

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОЛЛЕГИИ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции, действующей на дату подачи возражения, отдельными законодательными актами Российской Федерации, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение Демидова Ивана Сергеевича, (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.02.2023, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2715172, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2715172 на группу изобретений «Пластиковый брелок, оснащенный встроенной RFID-меткой, и способ его изготовления» выдан по заявке № 2019126560/08 с приоритетом от 22.08.2019 на имя Тырыкина Юрия Вадимовича (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Пластиковый брелок, оснащенный по меньшей мере одной RFID-меткой, состоящий из основы и композитных линз, расположенных с лицевой и оборотной сторон основы, которая включает слой преламината, имеющего как минимум одну RFID-метку и расположенного в центре основы, и прилегающие к преламинату с двух сторон декоративно-информационный слой лицевой

стороны и декоративно-информационный слой оборотной стороны, к которым прилегают внешние защитные ламинирующие слои из поливинилхлорида, а поверх основы с оборотной и лицевой сторон нанесены слои композитной линзы, причем для повышения сцепления с композитными линзами внешние защитные ламинирующие слои основы имеют шероховатую поверхность, полученную при спрессовывании слоев основы термокомпрессионным способом в пресс-ламинаторе под давлением с использованием металлических пластин, имеющих шероховатую поверхность с одной стороны, которые примыкают стороной с шероховатой поверхностью к внешним защитным ламинирующим слоям основы из поливинилхлорида во время спрессовывания слоев основы термокомпрессионным способом в пресс-ламинаторе.

2. Способ получения брелока по п. 1, состоящего из основы и композитных линз, заключающийся в том, что собирают пакет для заготовки основы, включающий центральный преламинат с установленной как минимум одной RFID-меткой, прилегающие к преламинату с двух сторон декоративно-информационный слой лицевой стороны и декоративно-информационный слой оборотной стороны, к которым прилегают внешние защитные ламинирующие слои из поливинилхлорида, затем соединяют все слои и к внешним защитным ламинирующим слоям из поливинилхлорида для получения шероховатой поверхности накладывают металлические пластины, имеющие шероховатую поверхность с одной стороны, которые примыкают стороной с шероховатой поверхностью к внешним защитным ламинирующим слоям, после чего прессуют пакет для заготовки основы в пресс-ламинаторе термокомпрессионным способом под давлением с получением заготовки для основы в виде спрессованного листа, от которого удаляют металлические пластины, из заготовки для основы высекают основу, имеющую защитные ламинирующие внешние слои из поливинилхлорида с шероховатой поверхностью, далее основу укладывают в удерживающую форму и покрывают шероховатые поверхности внешних защитных ламинирующих слоев из поливинилхлорида слоем жидкого материала на основе полиуретана с

получением слоев композитной линзы, полученные пластиковые брелоки высушивают, извлекают из формы и упаковывают».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса Российской Федерации, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Доводы возражения, касающиеся несоответствия оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень» по существу сводятся к тому, что оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, поскольку совокупность признаков формулы изобретения оспариваемого патента известна из источников информации, представленных в возражении.

В подтверждение данных доводов с возражением, представлены следующие источники информации (копии):

- патент RU 2629143, опубл. 24.08.2017 (далее [1]);
- учебное пособие, «Адгезия и ее роль в обеспечении прочности полимерных композитов», Ю.Г. Богданова, М., МГУ, 2010 (далее – [2]);
- книга, Зимон А.Д. «Адгезия пленок и покрытий», М.: Химия, 1977 (далее [3]);
- источник информации «а Practical Guide, Smart Card Manufacturing, Y. Naghiri, T. Tarantino» 1999, (перевод на русский язык релевантных частей), (далее [4]);
- книга, Ф.В. Гурин, В.Д. Клепиков, В.В. Рейн «Технология автотракторостроения», М., «Машиностроение», 1971, (далее [5]);
- источник информации «Химики-автолюбителям», Справ. изд., Б.Б. Бобович, Г.В. Бровак, Б.М. Бунаков и др., 2-е изд. испр., Л, Химия, 1991 (далее [6]);

- источник информации Палей М.М. «Технология производства приспособлений, пресс-форм и штампов», 2-е изд., перераб. и доп., М., Машиностроение, 1979 (далее [7]);

- международная публикация WO 01/18748, опубл. 15.03.2001 (перевод на русский язык), (далее [8]);

- патент US 6352604, опубл. 05.03.2002 (перевод на русский язык) (далее [9]);

- авторское свидетельство SU 1134241, приоритет от 11.07.1983, (далее [10]).

Также материалы возражения содержат сравнительный анализ признаков независимых пунктов 1 и 2 формулы оспариваемого патента и признаков, раскрытых в источниках информации [1] – [10]. По мнению лица, подавшего возражение, в источниках информации [1] – [10] раскрыты сведения о технических решениях, содержащих признаки, раскрывающие все конструктивные особенности технических решений, охарактеризованных признаками независимых пунктов 1, 2 формулы оспариваемого патента, что позволяет сделать вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте <https://fips.ru/pps/vz.php> (пункт 21 Правил ППС).

На заседании коллегии 31.05.2023 патентообладателем был представлен отзыв на возражение. В отзыве приводится анализ мотивов возражения, а также источников информации [1] – [10]. При этом патентообладатель не согласен с доводами возражения о том, что группа изобретений по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По мнению патентообладателя, ни один из источников информации [1] – [10] не содержит признаки – «наличие шероховатой поверхности на внешних защитных ламинирующих слоях для повышения сцепления именно с композитными линзами».

Кроме того, патентообладатель в своем отзыве указывает, что аналогичное возражение против выдачи патента № 2715172 на группу изобретений, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень» и основанное на тех же источниках информации, что и в рассматриваемом случае (за исключением источников [2] и [4]), включая выбор наиболее близкого аналога (источник [1]), уже рассматривалось Палатой по патентным спорам (см. решение Роспатента от 29 января 2021 г., принятое по результатам рассмотрения возражения ООО «Интеллектуальные системы управления бизнесом»). Указанное решение Роспатента было обжаловано в судебном порядке и оставлено в силе (см. решение Суда по интеллектуальным правам от 1 октября 2021 г. и постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 января 2022 г. по делу № СИП-403/2021).

Также, патентообладатель в своем отзыве указывает, что отмеченные в возражении признаки, относящиеся к способу придания шероховатости внешним ламинирующим слоям основы, являются признаками устройства, поскольку раскрывают конкретное выполнение шероховатой поверхности как характеристику материала, определяющую качество этой поверхности и влияющую на определенные эксплуатационные свойства (сцепление) слоев основы.

Лицом, подавшим возражение, 26.06.2023 были представлены дополнения к возражению против выдачи патента, содержащие доводы, в подтверждение которых были представлены следующие источники информации (копии):

- источник информации ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики» (далее - [11]);

- источник информации ГОСТ 25142-82 «Шероховатость поверхности. Термины и определения» (далее - [12]).

Дополнительно лицо, подавшее возражение, в дополнениях указывает, что суть запатентованной группы изобретений состоит в исключении клеевого слоя из конструкции устройства и в исключении операции нанесения клея из технологии изготовления устройства, что достигается приданием шероховатости внешнему защитному ламинирующему слою. Однако в оспариваемом патенте по мнению лица, подавшего возражение, не приведено доказательств получения заявленного технического результата от реализации предложенного технического решения ни в виде примеров, ни в виде теоретических обоснований.

На заседании коллегии 30.06.2023 патентообладателем были представлены дополнения к отзыву на возражение. В своих дополнениях к отзыву патентообладателем указывает, что из противопоставленных в возражении источников [1] – [10] не известны признаки оспариваемого изобретения «для повышения сцепления с композитными линзами внешние защитные ламинирующие слои основы имеют шероховатую поверхность», а также влияние указанных признаков в их взаимосвязи на технический результат, заключающийся в повышении прочности брелока в целом, а не только в увеличении прочности соединения «внешние защитные ламинирующие слои – композитные линзы».

Также в своих дополнениях, патентообладатель указывает, что в источнике информации [8] сцепление между шероховатой поверхностью и внешней пленкой отсутствует, а прочность описанной в указанном источнике пластиковой карты обусловлена режимами ее изготовления, а не сцеплением ламинатной пленки с сердечником. При этом в источнике информации [9] шероховатость нужна не для того, чтобы обеспечить прочность сцепления двух слоев и прочность изготавливаемой карточки в целом, а для того, чтобы обеспечить восприятие нанесенного текста или логотипа (изображения) на фоне гладкой поверхности карточки. Также патентообладатель отмечает, что

группа изобретений по оспариваемому патенту, очевидно, не основана на исключении какой-либо части устройства с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции. Также группа изобретений по оспариваемому патенту не основана на замене какой-либо части известного средства другой известной частью.

Кроме того, в представленных дополнениях патентообладатель еще раз обращает внимание на то, что рассматриваемое возражение Демидова Ивана Сергеевича в части как доводов и мотивов, так и противопоставляемых источников является почти идентичным ранее рассмотренному Палатой по патентным спорам возражению ООО «Интеллектуальные системы управления бизнесом». Таким образом, правовая оценка рассматриваемым доводам была ранее дана Роспатентом (см. решение Роспатента от 29 января 2021 года) и Судом по интеллектуальным правам (см. решение Суда по интеллектуальным правам от 1 октября 2021 года и постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 января 2022 года по делу № СИП-403/2021).

На заседании коллегии 27.07.2023 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнения к возражению, по существу повторяющие доводы возражения. В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, был представлен источник информации «Большой энциклопедический словарь», М., АСТ. АСТРЕЛЬ, 2003. Статья «Прочность» (далее [13]).

Также, по мнению лица, подавшего возражение, в описании оспариваемого патента отсутствует информация о каких-либо особенностях наложения композитной линзы на ламинирующий слой по сравнению с другими видами покрытий, о влиянии на адгезию конструктивных особенностей заявленного брелока, используемых материалов и функционального назначения слоев.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, в представленных дополнениях указывает о необходимости использования при оценке изобретательского уровня положений пунктов 75 и 77, а не пункта 76 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений,

и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800 (далее – Правила), в соответствии с которыми, по мнению лица, подавшего возражение, признак «шероховатость внешних ламинирующих слоев основы» можно считать дополнением известного средства известной частью с известностью влияния такого дополнения на технический результат (увеличение адгезии), а признак «отсутствие слоя клея между указанными слоями брелока и композитной линзой» исключением одного из признаков известного брелока с одновременным исключением обусловленной таким исключением функции (обеспечением клеевого соединения) и достижением при этом обычного для такого исключения результата (уменьшения адгезии), что говорит об отсутствии изобретательского уровня у оспариваемого изобретения. Данные доводы возражения, по мнению лица, подавшего возражение, в решениях СИП по делу №СИП-403/2021 не рассматривались.

Лицом, подавшим возражение, 25.08.2023 были представлены дополнения к возражению против выдачи патента, содержащие доводы, о необходимости при оценке технического уровня руководствоваться положениями пунктов 75 и 77, а не п.76 Правил.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены:

- Копия постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.05.2022 по делу СИП-628/2017 (далее [14]);

- Копия Решения Суда по интеллектуальным правам от 01.10.2021 по делу № СИП-403/2021 (далее [15]).

На заседании коллегии 07.09.2023 патентообладателем были представлены дополнительные материалы, в которых указано, что из противопоставленных в возражении источников [1] – [15] не известны признаки оспариваемого изобретения «для повышения сцепления с композитными линзами внешние защитные ламинирующие слои основы имеют шероховатую поверхность», а

также влияние указанных признаков в их взаимосвязи на технический результат.

Также в дополнительных материалах, патентообладатель указывает, что доводы, представленные лицом, подавшим возражение 25.08.2023, по сути, сводятся к той же «замене клеевого соединения приданием шероховатости», содержащейся в первоначально поданном возражении – однако, в форме комбинации «исключения клеевого соединения» и «дополнения приданием шероховатости», что, по мнению патентообладателя, не опровергает соответствие оспариваемого изобретения условию изобретательского уровня.

Лицом, подавшим возражение, 04.10.2023 были представлены дополнительные пояснения, по существу повторяющие доводы возражения и представленных ранее дополнительных материалов, а также содержащие сведения о применении различных правовых норм при оценке соответствия оспариваемого изобретения условию «изобретательский уровень», основанные на решениях Суда по интеллектуальным правам.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены:

- Копия постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.08.2022 по делу № СИП-134/2012 (далее [16]);
- Копия постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2020 по делу № СИП-346/2020 (далее [17]);
- Копия постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2019 по делу № СИП-331/2018 (далее [18]).

На заседании коллегии 05.10.2023 патентообладателем были представлены дополнительные материалы, в которых изложены доводы, в соответствии с которыми «действующая практика» Президиума Суда по интеллектуальным правам, позволяет, по мнению лица, подавшего возражение, сделать вывод о несоответствии оспариваемой группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень», по существу сводится только к применению положений о «дополнении известного средства какой-либо

известной частью». Однако, в рамках указанных лицом, подавшим возражение, судебных дел рассматривались иные, чем в данном случае, фактические обстоятельства, т.е. указанная в представленных лицом, подавшим возражение, 04.10.2023 материалах «действующая практика» неприменима к рассматриваемому возражению. Таким образом, по мнению патентообладателя, доводы лица, подавшего возражение, изложенные в корреспонденции от 04.10.2023, не опровергают выводы о соответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

На заседании коллегии 19.10.2023, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, в частности, был представлен источник информации – «Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-274613/19-5-2186» (далее [19]).

Лицом, подавшим возражение, 01.11.2023 были представлены дополнения к возражению против выдачи патента, содержащие доводы об известности признаков «...для повышения сцепления с композитными линзами внешние защитные ламинирующие слои основы имеют шероховатую поверхность...» из уровня техники, и, следовательно, доводы о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень». В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие источники информации (копии):

- патент RU 2174915, опубл. 20.10.2001 (далее [20]);
- патент RU 2670847, опубл. 25.10.2018 (далее [21]).

Также лицом, подавшим возражение, было заявлено новое основание, в соответствии с которым, по мнению лица, подавшего возражение, группа изобретений по оспариваемому патенту требованию не соответствует требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (п.п. 1, 2 ст. 1398 указанного выше Гражданского кодекса).

По мнению лица, подавшего возражение, в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения о возможности создания прочного соединения между слоями из поливинилхлорида и полиуретана без использования клея каким либо иным способом даже при наличии шероховатости, т.е. нет никаких оснований предполагать, что улучшение адгезии за счет придания шероховатости внешнему слою основы способно компенсировать ухудшение адгезии из-за отсутствия клеевого соединения.

Вышеуказанный довод, по мнению лица, подавшего возражение, также подтверждается представленным ранее источником информации [19].

Также, в своих дополнениях лицо, подавшее возражение, указывает, что в ходе проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым п. 1 ст. 1350 вышеуказанного Кодекса, проверяется, не противоречит ли известным законам природы и знаниям современной науки о них приведенное в описании изобретения обоснование достижения технического результата обеспечиваемого изобретением.

На заседании коллегии 16.11.2023 патентообладателем, в ответ на представленные 01.11.2023 лицом, подавшим возражение, дополнения к возражению, были представлены пояснения, в которых изложены доводы, в соответствии с которыми, представленные лицом, подавшим возражение, патентные источники [20] – [21], не позволяют сделать вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень». Кроме того, патентообладатель также указывает, что доводы лица, подавшего возражение, о недостаточности раскрытия сущности оспариваемого изобретения в документах заявки для осуществления изобретения специалистом в данной области техники не только не подтверждены, но и опровергаются материалами возражения.

Также патентообладатель указывает, что ссылка лица, подавшего возражение, на источник информации [19] (решение суда по делу № А40-274613/19-5-2186) не имеет отношения к оспариваемому патенту (поскольку в

исследованном в рамках названного судебного дела изделия экспертизой было установлено наличие клеевого слоя, в оспариваемом патенте отсутствующего).

Таким образом, по мнению патентообладателя, группа изобретений по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», а также требованию достаточности раскрытия сущности оспариваемого изобретения в документах заявки для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

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

С учетом даты подачи заявки (22.08.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает указанный выше Гражданский кодекс Российской Федерации, действующий на дату подачи заявки (далее – Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800 (далее - Правила), и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800 (далее – Требования).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1354 охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 53 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

Согласно пункту 75 Правил при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Согласно пункту 76 Правил проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки;

- 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 заявленного изобретения;

- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 77 Правил не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

- на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат;

- на исключении какой-либо части средства с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата.

Согласно пункту 81 Правил в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно пункту 35 Требований в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, после описания аналогов в качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно пункту 36 Требований в разделе описания изобретения «Раскрытие сущности изобретения» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники. При этом сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть

находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом, под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

Согласно пункту 45 Требований в разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены.

В разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно пункту 53 (4) Требований признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать.

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Источники информации [1] - [12], [20], [21] имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, указанные источники информации могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении представленных лицом, подавшим возражение источников информации [14] – [19] необходимо отметить, что они не являются технической документацией, в которой раскрыты технические решения, позволяющие сделать вывод об известности отличительных признаков раскрытых в независимых пунктах формулы изобретения по оспариваемому патенту. Источники информации [14] – [18] и [19] были представлены в качестве источников, содержащих сведения о применении различных правовых норм при оценке соответствия оспариваемой группы изобретений условию «изобретательский уровень».

Источник информации [13] приведен в материалах возражения в качестве словарно справочной литературы.

Технический результат группы изобретений по оспариваемому патенту заключается в повышении прочности брелока и уменьшении времени на его изготовление.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту требованию раскрытия

сущности изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

Как следует из приведенной выше правовой базы, описание изобретения должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

К сведениям, подтверждающим возможность осуществления изобретения, согласно положениям, предусмотренным пунктом 45 Требований, относятся, в частности, сведения о возможности достижения технического результата.

В описании оспариваемого патента указан технический результат (Техническая задача и технический результат, см. стр. 5 строка 48 – стр. 6 строка 5), заключающийся в повышении прочности конструкции брелока, его устойчивости к физическим нагрузкам по сравнению с ближайшим аналогом, с уменьшением времени на его изготовление.

Данный технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных патентообладателем в техническом решении, раскрытом в патенте [1] и указанном в описании оспариваемого патента в качестве наиболее близкого аналога. При этом технический результат изобретения по оспариваемому патенту направлен на устранение этих недостатков наиболее близкого аналога.

В разделах «Раскрытие сущности изобретения» и «Осуществление изобретения» на страницах 6 – 8 описания оспариваемого патента содержатся сведения о том, что для решения поставленной технической задачи предлагаются пластиковый брелок, оснащенный, по меньшей мере, одной RFID-меткой и состоящий из основы и композитных линз, а также способ получения брелока, состоящего из основы и композитных линз, включающий определенные этапы и определенную последовательность действий при производстве. При этом следует отметить, что в материалах заявки, по которой

выдан оспариваемый патент, раскрыта причинно-следственная связь между техническим результатом и признаками формулы оспариваемого патента.

Так на страницах 6 – 7 описания оспариваемого патента указано – «...Способ изготовления заявленного устройства, представляющего собой брелок, состоящий из основы и композитных линз, заключается в следующем. Собирают пакет для заготовки основы, включающий центральный преламинат с установленной как минимум одной RFID-меткой, прилегающие к преламинату с двух сторон декоративно-информационный слой лицевой стороны и декоративно-информационный слой оборотной стороны, к которым прилегают внешние защитные ламинирующие слои из поливинилхлорида...» и «...прессуют пакет для заготовки основы в пресс-ламинаторе термокомпрессионным способом под давлением с получением заготовки для основы в виде спрессованного листа, от которого удаляют металлические пластины, из заготовки для основы высекают основу, имеющую защитные ламинирующие внешние слои из поливинилхлорида с шероховатой поверхностью. Далее основу укладывают в удерживающую форму и покрывают шероховатые поверхности внешних защитных ламинирующих слоев из поливинилхлорида слоем жидкого материала на основе полиуретана с получением слоев композитной линзы...», т.е. раскрыта причинно-следственная связь между техническим результатом и признаками формулы оспариваемого патента, характеризующими определенные этапы и определенную последовательность действий производства брелока с обеспечением его прочности.

Кроме того, на странице 7 описания оспариваемого патента приведены примеры, характеризующие частные случаи выполнения пластиковых брелоков. При этом в первоначальных материалах заявки, по которым был выдан оспариваемый патент, также раскрыто обоснование влияния совокупности признаков на достижение указанного заявителем технического результата.

Таким образом, нельзя согласиться с доводами лица, подавшего возражение, что первоначальные материалы заявки, по которым был выдан оспариваемый патент, не содержат сведений, подтверждающих, что указанный в описании оспариваемого патента технический результат не обеспечивается заявленной группой изобретений.

Из сказанного выше следует, что описание оспариваемого патента раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления группы изобретений специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса). Также можно констатировать, что описание оспариваемого патента содержит сведения, основанные на научных знаниях и полученные методами, известными для специалиста в данной области техники для достижения заявленного технического результата. Т.е. в описании оспариваемого патента раскрыта причинно-следственная связь между признаками независимых пунктов формулы оспариваемого патента и техническим результатом.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в возражении не приведено доводов о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Можно согласиться с доводами патентообладателя, что доводы, представленные лицом, подавшим возражение, сводятся к той же замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат (замене клеевого соединения приданием шероховатости), поскольку исключение клеевого слоя (на исключении какой-либо части средства, см. пункт 77 Правил) и придание шероховатости (на дополнении известного

средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, см. пункту 77 Правил) как раз и является заменой какой-либо части известного средства другой известной частью.

Анализ соответствия независимого пункта 1 изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, в качестве наиболее близкого аналога изобретения по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту выбрано решение по патентному документу [1].

Из патентного документа [1] (см. реферат, формула) известен пластиковый брелок, оснащенный, по меньшей мере, одной RFID-меткой. При этом данный брелок состоит из основы и композитных линз, расположенных с лицевой и оборотной сторон основы. Основа включает слой преламината, имеющего как минимум одну RFID-метку и расположенного в центре основы, при этом к преламинату с двух сторон прилегают декоративно-информационный слой лицевой стороны и декоративно-информационный слой оборотной стороны, а к указанным слоям прилегают внешние защитные ламинирующие слои из поливинилхлорида. При этом поверх основы с оборотной и лицевой сторон нанесены слои композитной линзы.

Брелок по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, отличается от решения по патентному документу [1] тем, что:

- для повышения сцепления с композитными линзами внешние защитные ламинирующие слои основы имеют шероховатую поверхность, полученную при спрессовывании слоев основы термокомпрессионным способом в пресс-ламинаторе под давлением с использованием металлических пластин, имеющих шероховатую поверхность с одной стороны, которые примыкают стороной с шероховатой поверхностью к внешним защитным ламинирующим слоям основы из поливинилхлорида во время спрессовывания слоев основы термокомпрессионным способом в пресс-ламинаторе.

При этом из сведений, содержащихся в патентном документе [9] (описание колонка 3 строки 15-18, колонка 4 строка 65 – колонка 5 строка 6, колонка 8 строки 16-32, фиг. 1, 5А, 6А) известно получение шероховатого внешнего вида на внешних ламинирующих слоях многослойного изделия, в котором слои основы спрессовываются термокомпрессионным способом в пресс-ламинаторе под давлением с использованием пластин из нержавеющей стали. При этом указанные пластины имеют шероховатую поверхность с одной стороны, примыкающей к внешним защитным ламинирующим слоям основы из поливинилхлорида во время спрессовывания слоев основы термокомпрессионным способом в пресс-ламинаторе.

Однако необходимо отметить, что получение данной шероховатой поверхности направлено на изготовление карточки с гладкими внешними поверхностями (за исключением участков расположения текста или логотипа, имеющих матовый или шероховатый вид) и на обеспечение хорошей адгезии только между ламинирующими слоями основы (см. колонка 3 строки 43-55, колонка 8 строки 16-32, фиг. 1). Т.е. в патентном документе [9] отсутствуют сведения о признаке независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента, характеризующего наличие шероховатой поверхности на внешних защитных ламинирующих слоях основы для повышения сцепления именно с композитными линзами.

Что также не противоречит решению СИП по делу №СИП-403/2021.

В отношении признаков, характеризующих наличие шероховатой поверхности на внешних защитных ламинирующих слоях основы для повышения сцепления именно с композитными линзами, необходимо отметить, что они широко известны из уровня техники. Из патентного документа [20] известно техническое решение, характеризующее изготовление двухслойных сборок, состоящих из слоя боропласта, представляющего собой композицию, состоящую из 20 мас.% нитрида бора и 80 мас.% полипропилена, и наружного слоя – полипропилена. Слой боропласта изготавливается методом прямого (компрессионного) прессования, слой полипропилена – методом литья под

давлением на термопластавтомате или методом прямого прессования. В описании патентного документа [20] содержатся сведения – «...введение в массу полипропилена графитопласта в количестве 11-16 мас.% улучшает адгезионное взаимодействие между слоями и ликвидирует образование зазоров между ними в районе торца. Разрезка сборки вдоль оси по плоскости, перпендикулярной торцу, показала, что между слоями существует прочное адгезионное сцепление...» (стр. 4 строки 27 – 31). Таким образом, можно сделать вывод о том, что за счет выполнения шероховатой поверхности на внешнем защитном ламинирующем слое основы повышается надежность сцепления именно со слоем полипропилена, по сути, являющимся композитной линзой.

Таким образом, при общей известности частей конструкции пластикового брелока и операций соединения частей конструкции брелока, из сведений, раскрытых в патентных документах [1] и [9], для специалиста в данной области техники, очевидно, что применение известного из патентного документа [20] операции соединения между внешним защитным ламинирующим слоем основы (слой боропласта) с композитной линзой (слой полипропилена) именно за счет наличия шероховатой поверхности на внешнем защитном ламинирующем слое основы приведет к повышению надежности сцепления между слоями, т.е. к техническому результату, указанному в оспариваемом патенте.

В отношении доводов патентообладателя, что в патентном документе [20] раскрыто техническое решение, в котором шероховатость поверхности слоя пластикового материала отсутствует, а шероховатую поверхность в данном случае имеют частицы наполнителей для термопластов, необходимо отметить, что действительно, шероховатость поверхности можно обеспечить различными способами. При этом следует отметить, что в источнике информации [7] раскрыта информация о соответствии шероховатости поверхности пластмассовых деталей и формующих их пресс-форм.

Таким образом, с учетом известности вышеуказанных сведений, раскрытых в источниках информации [1], [7], [9] и [20], а также известности

влияния отличительных признаков на достигаемый технический результат, а именно на повышение надежности сцепления между слоями, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункты 1, 2 статьи 1350 Кодекса).

Анализ соответствия независимого пункта 2 изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, в качестве наиболее близкого аналога изобретения по независимому пункту 2 формулы по оспариваемому патенту выбрано решение по патентному документу [1].

Из патентного документа [1] (см. реферат, формула) известен способ получения брелока состоящего из основы и композитных линз, заключающийся в том, что собирают пакет для заготовки основы, включающий центральный преламинат с установленной как минимум одной RFID-меткой, прилегающие к преламинату с двух сторон декоративно-информационный слой лицевой стороны и декоративно-информационный слой оборотной стороны, к которым прилегают внешние защитные ламинирующие слои из поливинилхлорида, затем соединяют все слои термокомпрессионным способом с получением заготовки для основы в виде спрессованного листа, из заготовки для основы высекают основу, имеющую защитные ламинирующие внешние слои из поливинилхлорида, покрывают поверхности внешних защитных ламинирующих слоев основы слоем жидкого материала на основе полиуретана с получением слоев композитной линзы, после чего полученные пластиковые брелоки высушивают, извлекают из формы и упаковывают.

Способ получения брелока по независимому пункту 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, отличается от решения по патентному документу [1] тем, что:

- для обеспечения прочного сцепления основы с композитной линзой придается шероховатость внешним защитным ламинирующим слоям из поливинилхлорида перед их покрытием слоем жидкого материала на основе полиуретана с получением слоев композитной линзы;

- операция осуществляется в процессе прессования слоев основы термокомпрессионным способом в пресс-ламинаторе под давлением с использованием металлических пластин, имеющих шероховатую поверхность, со стороны, примыкающей к внешним ламинирующим слоям основы;

- после ламинирования основу укладывают в удерживающую форму для покрытием слоем жидкого материала на основе полиуретана с получением слоев композитной линзы.

При этом из сведений, содержащихся в патентном документе [9] (описание колонка 3 строки 15-18, колонка 4 строка 65 – колонка 5 строка 6, колонка 8 строки 16 – 32, фиг. 1, 5А, 6А) известна операция способа, осуществляющаяся в процессе прессования слоев основы термокомпрессионным способом в пресс-ламинаторе под давлением с использованием металлических пластин, имеющих шероховатую поверхность, со стороны, примыкающей к внешним ламинирующим слоям основы. После ламинирования основу укладывают в удерживающую форму для покрытием слоем жидкого материала на основе полиуретана с получением слоев композитной линзы.

При этом, как было указано выше для специалиста в данной области техники, очевидно, что применение известного из патентного документа [20] операции соединения между внешним защитным ламинирующим слоем основы (слой боропласта) с композитной линзой (слой полипропилена) именно за счет наличия шероховатой поверхности на внешнем защитном ламинирующем слое основы приведет к повышению надежности сцепления между слоями, т.е. к техническому результату, указанному в оспариваемом патенте.

В отношении доводов патентообладателя, что в патентном документе [20] раскрыто техническое решение, в котором шероховатость поверхности слоя пластикового материала отсутствует, а шероховатую поверхность в данном

случае имеют частицы наполнителей для термопластов, необходимо отметить, что действительно, шероховатость поверхности можно обеспечить различными способами. При этом следует отметить, что в источнике информации [7] раскрыта информация о соответствии шероховатости поверхности пластмассовых деталей и формующих их пресс-форм.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 2 формулы изобретения по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункты 1, 2 статьи 1350 Кодекса).

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что поскольку из уровня техники известны источники информации [1], [7], [9], [20] из которых известны технические решения, которым присущи все признаки независимых пунктов 1, 2 формулы оспариваемого патента, следовательно, возражение содержит доводы, позволяющие признать группу изобретений по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Анализ остальных источников информации, представленных на стадии рассмотрения возражения показал следующее.

Источники информации [2] – [6] содержат различную информацию о прямой зависимости адгезионной прочности с площадью фактического контакта, повышения адгезионной способности полимеров путем увеличения степени их полирадикальности с помощью механической активации о видах адгезии полимеров, в том числе механической, благодаря которой повышается прочность склеивания, о соответствии шероховатости поверхности пластмассовых деталей и формующих их пресс-форм, а также о видах операций технологического процесса восстановления пластмассовых деталей с помощью клеев и клеевых композиций, в частности, о придании шероховатости поверхности деталей.

В патентном документе [8] содержится информация об устройстве для создания карт, выполненных из нескольких слоев поливинилхлорида спрессованных термокомпрессионным способом с приданием внешним поверхностям матовой отделки. При этом матовая отделка обеспечивает поверхности с слегка шероховатым или текстурированным качеством, что облегчает нанесение на них покрытия в виде печатной краски (описание страница 11 строки 20 – 22, страница 12 стр. 13 – 15, фиг. 5 и 6).

В авторском свидетельстве [10] содержится информация о технических средствах для нанесения покрытий на различные тела, при этом эти тела в процессе нанесения на них покрытия фиксируются при помощи удерживающего устройства.

В патентном документе [21] содержится информация об изготовлении облицовочной панели, включающей основание и верхний слой, а также к способу получения такой панели. При этом основание панели выполнено на основе поливинилхлорида или смеси поливинилхлорида и сополимера поливинилхлорида с поливинилацетатом, а верхний слой панели выполнен на основе поливинилхлорида с способы улучшения адгезии или крепления между указанными двумя слоями.

В отношении источников информации [14] – [19] необходимо отметить, что ввиду сделанных выше выводов их анализ показал, что сведения, содержащиеся в них не изменяют сделанных выше выводов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2023, патент Российской Федерации на изобретение № 2715172 признать недействительным полностью.