

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.10.2014, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2244631, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2244631 на группу изобретений «Способ получения изображения и печатная краска для осуществления этого способа (варианты)» выдан по заявке №2003109365/12 с приоритетом от 03.04.2003 на имя Гершбейна Александра Михайловича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Способ получения изображения, включающий перенесение на бумагу красящего состава, образующего необходимый рисунок, отличающийся тем, что наносят сплошной линейный контурный рисунок, определяющий границы изображения в целом и его деталей, черной краской, не содержащей цветных красителей, а внутри сплошного линейного контурного рисунка наносят точечный рисунок с использованием краски, содержащей органические водорастворимые красители различного цвета, при этом для получения цветного изображения отпечатанный рисунок увлажняют с образованием цветного изображения в зоне точечного рисунка.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что рисунок наносят посредством высокой или офсетной печати без увлажнения.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что рисунок наносят посредством глубокой или флексографической печати.

4. Печатная краска для высокой или офсетной печати без увлажнения, содержащая красящее вещество, связующее и растворитель, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит полимеризованное растительное масло, минеральное масло, в качестве красящего вещества содержит технический углерод и растворимый в воде органический краситель, не проявляющий своих колористических свойств до растворения в воде, в качестве связующего алкидную и фенолформальдегидную смолу, а в качестве растворителя - нефтяной растворитель, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Технический углерод 5-20

Алкидная смола 2-6

Фенолформальдегидная смола 3-20

Полимеризованное растительное масло 1,5-5

Минеральное масло 15-35

Органический краситель 15-50

Нефтяной растворитель остальное

Нефтяной растворитель остальное

5. Печатная краска по п.4, отличающаяся тем, что она содержит дополнительно сиккатив в количестве 0,9-2,0 мас. %.

6. Печатная краска по п.4 или п.5, отличающаяся тем, что в качестве полимеризованного растительного масла она содержит подсолнечное, или льняное или иное растительное масло.

7. Печатная краска по любому из п.п.4-6, отличающаяся тем, что в качестве органического красителя она содержит любой из ряда прямых активных и кислотных красителей.

8. Печатная краска по любому из п.п.4-7, отличающаяся тем, что в качестве технического углерода она содержит сажу печную или каминную.

9. Печатная краска для флексографической или глубокой печати, содержащая красящее вещество, связующее и растворитель, отличающаяся тем, что в качестве красящего вещества она содержит технический углерод, а также органический краситель, не проявляющий своих колористических свойств до растворения в воде, в качестве связующего - смолу канифольно-малеиновую, в качестве растворителя - спирт этиловый абсолютный, а также этилцеллозольв и добавки для диспергирования технического углерода, при следующем соотношении ингредиентов, мас.%:

технический углерод	3-7
смола канифольно-малеиновая	20-40
краситель органический	15-20
этилцеллозольв	1-3
добавки для диспергирования	
технического углерода	0,01-0,15
спирт этиловый	
абсолютный	остальное.

10. Печатная краска по п.9, отличающаяся тем, что в качестве органических красителей она содержит любой из ряда прямых, активных и кислотных красителей.

11. Печатная краска по любому из п.п.9-10 отличающаяся тем, что в качестве технического углерода она содержит сажу печную или каминную..

12. Печатная краска по любому из п.п.9-11, отличающаяся тем, что в качестве добавок для диспергирования технического углерода она содержит поверхностно-анионоактивные вещества».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по первому независимому пункту формулы, характеризующей группу изобретений, условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В возражении приведены следующие источники информации:

- Патентный документ US 2857698 А, опубл. 28.10.1958 (далее – [1]);
- Патентный документ US 4212393 А, опубл. 15.07.1980 (далее – [2]);
- Патентный документ US 5234344 А, 10.08.1993 (далее – [3]).

По мнению лица, подавшего возражение, ближайшим аналогом изобретения по независимому пункту 1 указанной формулы является решение по патентному документу [1].

При этом лицо, подавшее возражение, считает, что признак «наносит точечный рисунок с использованием краски, содержащей органические водорастворимые красители различного цвета» известен из патентных документов [2] и [3] и «не влияет на достижение технического результата группы изобретений по оспариваемому патенту», заключающегося в «разработке способа получения черно-белого изображения на бумаге, цвета которого проявляются под воздействием воды».

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 16.04.2015 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с его доводами.

В отзыве указано, что в качестве технического результата от реализации группы изобретений по оспариваемому патенту следует рассматривать «разработку способа получения черно-белого изображения на бумаге, цвета которого проявляются под воздействием воды».

По мнению патентообладателя, решения по патентным документам [1], [2] и [3] представляют собой контурные рисунки черной краской на бумаге, внутри которых нанесены точки определенных цветов, предназначенные для раскрашивания водой.

Патентообладатель также обращает внимание на то, что в способах получения изображений по патентным документам [1], [2] и [3] при рисовании водой, после добавления воды в контурную область, краски в точках полностью растворяются и превращаются в красители, растекаясь до границ черного цвета. В изобретении по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту «краска выполняет роль связующего при нанесении на бумагу», поэтому при рисовании водой «точки, откуда вытекла краска и растеклась до границ темного контура, остаются на бумаге ... ребенок продолжает их видеть и ориентироваться на них».

На заседании коллегии, проходившем 26.05.2015 лицо, подавшее возражение, дополнительно представило следующие материалы:

- Краткая химическая энциклопедия. Том 2. Государственное научное издательство «Советская Энциклопедия». Москва. 1963, стр. 743-750 (далее - [4]);

- С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка». 4-е издание, дополненное. Москва., 1997, стр. 303 (далее - [5]).

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

С учетом даты подачи заявки (03.04.2003), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по оспариваемому патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3517-I (с изменениями от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г.) (далее-Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612, с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона 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 п. 3.3.1.(1) Правил ИЗ формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно п. 19.5.3.(2) 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);

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

Согласно п. 19.5.3.(3) Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, 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.

В соответствии с п. 19.5.3.(7) 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 пункту 5.1 Правил ППС в случае, если патентообладателем внесены изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС, при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по первому

независимому пункту формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Наиболее близким аналогом изобретения по независимому пункту 1 указанной формулы является решение по патентному документу [1].

Из патентного документа [1] известен способ получения изображения, включающий перенесение на бумагу красящего состава, образующего необходимый рисунок, путем нанесения черной краской, не содержащей цветных красителей, сплошного линейного контурного рисунка. Данный контурный рисунок определяет границы изображения как в целом так и его деталей. Внутри сплошного линейного контурного рисунка наносят точечный рисунок с использованием краски, содержащей красители различного цвета. Цветное изображение получают в зоне точечного рисунка путем увлажнения отпечатанного рисунка (см. описание – колонка 1 строки 28-72 сверху, колонка 2 строки 1-5 сверху, колонка 3 строки 15 - 67 сверху, колонка 4 строки 19-72 сверху).

Решение по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту отличается от способа по патентному документу [1] тем, что точечный рисунок наносят с использованием краски, содержащей органические водорастворимые красители различного цвета.

Однако, вышеуказанный отличительный признак известен из способа по патентному документу [2] (см. описание – колонка 2, строки 13-17 сверху, строки 42-49 сверху).

При этом, в описании к оспариваемому патенту указано, что решаемой предложенным способом задачей является «разработка способа получения черно-белого изображения на бумаге, цвета которого проявляются под воздействием воды».

В отзыве патентообладатель подчеркивает, что в качестве технического результата группы изобретений по оспариваемому патенту можно рассматривать указанную выше задачу.

Кроме того, необходимо отметить, что в способе по патентному документу [2] нанесение точечного рисунка с использованием краски, содержащей органические водорастворимые красители различного цвета, используют также как и в решении по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту для получения черно-белого изображения на бумаге. Цвета изображения которого проявляются под воздействием воды.

То есть достигаемый при осуществлении изобретения по первому независимому пункту формулы, характеризующей группу изобретений, технический результат обусловлен только известными операциями способа.

По поводу довода патентообладателя, выраженного им в отзыве, касающегося того, что в изобретении по независимому пункту 1 указанной формулы «краска выполняет роль связующего при нанесении на бумагу» и поэтому при рисовании водой «точки, откуда вытекла краска и растеклась до границ темного контура, остаются на бумаге ... ребенок продолжает их видеть и ориентироваться на них», необходимо отметить следующее.

Вышеуказанные патентообладателем сведения о наличии «точек, откуда вытекла краска» в контуре рисунка после его раскрашивания водой отсутствуют в независимом пункте 1 указанной формулы (см. п. 3.3.1.(1) Правил ИЗ).

Исходя из изложенного, можно констатировать, что способ получения изображения, охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, для специалиста явным образом следует из уровня техники (см. пункт 19.5.3.(2) Правил ИЗ).

Таким образом, в возражении представлены доводы, позволяющие признать изобретение по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому

патенту несоответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

От патентообладателя 08.06.2015 поступила корреспонденция, содержащая уточненный вариант независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, который был изменен путем включения в него признаков зависимых пунктов 2 и 3.

Материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска (см. пункт 5.1 Правил ППС).

По результатам проведения указанного поиска был подготовлен отчет о поиске и заключение.

В представленном отчете по результатам проведения дополнительного поиска обращается внимание на известность технических решений по патентным документам [1], [2] и [3], а также сведений из Справочника полиграфиста. Авторы-составители Цигельман Т.Е. и др. Издательство «Книга». Москва.1971, стр. 375 – 420 (далее - [6]) и сделан вывод о том, что изобретение, охарактеризованное независимым уточненным пунктом 1 формулы по оспариваемому патенту, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

При этом следует обратить внимание на то, что согласно заключению включенные в уточненную формулу признаки зависимых пунктов 2 и 3 известны из справочника [6], а признак, касающийся использования при печати краски, содержащей органические водорастворимые красители различного цвета присущ способам по патентным документам [2] и [3].

От патентообладателя 14.12.2015 поступила корреспонденция, в которой он выразил свое несогласие с результатами поиска и заключением экспертизы.

Патентообладатель обращает внимание на то, что способ по патентному документу [1] не характеризуется известностью следующих признаков независимого уточненного пункта 1 указанной формулы:

- «Нанесением на бумагу красящего состава» (красящий состав в решении по патентному документу [1] наносится не на бумагу, а на водонепроницаемый слой 11, изолирующий бумагу от водных красок);
- «Использованием (при печати) черной краски, содержащей органические водорастворимые красители различного цвета» (в решении по документу [1] используют краски разного цвета).

Кроме того, в вышеуказанной корреспонденции патентообладатель отмечает, что в способах по патентным документам [2] и [3] отсутствует признак, касающийся использования при печати краски, поскольку в них используются чернила.

Анализ доводов заключения экспертизы и доводов, приведенных в корреспонденции, поступившей 14.12.2015, показал следующее.

Согласно описанию к патентному документу [1] (колонка 3 строка 15 – 21 сверху) «изображение получено путем перенесения красящего состава на базовый лист 10 (фиг. 3), представляющий собой бумажный или подобный пористый материал, который снабжен слоем 11 водонепроницаемого материала». Таким образом, краску (красящий состав) в способе по патентному документу [1] также как и в изобретении по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента наносят на бумагу.

Кроме того, в решениях по патентным документам [2] и [3] краска (красящий состав) также наносится на бумагу (см. в [2] колонка 2 строка 13, в [3] колонка 1 строка 48, колонка 3 строки 20-21).

Следует также отметить, что в формуле по оспариваемому патенту отсутствуют признаки, конкретизирующие особенности выполнения бумаги и ее свойства.

При этом, по поводу отличия, заключающегося в «использовании при печати черной краски с разными красителями» необходимо отметить следующее. В соответствии с независимым пунктом 1 указанной формулы при печати точечного рисунка используется краска (любая), содержащая

органические водорастворимые красители различного цвета. Следовательно, признак, касающийся использования при печати именно черной краски отсутствует в независимом пункте 1 формулы.

В отношении довода патентообладателя о том, что в способах по документам [2] и [3] используют при печати чернила, а не краску, необходимо отметить следующее.

Из уровня техники известно, что краска – это состав, придающий тот или иной цвет предметам, которые им покрываются или пропитываются (см. словарь [5]). При этом чернила представляют собой раствор какого-либо красящего вещества (см. Большой Толковый Словарь русского языка. Санкт-Петербург. «Норинт», 1998, стр. 1473), а, значит, могут придавать тот или иной цвет предметам, то есть обладают свойствами и характеристиками краски.

При этом, как отмечено выше, отличительные признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту «наносит точечный рисунок с использованием краски, содержащей органические водорастворимые красители различного цвета» известные из способа по патентному документу [2] (см. описание – колонка 2, строки 13-17 сверху, строки 42-49 сверху), направлены также как и в решении по оспариваемому патенту, на получение черно-белого изображения на бумаге, цвета которого проявляются под воздействием воды.

Что касается включенных в уточненную формулу признаков зависимых пунктов 2 и 3, то они известны из справочника [6].

Таким образом, достигаемый при осуществлении изобретения по первому независимому пункту формулы технический результат обусловлен только известными операциями способа («наносит точечный рисунок с использованием краски, содержащей органические водорастворимые красители различного цвета»).

Исходя из изложенного, можно констатировать, что способ получения изображения, охарактеризованный в уточненном независимом пункте 1

формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, для специалиста явным образом следует из уровня техники (см. пункт 19.5.3.(2) Правил ИЗ).

При этом, несмотря на то, что патентообладатель уже воспользовался своим правом на корректировку формулы, принимая во внимание наличие ряда других независимых пунктов, заявителю было еще раз предложено скорректировать формулу (корректировка формулы путем исключения непатентоспособного пункта 1 не требует проведения дополнительного поиска).

Патентообладатель на заседании коллегии представил уточненный вариант формулы изобретения, исключив непатентоспособный пункт формулы.

Данная редакция формулы была принята коллегией к рассмотрению.

От представителя патентообладателя 29.12.2015 поступил «отзыв на результаты информационного поиска, проведенного по патенту №2244631 с уточненной формулой изобретения», в котором еще раз обращается внимание на то, что в решении по патентному документу [1] имеется «защитный промежуточный слой», а также то, что «из формулы изобретения (по оспариваемому патенту) следует, что точечный рисунок выполнен черной краской».

Данные доводы по «отзыву на результаты информационного поиска, проведенного по патенту №2244631 с уточненной формулой изобретения» были проанализированы выше в настоящем заключении.

В отношении мнения представителя патентообладателя, приведенного в указанном отзыве, о том, что «отличительный признак (первого независимого пункта формулы по оспариваемому патенту) краска содержит органические водорастворимые красители различного цвета, вообще, не был рассмотрен коллегией», а также того, что коллегией «не было указано, где эти отличительные признаки упоминаются в патентных документах [2], [3] и справочнике» необходимо отметить следующее. Коллегией при вынесении

заклучения были приняты во внимание все признаки, содержащиеся в пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, а указание сторонам членами коллегии в ходе ее проведения конкретных абзацев в источниках информации не предусмотрено Правилами ППС.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.10.2014, патент Российской Федерации на изобретение №2244631 признать недействительным частично и выдать новый патент с уточненной на заседании коллегии формулой изобретения.

(21) 2003109365/12

(51) МПК
B41M 1/04 (2006.01)

(57) 1. Печатная краска для высокой или офсетной печати без увлажнения, содержащая красящее вещество, связующее и растворитель, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит полимеризованное растительное масло, минеральное масло, в качестве красящего вещества содержит технический углерод и растворимый в воде органический краситель, не проявляющий своих колористических свойств до растворения в воде, в качестве связующего алкидную и фенолформальдегидную смолу, а в качестве растворителя - нефтяной растворитель, при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Технический углерод	5-20
Алкидная смола	2-6
Фенолформальдегидная смола	3-20
Полимеризованное растительное масло	1,5-5
Минеральное масло	15-35
Органический краситель	15-50
Нефтяной растворитель	остальное
Нефтяной растворитель	остальное

2. Печатная краска по п.1, отличающаяся тем, что она содержит дополнительно сиккатив в количестве 0,9-2,0 мас. %.

3. Печатная краска по п. 1 или п.2, отличающаяся тем, что в качестве полимеризованного растительного масла она содержит подсолнечное, или льняное или иное растительное масло.

4. Печатная краска по любому из п.п. 1-3, отличающаяся тем, что в качестве органического красителя она содержит любой из ряда прямых активных и кислотных красителей.

5. Печатная краска по любому из п.п. 1-4, отличающаяся тем, что в качестве технического углерода она содержит сажу печную или каминную.

6. Печатная краска для флексографической или глубокой печати, содержащая красящее вещество, связующее и растворитель, отличающаяся тем, что в качестве красящего вещества она содержит технический углерод, а также органический краситель, не проявляющий своих колористических свойств до растворения в воде, в качестве связующего - смолу канифольно-малеиновую, в качестве растворителя - спирт этиловый абсолютный, а также этилцеллозольв и добавки для диспергирования технического углерода, при следующем соотношении ингредиентов, мас. %:

технический углерод	3-7
смола канифольно-малеиновая	20-40
краситель органический	15-20
этилцеллозольв	1-3
добавки для диспергирования	
технического углерода	0,01-0,15
спирт этиловый	
абсолютный	остальное.

7. Печатная краска по п. 6, отличающаяся тем, что в качестве органических красителей она содержит любой из ряда прямых, активных и кислотных красителей.

8. Печатная краска по любому из п.п. 6 и 7 отличающаяся тем, что в качестве технического углерода она содержит сажу печную или каминную..

9. Печатная краска по любому из п.п. 6-8, отличающаяся тем, что в качестве добавок для диспергирования технического углерода она содержит поверхностно-анионоактивные вещества.

(56) US 2857698 A, 28.10.1958

US 4212393 A, 15.07.1980

US 5234344 A, 10.08.1993

Цигельман Т.Е. Справочник полиграфиста. Издательство «Книга». М., 1971, с. 375-420

US 5788501 A, 04.08.1998

US 1206795 A, 05.12.1916

GB 957670 A, 13.05.1964

US 4084332 A, 18.04.1978

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание, представленное на дату подачи заявки.