

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 возражение фирмы ООО «Эльф Маркет» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 29.06.2012, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2335407, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2335407 на группу изобретений "Способ создания объемной мозаичной картинки и набор для создания объемной мозаичной картинки» выдан по заявке №2007106597/12 с приоритетом от 22.02.2007 на имя Ильиной В. А. со следующей формулой изобретения:

«1. Способ создания объемной мозаичной картинки, в котором подготавливают основу упомянутой картинки; изготавливают элементы упомянутой картинки из листового материала; наклеивают изготовленные элементы послойно, причем элементы первого слоя наклеивают на основу упомянутой картинки, а элементы каждого последующего слоя наклеивают на соответствующие элементы предыдущего слоя; используют при упомянутом наклеивании по меньшей мере некоторых из элементов клеевые прокладки из деформируемого эластичного материала, на противоположные практически плоские стороны которого нанесены клеевые слои.

2. Способ по п.1, в котором упомянутый листовый материал для изготовления упомянутых элементов снабжают клеевым слоем с обратной стороны.

3. Способ по п.2, в котором при наклеивании упомянутых элементов с использованием упомянутых клеевых прокладок располагают по меньшей мере одну упомянутую клеевую прокладку в средней части приклеиваемого элемента и прижимают края этого элемента к поверхности нижележащего слоя.

4. Способ по любому из предыдущих пунктов, в котором заранее наносят на упомянутую основу контурный рисунок упомянутых элементов первого слоя.

5. Способ по п.1, в котором упомянутые клеевые прокладки нарезают из листового материала, заранее снабженного упомянутыми клеевыми слоями.

6. Способ по любому из пп.1, 2 или 5, в котором закрывают каждый клеевой слой предохранительным покрытием.

7. Набор для создания объемной мозаичной картинке, содержащий: основу упомянутой картинке; по меньшей мере один лист материала, предназначенного для изготовления элементов упомянутой картинке; комплект клеевых прокладок из деформируемого эластичного материала, на противоположные практически плоские стороны которого нанесены клеевые слои; при этом упомянутые клеевые прокладки предназначены для наклеивания с их помощью упомянутых изготовленных элементов; упомянутая объемная мозаичная картинка формируется путем послойного наклеивания упомянутых изготовленных элементов, причем упомянутая основа предназначена для приклеивания к ней элементов первого слоя.

8. Набор по п.7, в котором на упомянутой основе нанесен контурный рисунок упомянутых отдельных элементов.

9. Набор по п.7, в котором упомянутый листовый материал для изготовления упомянутых элементов снабжен клеевым слоем с обратной стороны.

10. Набор по п.7, в котором комплект упомянутых клеевых прокладок выполнен в виде листового материала, заранее снабженного упомянутыми клеевыми слоями и предназначенного для последующего нарезания из него отдельных клеевых прокладок.

11. Набор по п.9 или 10, в котором каждый клеевой слой закрыт

предохранительным покрытием, удаляемым в процессе создания упомянутой картинки».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- Патентный документ US 2006/0164533 A1 27.07.2006 (далее - [1]);
- Большая Советская Энциклопедия, третье издание, 1971, т. 5, стр. 323 (далее - [2]);
- Патент RU 2213667 C1 10.01.2002 (далее - [3]);
- Патентный документ GB 1244407, 02 09.1971 (далее - [4]);
- Патент RU 10589 U1 15.03.1999 (далее - [5]);
- Патент RU 2046622 C1 13.12.1993 (далее - [6]);
- Патентный документ US 5230762 A1 27.07.1993 (далее - [7]);

По мнению лица, подавшего возражение, в описании к патенту [1] раскрыты: способ создания мозаичной картинки и набор для создания мозаичной картинки. Известным из патента [1] решениям присущи все признаки независимых пунктов 1 и 7 формулы группы изобретений по оспариваемому патенту, за исключением признака, характеризующего выполнение клеевых прокладок из деформируемого эластичного материала. При этом в возражении отмечено, что указанный отличительный признак раскрыт в патентном документе [4]. Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что признаки всех зависимых пунктов формулы изобретения (пунктов 2 - 6 и 8 - 11) присущи техническим решениям по патентным документам [5], [7], [6] и [1].

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, отзыв от которого на дату (25.10.2012) проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам не поступил.

На указанном заседании коллегии палаты по патентным спорам лицо,

подавшее возражение, ходатайствовал об исключении из рассмотрения мотива возражения: «несоответствие оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» (см. ходатайство, приложенное к протоколу заседания).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы изобретений по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 30.06.2003 №4852, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11 декабря 2003 №161 и зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 17.12.2003 № 5334 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 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 (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, 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; анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

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.

В соответствии с пунктом 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.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является, в частности для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 3.2.4.2. Правил ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Существо группы изобретений по оспариваемому патенту выражено в приведённой выше формуле.

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия группы изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1 и 7 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В патентном документе [1] описан способ создания объемной мозаичной

картинки, согласно которому подготавливают основу картинки (fig 1, поз. 12 и [0014]), изготавливают элементы картинки из листового материала ([0016], fig 1 и 2, поз. 14,16 и 18), наклеивают изготовленные элементы послойно (многослойная конструкция), причем элементы первого слоя наклеивают на основу упомянутой картинки, а элементы каждого последующего слоя наклеивают на соответствующие элементы предыдущего слоя (fig 2, поз. 12, 14, 16, 18, [0016]), используют при упомянутом наклеивании по меньшей мере некоторых из элементов клеевые прокладки из деформируемого материала ([0018], [0020] [0021]), на противоположные практически плоские стороны которого нанесены клеевые слои ([0018]).

В патентном документе [1] охарактеризован также и набор для создания объемной мозаичной картинки, содержащий: основу упомянутой картинки (fig 1, поз. 12 [0014]), элементы упомянутой картинки (fig 1, поз. 14, 16, 18, [0016]), комплект клеевых прокладок из деформируемого материала, на противоположные практически плоские стороны, которого нанесены клеевые слои ([0018]); при этом упомянутые клеевые прокладки (fig 2 – отступы поз. 22-28) предназначены для наклеивания с их помощью упомянутых элементов; а объемная мозаичная картинка формируется путем послойного наклеивания упомянутых изготовленных элементов (fig 1, поз. 14, 16, 18, [0016]), образуя многослойную конструкцию, при чем упомянутая основа предназначена для приклеивания к ней элементов первого слоя (fig 2, элемент 14 на основу 12).

Способ создания объемной мозаичной картинки и набор для создания объемной мозаичной картинки по независимым пунктам 1 и 7 формулы оспариваемого патента отличаются от известных из патентного документа [1] решений тем, что деформируемый материал прокладки, используемой для скрепления двух элементов друг с другом, является эластичным.

Кроме того, в патентном документе [1] отсутствуют сведения о признаке: «элементы картинки изготавливают из листового материала», характеризующем набор по независимому пункту 7 формулы оспариваемого патента.

Однако, в патентном документе [4] описано изготовление объемной

многослойной аппликации (fig 11, строки 17-23, стр. 1), при котором осуществляют наложение слоя прокладки из сжимаемого эластичного материала на слой материала основы и наложение на указанный слой материала прокладки слоя листового материала для создания объемной картинки (многослойная конструкция). Кроме того, из описания к патенту [3] известно мозаичное изделие, характеризующееся тем, что элементы мозаики для ее последующей сборки изготавливают из листовой заготовки (строки 9-11 стр. 4).

Следует согласиться с доводами возражения о том, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи указанных отличительных от ближайшего аналога признаков с результатом, на достижение которого направлена группа изобретений по оспариваемому патенту. Следовательно, согласно подпункту (7) пункта 19.5.3 Правил, подтверждения известности влияния данных признаков на технический результат не требуется.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать группу изобретений по независимым пунктам 1 и 7 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности «изобретательский уровень» согласно пункту 1 статьи 4 Закона (см также подпункт (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

В отношении признаков зависимых пунктов 2-6 и 8-11 группы изобретений формулы по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Признаки, касающиеся наличия клеевого слоя с обратной стороны листового материала для изготовления элементов, включенные в зависимые пункты 2 и 9 формулы оспариваемого патента, известны из патента [5] (см. 1-ый абзац на стр. 9).

Признаки зависимого пункта 3 формулы характеризуют способ изготовления декоративного листа, описанный в патентном документе [7] (см. fig 14-16 и перевод столбцов 3 и 4).

Признаки зависимых пунктов 4 и 8 формулы по оспариваемому патенту,

касающиеся нанесения на основу контурных рисунков, присущи решению по патенту [6] (см. стр. 4 строки 36-39 и fig 2).

Вместе с тем, ближайшему аналогу - решению, известному из патентного документа [1], присущи признаки зависимых 5,10 и 6,11 пунктов формулы по оспариваемому патенту, в частности: наличие предохранительного удаляемого покрытия на клеевом слое (см. пункт 15 формулы и [0018]) и нарезка клеевых прокладок из листового материала, снабженного клеевыми слоями ([0018], [0020] и пункт 15 формулы изобретения).

Следовательно, все признаки зависимых пунктов 2-6 и 8-11 формулы, характеризующие группу изобретений по оспариваемому патенту известны из уровня техники.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2012, патент Российской Федерации на изобретение № 2335407 признать недействительным полностью.