. абз. [0057] и [0058] перевода описания).

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.05.2016, патент Российской Федерации на изобретение № 2376227 признать недействительным полностью.