

**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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 08.05.2013 от Общества с ограниченной ответственностью "Печати Колоп" (далее – лицо, подавшее возражение) возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2152313, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2152313 на изобретение «Подложка штемпельная для монтажа сменных печатающих знаков», обладателем исключительных прав на которое является Общество с ограниченной ответственностью "Вента" (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 99123551/12 с приоритетом от 09.11.1999 со следующей формулой изобретения:

«1. Подложка штемпельная для монтажа сменных печатающих знаков, выполненная из эластичного материала с расположенными на ней прямолинейными параллельными монтажными валиками типа "ласточкин хвост", отличающаяся тем, что дополнительно она содержит замкнутые прямоугольные или криволинейные ограничительные рамки, торцевая поверхность которых образует штемпелевальную плоскость и монтажные валики имеют вид волнистых линий или замкнутых кривых, концентрических или одиночных, расположенных порознь или вместе или в различных сочетаниях.

2. Подложка по п.1, отличающаяся тем, что ограничительные рамки

выполнены по периметру ее или на отдельных участках вместе или порознь.

3. Подложка по п.1, отличающаяся тем, что прямолинейные монтажные валики расположены на различных участках подложки группами одинаковой или разной длины и при этом группы ориентированы направлением валиков параллельно, перпендикулярно или под углом друг к другу.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Лицо, подавшее возражение, мотивируя свое мнение, выделяет в качестве наиболее близкого аналога изобретения по оспариваемому патенту техническое решение, охарактеризованное в патентном документе ES 246592, опубл. 16.02.1980 (далее – [1]). При этом, согласно возражению, признаки, отличающие изобретение по оспариваемому патенту от наиболее близкого аналога, были известны до даты его приоритета из уровня техники, а именно из каталога COLOP ® The spirit of innovation за 1998 год (далее – [2]).

Дополнительно в возражении указывается на известность признаков зависимого пункта 3 формулы изобретения по оспариваемому патенту из патентного документа GB 21809, опубл. 03.04.1907 (далее – [3]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании (12.08.2012) коллегии палаты по патентным спорам поступил отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводами лица, подавшего возражение, отмечая при этом следующее.

В отзыве на возражение отмечается, что «... анализ логического определения в независимом пункте 1 формулы ... проведен без учета характеристики признаков «дополнительно содержит...» ...». При этом, по мнению патентообладателя, дополнительно содержащиеся в изобретении по оспариваемому патенту признаки, позволяют «... применить в самонаборных печатях символы с более тонкими элементами ...».

Кроме того, в отзыве патентообладателя отмечается, что каталог [2] не является общедоступным источником информации, а также обращается внимание на то, что лицом, подавшим возражение, не было представлено перевода на русский язык данного каталога [2].

Более того, по мнению патентообладателя, в каталоге [2] отсутствуют сведения о выполнении крепления сменных печатающих знаков посредством соединения типа «ласточкин хвост».

Также патентообладатель считает, что из каталога [2] не следует известность выполнения штемпельной подложки с ограничительными рамками, поскольку криволинейные и прямолинейные линии на изображениях оттисков в каталоге [2] «... являются полиграфическим приемом создателей каталога, показывающим ... размер поля штемпеля, но никак не являются оттиском элемента штемпелевой плоскости ...».

На заседании коллегии палаты по патентным спорам (12.08.2013) лицом, подавшим возражение, были дополнительно представлены следующие материалы:

- письмо ОАО «Производственно-транспортное предприятие «Стандарт» № 110 от 08.08.2013 на 1 л. с приложенной к нему заверенной копией каталога [2] на 10 л., всего 11 л. (далее – [4]);
- приказ ОАО «Производственно-транспортное предприятие «Стандарт» № 45 от 13.07.2012 на 1 л. (далее – [5]);

- свидетельство от 29.08.2002 о постановке на учет в налоговом органе в отношении ФГУП «Государственное производственно-транспортное предприятие «Стандарт» на 1 л. (далее – [6]);
- свидетельство от 29.05.1998 о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ФГУП «Государственное производственно-транспортное предприятие «Стандарт» на 1 л. (далее – [7]);
- свидетельство от 13.07.2012 о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ФГУП «Государственное производственно-транспортное предприятие «Стандарт» на 1 л. (далее – [8]);
- свидетельство от 13.07.2012 о государственной регистрации юридического лица в отношении ОАО «Производственно-транспортное предприятие «Стандарт» на 1 л. (далее – [9]).

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

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента № 82 от 17.04.1998 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612, с изменениями от 08.07.1999 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой 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 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.

Согласно подпункту 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 подтверждена 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) и выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 19.5.3 Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

Согласно подпункту 1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение.

Согласно пункту 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков приведенной выше формулы.

Анализ источников информации [1] – [3], представленных в возражении, показал, что они могут быть включены в уровень техники для целей проверки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту. Так, источники информации [1] и [3] являются патентными документами, опубликованными до даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент. Документ [4] подтверждает, что каталог [2] до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту находился в открытом доступе в общедоступном библиотечном фонде.

В патентном документе [1] описана конструкция основы для крепления сменных печатающих знаков на ручном маркирующем устройстве, которая, как и решение по оспариваемому патенту, может быть названа штемпельной подложкой. Таким образом, из патентного документа [1] известно средство того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту.

При этом в известном из патентного документа [1] техническом решении для изготовления штемпельной подложки также применен эластичный материал, а на подложке выполнены параллельные монтажные валики.

Из патентного документа [1] известно как о выполнении монтажных валиков прямолинейными (см. фиг.1), так и об их выполнении по кругу, т.е. в виде замкнутых кривых (см. фиг.3 и пояснения в описании). При этом согласно фиг.3 чертежей к патенту [1] на штемпельной подложке размещено несколько монтажных валиков в виде круглых замкнутых кривых, каждая из которых не взаимодействует с соседней (порознь), и которые размещены одна внутри другой (концентрично).

Термин «ласточкин хвост» примененный в формуле оспариваемого патента для характеристики типа монтажных валиков пояснен чертежами фиг.2 и 3 и описанием указанного патента, где отмечено, что «... профиль

типа «ласточкин хвост» представлен с технологическими скруглениями углов ...». При этом форма монтажных валиков в решении по патентному документу [1] полностью соответствует определению типа профиля «ласточкин хвост», данному в описании оспариваемого патента и изображенному на его чертежах.

Следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту технический результат в явном виде не приведен. Однако в данном описании имеется указание на то, что предложенное техническое решение «... позволяет повысить удобство в работе и расширяет функциональные возможности ...». При этом повышение удобства не характеризует какой-либо технический эффект, свойство или явление, т.е. не является техническим результатом в смысле положений подпункта 1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ. Что касается расширения функциональных возможностей, то признаки отличительной части независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту не придают штемпельной подложке каких-либо иных функций помимо изначальной, заключающейся в размещении на данной подложке печатающих элементов.

Здесь следует обратить внимание на то, что в отличительной части формулы изобретения по оспариваемому патенту присутствуют альтернативно выраженная группа признаков, характеризующих выполнение продольной формы монтажных валиков криволинейной (в виде волнистых линий, замкнутых кривых и т.д.). Однако данные признаки противоречат признакам ограничительной части данного пункта формулы, где имеется указание на прямолинейность этих же монтажных валиков.

Таким образом, поскольку объем правовой охраны определяется формулой изобретения (см. пункту 4 статьи 3 Закона), нельзя сделать вывод о том, какой именно совокупностью признаков характеризуется устройство по оспариваемому патенту. Кроме того, отсутствие технического результата, достигаемого техническим решением по

оспариваемому патенту, свидетельствует о том, что нельзя определить совокупность существенных признаков, характеризующую сущность изобретения по оспариваемому патенту.

Также следует отметить, что вопреки мнению, изложенному в отзыве патентообладателя, признак «дополнительно содержит» применен в формуле оспариваемого патента лишь в отношении наличия ограничительных рамок, а не валиков в виде криволинейных линий. При этом описание к оспариваемому патенту также не содержит сведений, однозначно свидетельствующих о том, что на подложке одновременно имеются прямолинейные и криволинейные валики.

Относительно признаков, сведения о которых отсутствуют в патентном документе [1], и которые характеризуют дополнительное наличие на штемпельной подложке замкнутых прямоугольных или криволинейных ограничительных рамок, торцевая поверхность которых образует штемпелевальную плоскость, следует отметить, что они известны из каталога [2].

В каталоге [2], в том числе и на странице 9, представлены изображения оттисков различных штампов. Специалисту очевидно, что упомянутые оттиски формируются элементами, образующими штемпелевальную плоскость. При этом на части оттисков визуализируются замкнутые ограничительные рамки, имеющие как прямоугольную, так и криволинейную (круг, овал) форму.

Наличие в каталоге [2] изображений оттисков как с ограничительными рамками, так и без них, указывает на то, что упомянутые рамки являются не просто полиграфическим приемом издателей данного каталога [2], обозначающим границы оттиска. Наличие ограничительных рамок на оттисках штампов однозначным образом свидетельствует о том, что на штемпельной подложке (место размещения печатающих элементов) имеются соответствующие элементы – ограничительные рамки, торцевая поверхность которых образует штемпелевальную плоскость.



Более того, на странице 12 каталога [2] в левом нижнем углу приведено изображение штампа со стороны штемпелевальной плоскости, на котором видны ограничительные рамки, размещенные на штемпельной подложке в виде одной прямоугольной рамки и двух концентрических окружностей с перемычками. Изображение оттиска штампа подобного вида приведено на странице 3 каталога [2].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что техническое решение, охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту, не может быть признано соответствующим условию охраноспособности «изобретательский уровень».

Что касается признаков зависимых пунктов 2 и 3 формулы изобретения по оспариваемому патенту, то в их отношении в описании данного патента не приведено указание на возможность достижения какого-либо технического результата. Кроме того, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения и о причинно-следственной связи данных признаков с возможностью достижения заявленного назначения. Таким образом, упомянутые признаки не могут быть признаны существенными.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 08.05.2013, признать патент Российской Федерации на изобретение № 2152313 недействительным полностью.**