

Палата по патентным спорам Роспатента (далее - Палата по патентным спорам) в соответствии с пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации и Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ 08.05.2003 №4520 (далее — Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное Стекановым С.М. и Стекановым С.С (далее – заявитель), поступившее 08.02.2008 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2005107193/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Тара", совокупность признаков которого изложена в скорректированной формуле изобретения, приведенной в дополнительных материалах, поступивших в ФИПС 22.03.2007, в следующей редакции:

"1. Дополнительная этикетка, размещаемая на таре с основной этикеткой, содержащая сформированные на ней оптически видимые объекты, образующие, по меньшей мере, текстовые блоки, отличающаяся тем, что отношение А длины дополнительной этикетки к её высоте выбирается из выражения:

$$A = 1/(B^2 + M),$$

где М – эмпирический параметр, выбираемый из диапазона (0,2 ? 0,75),
 В – отношение длины основной этикетки к её высоте, при этом оптически видимые объекты дополнительной этикетки скомпонованы на листе этикетки в формате страницы с образованием, по меньшей мере, пустых полей страницы, минимальный размер L каждого из которых составляет:

$$L = S_{\text{до}}^{1/2} \cdot (0,1 E + K),$$

где E – доля площади основной этикетки, перекрываемая дополнительной

этикеткой, равная отношению площади той части основной этикетки, которая перекрывается дополнительной этикеткой, к общей площади основной этикетки $S_{оэ}$, $S_{дэ}$ – площадь дополнительной этикетки, K – параметр, значения которого лежат в диапазоне $0,04 \leq 0,2$.

2. Тара по п.1, отличающаяся тем, что оптически видимые объекты дополнительной этикетки скомпонованы на листе с применением вертикального выравнивания по центру.

3. Тара по п.3, отличающаяся тем, что каждый из абзацев текстовых блоков дополнительной этикетки выполнен отличающимся от ближайшего к нему абзаца текстового блока основной этикетки, по меньшей мере, одним параметром форматирования из группы параметров, включающих обрамление, разделительные линии, разбиение по колонкам.

4. Тара по п.1, отличающаяся тем, что каждый из абзацев текстовых блоков дополнительной этикетки выполнен отличающимся от ближайшего к нему абзаца текстового блока основной этикетки значениями, по меньшей мере, двух параметров форматирования из группы параметров, включающей: среднюю по абзацу высоту символов, межстрочный интервал, межсимвольный интервал, и видом горизонтального выравнивания или видом начертания символов.

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята вышеприведенная формула изобретения.

По результатам рассмотрения ФИПС со ссылками на пункт 1 статьи 4 Патентного закона 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 подпункт 1 пункта 19.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Роспатента от 06.06.2003 №82,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее - Правила ИЗ), принял решение от 08.08.2007 об отказе в выдаче патента на изобретение по указанной заявке в связи с тем, что средство в том виде, как оно заявлено в скорректированной формуле, не является техническим решением и, следовательно, не может считаться изобретением в смысле положений вышеупомянутого пункта 1 статьи 4 Закона.

Этот вывод мотивирован тем, что, по мнению экспертизы, из материалов заявки и ответов заявителя не представляется возможным установить какой-либо технический результат, объективно проявляющийся от использования заявленного средства, а указанный заявителем технический результат не может быть признан относящимся к средству в том виде, как оно заявлено.

В обоснование указанного вывода в решении отмечено, что из уточненной заявителем формулировки технического результата следует, что повышается различимость не самой этикетки, а расположенных на ней оптически видимых объектов, которые и являются объектами считывания и распознавания. В решении также отмечено, что отличительные признаки независимого пункта формулы, выраженные в виде математических зависимостей, устанавливают пропорцию A длины и высоты дополнительной этикетки и размер L пустых полей, и не связаны с оптически видимыми объектами.

Кроме того, в отношении математических зависимостей, использованных в формуле изобретения для характеристики заявленного средства, в решении указано, что в материалах заявки не раскрыто, каким образом получены эти зависимости, и не приведены схемы экспериментов для определения эмпирических параметров M и K .

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в возражении от 08.02.2008, направленном в Палату по патентным спорам, привел следующие доводы.

Квалификация заявленного технического результата, как не относящегося к заявленному средству, основана на множестве ошибочных субъективных предположениях, не имеющих в решении никакого объективного подтверждения.

Заявитель не согласен с содержащимся в решении утверждением о том, что указанный технический результат не может быть признан относящимся к средству в том виде, как оно заявлено. В частности, неправомерным является утверждение экспертизы о том, что размер L пустых полей этикетки не связан с оптически видимыми объектами, поскольку этот размер однозначно задает положение текстового блока (оптически видимого объекта) на этикетке и является минимальным расстоянием от края этикетки до края текстового блока.

Конструкция любой этикетки, предназначенной для оптического считывания, характеризуется не только её габаритными размерами, но и компоновкой на листе этикетки оптически видимых объектов, в частности, текстовых блоков.

Первичные материалы заявки с учетом разъяснений заявителя содержат всю информацию, необходимую для квалификации заявленного решения как изобретения.

В отношении математических зависимостей и входящих в них коэффициентов M и K в возражении отмечено, что сами эти зависимости получены на основе наблюдений - по результатам сканирования текстовых блоков основной и дополнительной этикеток, при этом коэффициенты M и K определяются путем подбора. По мнению заявителя, на с.13 описания изобретения приведены исчерпывающие рекомендации по выбору значений указанных коэффициентов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки

охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутые Закон и Правила ИЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона в качестве изобретения охраняется **техническое решение** в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 19.5 Правил ИЗ проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям. Заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений Закона, в частности, в силу принадлежности его к перечисленным в пункте 2 статьи 4 Закона объектам (пункт 2.2.1 Правил ИЗ) как таковым, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ не является техническим или не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть **использовано** в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

При установлении возможности **использования** изобретения в соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступными до даты приоритета изобретения. Кроме того,

следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

В результате анализа принятой к рассмотрению формулы изобретения установлено, что заявленное предложение относится к патентоспособному объекту изобретения - устройству.

Основанием для данного вывода послужили следующие обстоятельства.

В качестве технического результата в дополнительных материалах, поступивших в ФИПС 22.03.2007, заявителем указано **«повышение контролепригодности дополнительной этикетки при одновременном оптическом считывании её вместе с основной этикеткой, содержащей, по меньшей мере, текстовые блоки, за счет повышения различимости оптически видимых объектов основной и дополнительной этикеток для систем оптического считывания и распознавания».**

В решении ФИПС вывод о том, что заявленное предложение не является техническим решением и, следовательно, не может считаться изобретением в смысле положений пункта 1 статьи 4 Закона, аргументирован тем, что вышеприведенный указанный заявителем **технический результат не может быть признан относящимся к средству в том виде, как оно заявлено.** Как следует из приведенных в решении доводов, экспертиза считает оптические элементы, расположенные на этикетке, и саму этикетку различными объектами, и поэтому отличительные признаки формулы (математические соотношения), которые характеризуют геометрические размеры дополнительной этикетки и размеры её полей, относятся, по мнению экспертизы, к «самой этикетке», а не к

расположенным на ней оптическим объектам, в отношении которых заявителем указан технический результат.

В связи с этим необходимо отметить, что согласно общеизвестным определениям «этикетка – ярлык на чем-нибудь с торговым или фабричным клеймом или какой-нибудь надписью» (Толковый словарь русского языка, под ред. профессора Д.Н. Ушакова, том.3, Москва, Вече · Мир книги, 2001, с. 654), «этикетка – любая красочная или описательная характеристика продукта и его изготовителя, представленная в виде трафарета, штампа, надписи, рельефа на единице потребительской тары, а также листовкладыше или ярлыке, прилагаемых или прикрепляемых к каждой единице товара» (Энциклопедический словарь-справочник руководителя предприятия. Автор и составитель Лукаш Ю.А.(Серия «Библиотека профессиональных словарей»). – М.: Книжный мир, 2004. 1504 с.) В соответствии с вышеприведенными определениями понятия «этикетка» сформированные на этикетке оптические объекты (текстовые блоки, в частности) являются неотъемлемой её частью.

Поэтому приведенный в решении довод о том, что повышается различимость не самой этикетки, а расположенных на ней оптически видимых объектов, на основании которого указанный заявителем технический результат не признан экспертизой относящимся к средству в том виде, как оно заявлено (т.е. к дополнительной этикетке, размещаемой на таре с основной этикеткой), является неправомерным.

По этой же причине следует признать необоснованным и приведенный в решении довод об отсутствии связи отличительных признаков независимого пункта формулы, выраженных в виде математических зависимостей, со сформированными на дополнительной этикетке оптически видимыми объектами, в отношении которых заявителем указан технический результат. Действительно, в соответствии с приведенными выше определениями понятия «этикетка» указанный технический результат, касающийся различимости оптически видимых объектов основной и дополнительной этикеток, относится не только к указанным видимым

объектам, а к дополнительной этикетке в целом, при этом признаки независимого пункта формулы, выраженные в виде математических зависимостей, которые устанавливают пропорцию A длины и высоты дополнительной этикетки и размер L пустых полей, касаются в том числе и расположенных на ней оптических объектов. Здесь в отношении признака, характеризующего размер L пустых полей этикетки следует сказать, что он в явном виде связан с оптически видимыми объектами, поскольку, как правомерно отмечено в возражении, этот размер однозначно задает положение текстового блока (оптически видимого объекта) на этикетке.

Следовательно, содержащийся в решении вывод о том, что средство в том виде, как оно заявлено в скорректированной формуле изобретения, не является техническим решением, основанный на неправомерном рассмотрении оптических объектов, расположенных на дополнительной этикетке, отдельно от дополнительной этикетки как таковой, является неправомерным.

Таким образом, установлено, что заявленное предложение характеризуется наличием технического результата, относящегося именно к объекту изобретения и находящегося в причинно-следственной связи с признаками формулы. Поэтому заявленное предложение является техническим решением и в соответствии с совокупностью признаков, изложенной в анализируемой формуле изобретения, оно может быть признано изобретением, относящимся к объекту «устройство».

Вышеприведенные обстоятельства являются для коллегии Палаты по патентным спорам основанием для удовлетворения возражения.

Вместе с тем на заседании коллегии были выявлены вновь открывшиеся обстоятельства, препятствующие выдаче патента по указанной заявке, а именно, не соответствие заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», установленное по результатам анализа рассматриваемой формулы изобретения на предмет

соответствия заявленного изобретения указанному условию патентоспособности.

В п.1 вышеприведенной формулы изобретения включены признаки, характеризующие размеры дополнительной этикетки и пустых полей на ней, выраженные в виде вышеприведенных математических соотношений, в которые входят коэффициенты M и K . Согласно описанию изобретения (с.9 и с.13) коэффициент M , представляющий собой эмпирический параметр, выбирают из диапазона $0,2 - 0,75$, при этом выбирают тем большие значения параметра M , чем величина B ближе к единице. Эмпирический параметр K , значения которого находятся в диапазоне $0,04 - 0,2$, в соответствии с описанием подбирается опытным путем, причем для бóльших значений $S_{дэ}$ выбирают меньшие значения K . Приведенных сведений, касающихся выбора значений параметров M и K в каждом конкретном случае, вопреки доводам заявителя, недостаточно для того, чтобы осуществить данные признаки формулы изобретения, т.е. получить их материальный эквивалент. Поэтому можно сделать вывод о том, что в описании изобретения не описаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы изобретения. При этом в материалах заявки не содержатся и представителем заявителя на заседании коллегии не приведены какие-либо ставшие общедоступными сведения, касающиеся описания упомянутых средств и методов в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Таким образом, заявленное изобретение не может быть признано соответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость", и поэтому ему не может быть предоставлена правовая охрана (см. подпункт 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ и пункт 1 статьи 4 Закона).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 08.02.2008, изменить решение экспертизы от 08.08.2007 и отказать в выдаче патента по заявке №2005107193/12 по вновь открывшимся обстоятельствам.