

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности.

**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 Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2020 г. № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Страна карт» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 12.08.2021, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2629143, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2629143 на группу изобретений «Пластиковый брелок с полноцветной печатью, оснащенный встроенной RFID-меткой, и способ его изготовления», обладателем исключительного права на которую является Демидов Иван Сергеевич (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2016129994/12 с приоритетом от 21.07.2016 и действует со следующей формулой:

«1. Пластиковый брелок с полноцветной печатью, оснащенный встроенной RFID-меткой, отличающийся тем, что имеет массу 4,65-4,95 г, прямоугольную форму длиной 50,95-51,05 мм, шириной 24,61-24,71 мм, толщиной 3,34-4,34 мм, имеет круглое отверстие у одного из углов с внутренним диаметром 4,00-4,50

мм, для крепления кольца, выполнен с закругленными углами, причем угол вблизи отверстия имеет радиус закругления $R=5,00-6,00$ мм, а остальные три угла имеют радиус $R=3,00-3,36$ мм; содержит последовательно совмещенные слои пластикового ламината, декоративно-информационного слоя лицевой стороны, центрального преламината с установленной как минимум одной RFID-меткой, декоративно-информационного слоя обратной стороны, пластикового ламината, образующих вместе основу, а поверх основы с двух сторон нанесены слой клея и композитной линзы.

2. Брелок по п. 1, отличающийся тем, что материал центрального преламината и декоративно-информационного слоя окрашены в различные цвета.

3. Брелок по п. 1, отличающийся тем, что содержит электронную схему со светодиодной лампочкой.

4. Брелок по п. 1, отличающийся тем, что слой композитной линзы выполнен из материала на основе полиуретана.

5. Брелок по п. 1, отличающийся тем, что толщина средней части слоя композитной линзы составляет не менее 1,4 мм.

6. Брелок по п. 1, отличающийся тем, что центральный преламинат содержит изображение и/или текст, светящиеся под воздействием УФ света, направленного на торцевую часть брелока.

7. Брелок по п. 1, отличающийся тем, что декоративно-информационный слой содержит изображение или надпись, выполненные методом тиснения, видимые при попадании света под определенным углом к поверхности брелока.

8. Брелок по п. 1, отличающийся тем, что пластиковый ламинат представляет собой материал из групп PVC, PET, PC.

9. Способ изготовления пластикового брелока по п. 1, заключающийся в том, что используют листовые материалы слоев брелока одинакового размера, при этом вначале формируют центральный преламинат, для чего на лист с установленной RFID-меткой(ами) укладывают с двух сторон, лицевой и обратной стороны, пластиковые листы и термокомпрессионным способом

соединяют листы между собой; далее формируют многослойную конструкцию - основу, для чего с обеих сторон центрального преламината укладывают по информационно-декоративному листу и защитному ламинирующему слою, затем термокомпрессионным способом соединяют все листы между собой, из полученной многослойной конструкции высекают множество, например 24, 48, 72 и более, заготовок брелоков со сквозными круглыми отверстиями каждый, при этом брелоки удерживаются на основе за полукруг с угла вблизи отверстия, причем на полукруге сделаны две надсечки, затем все заготовки покрывают с одной стороны жидким материалом на основе полиуретана, далее идет процесс полимеризации, после чего лист с заготовками переворачивают и покрывают все заготовки с другой стороны жидким материалом на основе полиуретана, при полимеризации которого образуется обратный слой композитной линзы, затем многослойный лист с заготовками высушивают, а готовые брелоки извлекают из основы и упаковывают.

10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что температура и вязкость жидкого материала для получения необходимого объема и высоты композитной линзы подбирается эмпирическим способом.

11. Способ по п. 9, отличающийся тем, что материал линзы содержит антибактериальную добавку.

12. Способ по п. 9, отличающийся тем, что материал линзы содержит ароматическую добавку, придающую запах изделию.

13. Способ по п. 9, отличающийся тем, что материал линзы содержит в своем составе глиттер.

14. Способ по п. 9, отличающийся тем, что материал линзы содержит в своем составе цветовые и/или флуоресцентные добавки.

15. Способ по п. 9, отличающийся тем, что материал линзы не пропускает ультрафиолетовый свет.

16. Способ по п. 9, отличающийся тем, что материал линзы устойчив к загрязнению.

17. Способ по п. 9, отличающийся тем, что материал линзы устойчив к многократным перегибам».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», а также тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретений с полной, достаточной для осуществления изобретений специалистом в данной области техники.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Руководство по экспертизе заявок на изобретение. Приложение к приказу Роспатента от 25.07.2011 № 87, стр. 11-III на 2л (далее – [1]);
- распечатка из сети Интернет с сайта <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/77914>, касающаяся определения понятия «брелок», на 1 л. (далее – [2]);

- С.И. Ожегов, «Словарь русского языка», М., 1990 г., стр. 64 на 2 л. (далее – [3]);

- распечатка из сети Интернет с сайта <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/750666>, касающаяся определения понятия «брелок», на 1 л. (далее – [4]);

- патентный документ US 2015021402 A1, дата публикации 22.01.2015 (далее – [5]);

- А.М. Прохоров, «Физический энциклопедический словарь», М., Советская энциклопедия, 1983 г., стр. 11, 12, 347, 348 (далее – [6]);

- патентный документ US 7156301 B1, дата публикации 02.01.2007 (далее – [7]);

- патентный документ US 2015041546 A1, дата публикации 12.02.2015 (далее – [8]);

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2006 «Карты идентификационные. Физические характеристики», дата введения 01.01.2008 (далее – [9]);

- патентный документ CN 105670476 A, дата публикации 15.06.2016, реферат (далее – [10]);
- патентный документ JP 2002146305 A, дата публикации 22.05.2002, реферат (далее – [11]);
- патентный документ RU 2296786 C2, дата публикации 10.04.2007, реферат (далее – [12]);
- патентный документ JP 2014516175 A, дата публикации 07.07.2014, реферат (далее – [13]);
- патентный документ RU 2300159 C2, дата публикации 27.05.2007, реферат (далее – [14]);
- распечатка из сети Интернет с сайта <https://ru.wikipedia.org>, касающаяся статьи «Композитный материал», на 7 л. (далее – [15]).

В отношении основания для признания патента недействительным: «несоответствие документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники» лицо, подавшее возражение, указало, что документы заявки не подтверждают возможность осуществления изобретений по оспариваемому патенту и не подтверждают возможность получения заявленного технического результата.

В возражении отмечено, что приведенные в описании оспариваемого патента результаты, заключающиеся в повышении эргономичности и удобства использования устройства и снижении производственных затрат, нельзя отнести к техническим, и, кроме того, в документах патента не раскрыто, за счет каких признаков устройства (пластикового брелока) достигается повышение эргономичности и удобство использования.

В отношении технического результата, заключающегося в создании устройства, выполняющего функцию брелока и бесконтактной смарт-карты, лицо, подавшее возражение, отмечает, что отсутствие в конструкции устройства (брелока) элемента подвеса, указывает на то, что не будет достигаться указанный технический результат, поскольку функция брелока не будет обеспечиваться, т.е.

устройство по независимому пункту 1 формулы изобретения нельзя отнести к брелоку.

Кроме того, указано, что операция, характеризующая способ изготовления пластикового брелока, в которой конструкция брелока соединялась через круглое отверстие с кольцом или другим элементом подвеса, также отсутствует в документах оспариваемого патента, т.е. способ по пункту 9 формулы изобретения характеризует не изготовление брелока, а характеризует изготовление его части - пластиковой карты.

При этом в возражении делается вывод о том, что устройство по оспариваемому патенту и способ его производства характеризуют не брелок, а пластиковую карту определенного размера (уменьшенного), в конструкции которой имеется круглое отверстие у одного из углов для крепления кольца.

В отношении технического результата, заключающегося в повышении устойчивости устройства к физическим нагрузкам, возникающим в повседневном использовании, повышении устойчивости к изменениям температуры среды использования, к ультрафиолету за счет используемых материалов, входящих в состав устройства, лицо, подавшее возражение, отмечает, что признаки «композитная линза» и «жидкий материал на основе полиуретана» выражены общими понятиями в части сведений, касающихся материала, из которого выполнена линза, а также данные признаки не подразумевают использование добавок, которые также оказывают влияние на технический результат.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что совокупность признаков независимых пунктов 1 и 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, содержит не всю совокупность существенных признаков, необходимую для достижения технического результата.

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что независимый пункт 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, содержит признаки, касающиеся того, что поверх основы с двух сторон

нанесены слой клея и композитной линзы. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, в описании и в независимом пункте 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не раскрыта операция покрытия слоем клея заготовки для брелока.

В связи с изложенным в возражении сделан вывод о том, что в формуле изобретения не соблюдено единство изобретений, поскольку в пункте 1 формулы охарактеризовано устройство, включающее слой клея, расположенного между заготовкой и композитной линзой, а в пункте 9, иллюстрирующем способ получения устройства по пункту 1, операция по нанесению слоя клея не указана, т.е. способ по пункту 9 описывает получение иного устройства.

Также в возражении отмечено, что независимые пункты 1 и 9 формулы не содержат совокупность существенных признаков, необходимую для достижения технического результата, заключающегося в изготовлении брелока автоматизируемым процессом производства, который существенно повышает скорость изготовления, снижает брак.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, признаки зависимых пунктов 2, 3, 5, 6, 8 формулы не раскрыты в описании, т.е. формула изобретения не основана на описании.

Также в возражении указано, что в материалах оспариваемого патента не раскрыты признаки зависимых пунктов 15-17 формулы, характеризующие использование добавок, а также признак «добавки» выражен общим понятием и для него не подтверждена возможность достижения технического результата во всех частных случаях реализации данного признака.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, в независимых пунктах 1 и 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, имеется несоответствие между признаками, касающимися количества используемых при производстве брелоков RFID-меток.

Также в возражении отмечено, что признаки независимого пункта 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, касающиеся формирования линзы из жидкого материала на основе полиуретана,

не являются реализуемыми, поскольку формирование поверхности в форме линзы (с учетом определения) является невозможным с технологической точки зрения вследствие растекания материала.

При этом указано, что в документах заявки не представлены объективные данные, например, полученные в результате проведения экспериментов, испытаний или оценок, принятой в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата.

Также в возражении отмечено, что признаки «слой клея» и «композитная», приведенные в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, выражены обобщенными понятиями, при этом характеристики и частные случаи используемого клея способа его нанесения) и композита в описании не приведены, а, следовательно, в отношении указанных признаков не раскрыто, как может быть осуществлено изобретение с реализацией назначения изобретения и отсутствует подтверждение достижения технического результата.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, делает вывод о том, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретений с полнотой, достаточной для осуществления группы изобретений специалистом в данной области техники.

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, ближайшим аналогом для изобретения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, является техническое решение, раскрытое в патентном документе [7], характеризующее пластиковый брелок с RFID меткой.

При этом в возражении указано, что отличием брелока по оспариваемому патенту от брелока по патентному документу [7] является то, что брелок имеет массу 4,65-4,95 г, длину 50,95-51,05 мм, ширину 24,61-24,71 мм, толщину 3,34-4,34 мм, круглое отверстие, которое имеет внутренний диаметр 4,00-4,50 мм, причем угол вблизи отверстия имеет радиус закругления $R=5,00-6,00$ мм, а остальные три угла имеют радиус $R=3,00-3,36$ мм, содержит последовательно совмещенные слои пластикового ламината, декоративно-информационного слоя лицевой стороны, центрального преламината с установленной одной RFID-меткой, декоративно-информационного слоя обратной стороны, пластикового ламината, образующих вместе основу, а поверх основы с двух сторон нанесены слой клея и композитной линзы.

Как отмечает лицо, подавшее возражение, указанные отличительные признаки известны из источников информации, приведенных с возражением.

В отношении отличительных количественных признаков, характеризующих параметры и размеры брелока, в возражении также указано, что без раскрытия и подтверждения сведений в документах заявки относительно указанных признаков, а именно, того, что их можно отнести к техническим, т.е. находящимся в причинно-следственной связи с техническим результатом, их можно отнести к признакам не технического характера, например, относящихся к внешнему виду.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, ближайшим аналогом для изобретения по независимому пункту 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, является техническое решение, раскрытое в патентном документе [8], характеризующее способ изготовления пластикового брелока.

Отличиями способа по независимому пункту 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, от известного решения является то, что все листы соединяют термокомпрессионным способом, получают определенное количество заготовок, а также способ содержит дополнительно две стадии, при которых все заготовки покрывают с одной

стороны жидким материалом на основе полиуретана, далее идет процесс полимеризации, после чего лист с заготовками переворачивают и покрывают все заготовки с другой стороны жидким материалом на основе полиуретана, при полимеризации которого образуется обратный слой.

Как отмечает лицо, подавшее возражение, указанные отличительные признаки также раскрыты в источниках информации, приведенных с возражением.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, изобретения по оспариваемому патенту не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и в корреспонденциях от 08.11.2021 представил отзыв.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления группы изобретений специалистом в данной области техники, в отзыве отмечено, что приведенные в описании оспариваемого патента сведения подтверждают возможность осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, с реализацией назначения и достижением технических результатов, а все признаки формулы изобретения являются ясными для специалиста.

По мнению патентообладателя, формулировка признака «поверх основы с двух сторон нанесены слой клея и композитной линзы» свидетельствует о наличии одного единого слоя, состоящего из клея и композитной линзы. Указанные признаки, по мнению патентообладателя, раскрыты в описании и являются однозначными для понимания специалистом функциональных, технических и химических свойств используемых материалов и веществ.

В подтверждение данных доводов в отзыве приведен ряд определений из общедоступных источников информации с приложением соответствующих копий материалов словарно-справочного характера.

Также в отзыве отмечено, что группа изобретений по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По мнению патентообладателя, устройство, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы, и способ, охарактеризованный в независимом пункте 9 формулы, имеют отличия от технических решений, раскрытых в патентных документах [7] и [8].

При этом в отзыве отмечено, что остальные приведенные в возражении источники информации не подтверждают известность всех отличительных признаков группы изобретений по оспариваемому патенту.

На заседании коллегии, состоявшемся 09.12.2021, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами отзыва, которые по существу повторяют доводы возражения.

Также в дополнительных материалах для подтверждения известности из уровня техники признаков изобретений по оспариваемому патенту приведены сведения из следующих источников информации:

- патентный документ US 4643944 A, дата публикации 17.02.1987 (далее – [16]);
- ГОСТ 10948-64 «Радиусы закруглений и фаски. Размеры», С изменением № 1, утвержденным в марте 1982 г., стр. 2, 3 (далее – [17]).

В корреспонденциях от 17.01.2022 и 18.01.2022 лицом, подавшим возражение, были представлены копии указанных источников информации [16] и [17].

В корреспонденции от 27.01.2022, а также на заседании коллегии, состоявшемся 28.01.2022, лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих материалов:

- Бизнес-энциклопедия «Платежные карты», 2-е издание, переработанное и дополненное, М., «Кнорус», 2014 г., стр. 86-89 (далее – [18]);

- Бабенко Л.К. и др., «Защита информации с использованием смарт-карт и электронных брелоков», М., «Гелиос АРВ», 2003 г., стр. 120, 121, 130 (далее – [19]).

В корреспонденциях от 27.01.2022 и 01.02.2022 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы в отношении источников информации [16]-[19].

По мнению патентообладателя представленные источники информации [16]-[19] не содержат информации о признаках, характеризующих группу изобретений по оспариваемому патенту.

В корреспонденциях от 22.02.2022 лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих материалов:

- нотариальный осмотр №77/374-н/77-2022-1-12 от 10.02.2022 на 17 л. (далее – [20]);

- нотариальный осмотр №77/374-н/77-2022-1-16 от 18.02.2022 на 34 л. (далее – [21]);

- Окатов М.А. и др., «Справочник технолога-оптика», 2-е изд., перераб. и доп., СПб., Политехника, 2004 г., стр. 78-83, 92-95, 110-115, 600-603 (далее – [22]);

- Серова В.Н., «Оптические и другие материалы на основе прозрачных полимеров: монография», Казань, КГТУ, 2010 г., стр. 2-19, 42-45, 262-265, 326-329, 332, 333 (далее – [23]);

- Михайлин Ю.А., «Специальные полимерные композиционные материалы», СПб, НОТ, 2009 г., стр. 61, 99, 144-148 (далее – [24]);

- Винсон Ж.Р., Сираковский Р.Л., «Поведение конструкций из композитных материалов», М., «Металлургия», 1991 г., стр. 9-13, 130-133, 204-207 (далее – [25]);

- патентный документ RU 123983 U1, дата публикации 10.01.2013 (далее – [26]);

- патентный документ RU 2014111489 A, дата публикации 10.10.2015 (далее – [27]);

- патентный документ RU 144699 U1, дата публикации 27.08.2014 (далее – [28]);

- распечатка страницы из сети Интернет с ресурса academic.ru, касающейся термина «поливинилхлорид» (далее – [29]).

В корреспонденции от 30.03.2022 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, в которых приведен анализ сведений, содержащихся в источниках информации, представленных ранее, а также в новых источниках информации.

Таковыми новыми источниками информации являются следующие:

- реферат патентного документа KR 1020130030786, дата публикации 27.03.2013 (далее – [30]);

- патентный документ RU 2545313 C2, дата публикации 27.03.2015 (далее – [31]);

- патентный документ RU 145714 U1, дата публикации 27.09.2014 (далее – [32]).

Приведенный в дополнительных материалах анализ касается известности из уровня техники признаков изобретений по оспариваемому патенту, т.е. относится к оценке соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В корреспонденции от 07.04.2022 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, содержащие расчет веса брелока с учетом сведений о значении плотности полиуретана, приведенных в учебном пособии Брацихина Е.А., «Технология пластических масс», 3-е изд., перераб. и доп., Л., Химия, 1982, стр. 238.

В корреспонденциях от 07.04.2022 и 08.04.2022 патентообладателем были представлены дополнительные материалы в ответ на доводы, изложенные в корреспонденции лица, подавшего возражение, от 30.03.2022.

По мнению патентообладателя приведенные лицом, подавшим возражение, источники информации не содержат сведений обо всех признаках изобретений по оспариваемому патенту.

С дополнительными материалами представлена страница из словарно-справочного издания и копия справки о принадлежности домена.

В корреспонденции от 21.04.2022 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, содержащие пояснения о несоответствии изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

С дополнительными материалами представлены копии следующих документов:

- нотариальный осмотр №77/374-н/77-2022-1-34 от 15.04.2022 на 17 л. (далее – [33]);

- распечатка страниц из сети Интернет, касающихся сведений о брелоках AIRTAG, с сайта www.web-archive.org с датой архивирования 09.01.2016 на 2 л. (далее - [34]);

- расчет размеров брелока, зафиксированного в протоколе осмотра [33], произведенный с помощью инструмента «измеритель» графического редактора GIMP на 3 л. (далее - [35]);

- патентный документ RU 2466029 C2, дата публикации 10.11.2012 (далее – [36]);

- патентный документ RU 2111125 C1, дата публикации 20.05.1998 (далее – [37]).

Как отмечено в дополнительных материалах, наиболее близким аналогом устройству по оспариваемому патенту является решение, раскрытое в сети Интернет и зафиксированное в нотариальном осмотре [33], характеризующее пластиковый брелок с полноцветной печатью, оснащенный встроенной RFID-меткой.

При этом указано, что известное техническое решение имеет ряд отличительных признаков от брелока по оспариваемому патенту, которые раскрыты в источниках информации, приведенных лицом, подавшим возражение, как и признаки зависимых пунктов формулы.

В корреспонденции от 25.04.2022 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, содержащие копию нотариального осмотра №77/374-н/77-2022-1-36 от 21.04.2022 на 21 л. (далее – [38]).

В корреспонденции от 25.04.2022 патентообладателем были представлены дополнительные материалы в ответ на доводы, изложенные в корреспонденции лица, подавшего возражение, от 21.04.2022.

В дополнительных материалах патентообладатель выражает несогласие с выводами, сделанными лицом, подавшим возражение.

С дополнительными материалами представлена распечатка из сети Интернет, содержащая сведения о принципе работы инструмента «измеритель» графического редактора GIMP на 4 л. (далее - [39]).

На заседании коллегии, состоявшемся 26.05.2022, лицом подавшим возражение, были представлены материалы [35], которые уже представлялись ранее.

На заседании коллегии, состоявшемся 23.06.2022, от патентообладателя поступили дополнительные материалы, часть доводов которых по существу повторяют доводы, изложенные ранее.

Вместе с дополнительными материалами представлены копии следующих материалов:

- выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-22-119334932 от 22.06.2022 в отношении юридического лица ООО «Страна карт» (далее - [40]);
- патентный документ RU 2715172 C1, дата публикации 25.02.2020 (далее – [41]);
- распечатки страниц из сети Интернет с сайтов ibsc-cards.ru и web.archive.org (далее – [42]).

В дополнительных материалах обращается внимание на то, что признак «композитная линза», доводы в отношении которого приведены в возражении, в том же виде использует и само лицо, подавшее возражение, в патентном документе [41], принадлежащем ему.

Также патентообладатель выражает сомнение в общедоступности некоторых источников информации, приведенных лицом, подавшим возражение.

На том же заседании коллегии, состоявшемся 23.06.2022, от патентообладателя поступило ходатайство о корректировке формулы изобретения оспариваемого патента.

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

С учетом даты подачи заявки (21.07.2016), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллете ве нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

- несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным Кодексом;

- несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

- наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату;

- выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета;
- выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

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

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 1 статьи 1375 Кодекса заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности, описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности, формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

Согласно пункту 10.5 Регламента единство изобретения признается соблюденным, если в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений, в частности, одно из которых предназначено для получения

(изготовления) другого (например, устройство и способ получения (изготовления) устройства в целом или их части).

Согласно пункту 10.7.4.3 Регламента в разделе описания «Раскрытие изобретения» подробно раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, с указанием обеспечиваемого им технического результата. Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Согласно пункту 10.7.4.5 Регламента в разделе описания «Осуществление изобретения» приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленное изобретение или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно подпункту 1 пункта 10.8.1.5 Регламента зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.

Согласно подпункту 5 пункта 24.4 Регламента при проверке формулы проверяется правомерность применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения. В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы изобретения, для получения технического результата, указанного заявителем. Если признак охарактеризован общим понятием, охватывающим различные частные формы

его выполнения, проверяется, представлены ли в описании изобретения сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие специалисту в данной области техники обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента 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 подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению; выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью 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 указанной выше 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 подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно подпункту 8 пункта 24.5.3 Регламента, если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского уровня в отношении независимого пункта, дальнейшая проверка в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.4 Регламента, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Согласно подпункту 1 пункта 26.3 Регламента 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.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования; для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать; для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов - дата их депонирования; для нормативно-технической документации: проектов технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата опубликования уведомления об их разработке или о завершении их публичного обсуждения или дата опубликования проекта; технических регламентов, государственных стандартов Российской Федерации, национальных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования; технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным; для сведений, полученных в электронном виде

- через Интернет, является 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.

Согласно пункту 40 Правил ППС в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов, в частности, об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны. Указанное ходатайство может быть подано, если испрашиваемые изменения устраниют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны (патент, свидетельство) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично.

Ходатайство правообладателя об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны рассматривается коллегией с учетом мотивированного мнения лица, подавшего возражение (при наличии).

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

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что в формуле изобретения не соблюдено требование единства изобретений, следует отметить, что указанное обстоятельство, даже в случае его наличия, согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса не является основаниями для признания патента недействительным.

Кроме того, согласно вышеуказанной правовой базе единство изобретений признается соблюденным, если одно из изобретений группы предназначено для изготовления другого, например, устройство и способ изготовления устройства (см. пункт 10.5 Регламента).

В независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, охарактеризован брелок (устройство), а в независимом пункте 9 формулы охарактеризован способ изготовления брелока по пункту 1 формулы, что явным образом свидетельствует о том, что способ по пункту 9 направлен на изготовление устройства по пункту 1, т.е. требования пункта 10.5. Регламента соблюдены.

Кроме того, в указанном пункте Регламента отсутствуют какие-либо требования о необходимости дословного совпадения признаков в независимых пунктах формулы, образующих группу изобретений.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что зависимые пункты 2, 3, 5, 6, 8, 15-17 формулы не основаны на описании, то с ними частично можно согласиться ввиду того, что признаки, по меньшей мере, зависимых пунктов 3, 5, 6 и 8 формулы действительно не были раскрыты в описании заявки на дату ее подачи, а содержались лишь в формуле изобретения (см. подпункт 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

Вместе с тем, согласно вышеуказанному пункту 1 статьи 1398 Кодекса данное обстоятельство также не является основанием для признания патента недействительным.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что в описании оспариваемого патента отсутствуют примеры осуществления изобретений для зависимых пунктов формулы, то следует отметить, что согласно положениям подпункта 1 пункта 10.8.1.5 Регламента, который устанавливает требования к изложению зависимых пунктов в формуле изобретения, зависимый пункт должен содержать признаки, характеризующие изобретение в частных случаях его осуществления.

Отсюда следует, что признаки зависимых пунктов 2-8, 10-17 формулы характеризуют изобретения в частных случаях их осуществления и служат для уточнения признаков независимых пунктов 1 и 9. В этой связи приведение в описании примеров осуществления изобретения с подтверждением возможности

достижения технического результата в отношении указанных частных случаев реализации изобретений не требуется.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, описано устройство, включающее слой клея, расположенного между заготовкой и композитной линзой, а в способе по пункту 9 формулы операция по нанесению слоя клея не указана, то необходимо отметить следующее.

В независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, указаны признаки «поверх основы с двух сторон нанесены слой клея и композитной линзы».

Тут можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что указанные признаки, приведенные в независимом пункте 1 формулы, действительно выражены двусмысленно, поскольку характеризуют нанесение одного слоя с каждой стороны основы, при этом имеется указание на два компонента – клей и композитную линзу.

Вместе с тем, согласно независимому пункту 9 формулы «заготовки покрывают с одной стороны жидким материалом на основе полиуретана, далее идет процесс полимеризации, после чего лист с заготовками переворачивают и покрывают все заготовки с другой стороны жидким материалом на основе полиуретана, при полимеризации которого образуется обратный слой композитной линзы».

В описании оспариваемого патента приведены следующие сведения:

- заготовки брелоков покрывают вначале с одной стороны жидким материалом на основе полиуретана, перемещают на лоток и оставляют на 4-6 часов для полимеризации и сушки. В процессе полимеризации материал линзы надежно прилипает к основе, что не позволяет ей отслаиваться в процессе использования и хранения брелока. Температура и вязкость жидкого материала для получения необходимого объема и высоты композитной линзы, подбирается эмпирическим способом, при этом в него добавляют добавки, в том числе

антибактериальную. В результате введенных добавок композитная линза становится устойчивой к загрязнению, к многократным перегибам, не пропускает ультрафиолетовый свет. После высыхания лист основы с заготовками брелоков переворачивают и покрывают жидким материалом на основе полиуретана с другой стороны для образования обратного слоя композитной линзы;

- процесс нанесения жидкого материала на основе полиуретана осуществляют вначале с одной стороны основы, в результате которой образуется лицевой слой композитной линзы, а после высыхания многослойную конструкцию переворачивают и покрывают с другой стороны для получения обратного слоя композитной линзы;

- композитная линза брелока обеспечивает защиту от выгорания (защита от ультрафиолета) и является антибактериальной. Материал линзы может содержать ароматическую добавку, придающую запах изделию, цветовые и/или флуоресцентные добавки, глиттер. Упругость материала композитной линзы позволяет «восстанавливаться» после нанесения вмятин или мелких царапин, например, от ключей.

Также в оспариваемом патенте имеется фиг. 1, на которой отчетливо видно, что брелок имеет форму двухсторонней линзы (выпуклой с двух сторон).

Таким образом, приведенные в оспариваемом патенте сведения, в частности, в описании и на фиг. 1, дают однозначное понимание того, что вышеуказанные признаки, приведенные в независимом пункте 1 формулы, характеризуют наличие в брелоке единого слоя из композитного материала, который удерживается на поверхностях основы за счет адгезионных свойств материала (приклеен к основе), при этом указанный слой материала имеет выпуклую форму (форму линзы).

При этом можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что в данном случае термин «линза» обозначает не какое-либо тело с оптическими свойствами, как указывает лицо, подавшее возражение, а характеризует лишь форму поверхности и изделия в целом.

Данный вывод подтверждает фиг. 1 оспариваемого патента, а также отсутствие в описании оспариваемого патента каких-либо сведений о получении брелока с оптическими свойствами.

При этом следует отметить, что приведенное лицом, подавшим возражение, определение термина «линза», как тела с оптическими свойствами, не является единственным определением данного термина. Так, согласно определению, представленному патентообладателем в отзыве линза – это тело, ограниченное двумя сферическими (или одной сферической и одной плоской) поверхностями (см. Толковый словарь русского языка Ожегова). Также согласно другому определению линза – это округлое или овальное тело с уменьшением мощности к краям (см. Советский энциклопедический словарь под ред. Прохорова А.М., издание третье, М., Советская энциклопедия, 1984 г., стр. 711).

Что касается признаков, приведенных в независимом пункте 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, характеризующих процесс формирования композитной линзы, то они лишь конкретизируют материал линзы (материал на основе полиуретана), т.е. характеризуют способ, позволяющий изготовить частный случай брелока по пункту 1 формулы.

При этом специалистам в данной области техники хорошо известны клеевые свойства полиуретана (см. например, Кузнецов С.А., «Большой толковый словарь русского языка», Норинт, Санкт-Петербург, 1998 г., стр. 902), что подразумевает возможность использования материалов на его основе для создания клеевого соединения.

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что отсутствуют какие-либо противоречия между вышеуказанными признаками независимых пунктов 1 и 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Также, с учетом сведений, раскрытых в описании и на фиг. 1 оспариваемого патента и в уровне технике, смысловое значение признаков независимого пункта 1 формулы «слой клея и композитной линзы» становится

ясным для специалиста (см. пункт 2 статьи 1354 и подпункт 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о том, что в независимых пунктах 1 и 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, имеется несоответствие между признаками, касающимися количества используемых при производстве брелоков RFID-меток, то следует отметить, что объектом изобретения является пластиковый брелок, оснащенный RFID-меткой, что предполагает обязательное присутствие, по меньшей мере, одной RFID-метки в брелоке. Вместе с тем, согласно сведениям, приведенным в формуле и в описании оспариваемого патента, количество RFID-меток в каждом брелоке может быть больше одной.

Кроме того, как в независимом пункте 1, так и в независимом пункте 9 формулы, предусмотрена возможность использования как одной RFID-метки, так и нескольких. При этом с точки зрения здравого смысла очевидно, что при изготовлении брелока, оснащенного встроенной RFID-меткой, способом по пункту 9 формулы обязательным является наличие, по меньшей мере, одной RFID-метки в каждой заготовке.

Таким образом, несмотря на имеющиеся в формуле изобретения по оспариваемому патенту некорректные формулировки признаков, смысловое содержание данных признаков с учетом описания является понятным и однозначным для специалиста (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

Также необходимо отметить, что в описании к оспариваемому патенту приведен пример осуществления группы изобретений. Этот пример показывает возможность осуществления изобретений с достижением указанного в описании технического результата, в частности, в описании указано, что способ изготовления брелоков позволяет получить брелоки, удобные в использовании, которые обладают рядом преимуществ, таких, как: высокая прочность, эластичность, хорошая стойкость к истиранию, устойчивость к механическим воздействиям. Покрытие брелока имеет высокое сопротивление раздиру и деформациям, высокую стойкость к тепловым воздействиям, температурный

интервал от -40 до 80°С, нечувствительность к воздействию внешних факторов, высокую стойкость к воздействию химических веществ, покрытие устойчиво к действию микроорганизмов, обладает хорошей демпфирующей способностью, устойчиво к радиации, не трескается, отсутствует коррозия, полиуретановая смола абсолютно прозрачна, не токсична, не содержит тяжелых металлов, не желтеет со временем.

Тут следует отметить, что приведение в описании примеров не является обязательным и их количество не регламентировано нормативными документами, действовавшими на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (см. пункт 10.7.4.5 Регламента).

Также в описании приведены сведения о частных формах выполнения признака, касающегося используемого клеевого вещества, а именно, в качестве такого вещества указан отверждаемый композиционный материал на основе полиуретана, клеевые свойства которого, как указано выше, являются известными специалисту. Приведенные сведения ясно дают специалисту понять о допустимости использования различных отверждаемых полимерных композиционных материалов, обладающих клеевыми свойствами. Также в описании приведены конкретные примеры подходящих для использования добавок, которые могут быть использованы при изготовлении композитной линзы. Кроме того, специалисту в области композиционных материалов хорошо знакомы различные виды добавок для регулирования физико-механических и других свойств отверженного композита и он без труда сможет осуществить выбор таких добавок в зависимости от области применения изделия и требуемых свойств.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания считать, что требования подпункта 5 пункта 24.4 Регламента и пункта 10.7.4.5 Регламента не выполнены.

Также можно отметить, что приведенные в описании к оспариваемому патенту сведения ясно дают понять специалисту, какие вещества используют при изготовлении брелока, какие операции и действия осуществляют при

изготовлении брелока. При этом все указанные в формуле изобретения и в описании вещества и технологические операции являются общезвестными в данной области техники до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

При этом приведенные в описании оспариваемого патента сведения (с учетом известного уровня техники и знаний специалиста) являются достаточными для вывода о возможности осуществления группы изобретений по оспариваемому патенту с достижением указанного в описании технического результата.

Кроме того, в возражении не приведены аргументы в обоснование невозможности осуществления изобретений при каком-либо варианте осуществления изобретений, а именно, приведенные лицом, подавшим возражение, источники информации не содержат каких-либо сведений, подтверждающих принципиальную невозможность осуществления изобретений в том виде, как они охарактеризованы в независимых пунктах 1 и 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а также в зависимых пунктах формулы, в частности, при использовании каких-либо веществ или операций.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что нанесение жидкого материала на основе полиуретана, который равномерно распределяется по основе, не позволит изготовить поверхность в виде линзы (выпуклую), то данные доводы также не подтверждены сведениями из научно-технической литературы, а приведенные лицом, подавшим возражение, источники информации лишь подтверждают возможность изготовления изделий в форме линз.

Что касается доводов возражения о том, что устройством по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не реализуется его назначение, а именно, брелок, то следует отметить, что отсутствие подвеса в устройстве по оспариваемому патенту не говорит о том, что его нельзя использовать в качестве брелока. При этом наличие

отверстия в брелоке прямо указывает на возможность использования указанного устройства в качестве брелока.

Согласно определению брелок – это украшение, небольшая подвеска к цепочке карманных часов, браслету, ключам и т.п. (см. Кузнецов С.А., «Большой толковый словарь русского языка», Норинт, Санкт-Петербург, 1998 г., стр. 96), т.е. из определения брелока следует, что его конструкция предполагает наличие в нем средства крепления к другому предмету, такого, как сквозное отверстие, но из указанного определения прямо не следует наличие в его конструкции подвеса.

При этом для специалиста является очевидным, что подвес – это самостоятельный конструктивный элемент, который является съемным и может быть любым в зависимости от потребностей пользователя.

Кроме того, согласно материалам, представленным самим же лицом, подавшим возражение, изделия с отверстием, не содержащие какого-либо подвеса или средства крепления, также именуются брелоками (см., например, нотариальный осмотр [21] (приложение 9), нотариальный осмотр [33] (приложение 9), а также распечатки [34]).

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о невозможности реализации назначения изобретения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не являются обоснованными.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать, что документы заявки на изобретение, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретений с полнотой, достаточной для осуществления изобретений специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, пункты 10.7.4.3 и 10.7.4.5 Регламента).

В отношении доводов о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» можно отметить следующее.

В дополнительных материалах лица, подавшего возражение, отмечено, что наиболее близким аналогом устройству по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, является техническое решение, зафиксированное в нотариальном протоколе осмотра [33], характеризующее пластиковый брелок с полноцветной печатью, оснащенный встроенной RFID-меткой.

Нотариальный осмотр, зафиксированный в протоколе [33], сайта <http://isbc-cards.ru/produkty/airtag/> был проведен с помощью электронного архива WayBack Machine (Web.archive.org). На данном Интернет-сайте представлены сведения, которые согласно данным из электронного архива WayBack Machine стали общедоступны на дату 15.01.2016, т.е. до даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту.

Данные электронного архива WayBackMachine находятся под контролем нейтральной по отношению к участникам спора некоммерческой организации, основанной в 1996 году в Сан-Франциско Брюстером Кейлом, являющимся признанным профессионалом в сфере архивирования цифровой информации. Сам процесс архивирования носит полностью автоматизированный характер. Таким образом, дополнительного подтверждения достоверности информации, содержащейся в электронном архиве Wayback Machine, не требуется.

Самостоятельная проверка коллегией сведений, зафиксированных в протоколе [33], подтвердила, что при прохождении по ссылке <http://isbc-cards.ru/produkty/airtag/> на сайте Web.archive.org действительно имеется доступ к информации, содержащейся на скриншотах, приложенных к протоколу [33], с датой сохранения 15.01.2016.

Таким образом, сведения, представленные в распечатке Интернет-сайта протокола осмотра [33], могут быть включены в уровень техники (см. пункты 1 и 2 пункта 26.3 Регламента).

Как показал анализ, известный брелок с полноцветной печатью оснащен встроенной RFID-меткой, имеет массу 4,8 г, прямоугольную форму шириной 24,63 мм, толщиной 3,4-3,8 мм. Брелок имеет круглое отверстие у одного из

углов для крепления подвеса, выполнен с закругленными углами, содержит декоративно-информационный слой лицевой стороны и защитный слой (см. приложение № 9 протокола осмотра [33]).

Отличием брелока по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, решения, охарактеризованного в протоколе осмотра [33], является, по меньшей мере, наличие у брелока наружных слоев композитной линзы (т.е. выпуклой формы), полученных посредством kleевого совмещения их с двумя сторонами основы. Также в протоколе осмотра [33] отсутствуют сведения о том, что брелок содержит последовательно совмещенные слои пластикового ламината, декоративно-информационного слоя лицевой стороны, центрального преламината с установленной как минимум одной RFID-меткой, декоративно-информационного слоя обратной стороны, пластикового ламината, образующих вместе основу, а также сведения об остальных параметрах брелока, приведенных в независимом пункте 1 формулы.

При этом из патентного документа [8] известна пластиковая карта, которая состоит из последовательно совмещенных слоев пластикового ламината, декоративно-информационного слоя лицевой стороны, центрального преламината с установленной как минимум одной RFID-меткой, декоративно-информационного слоя обратной стороны, пластикового ламината, образующих вместе карту [см. фиг. 3].

Вместе с тем в патентном документе [8] не раскрыта, по меньшей мере, возможность нанесения на обе стороны карты kleевого слоя композитного материала для образования покрытий в форме линзы.

Анализ источников информации [5], [7], [9]-[14], [16]-[28], [30]-[32], [34], [36]-[38] показал, что ни в одном из них также не раскрыты, по меньшей мере, признаки, касающиеся наличия у брелока наружных слоев композитной линзы, полученных посредством kleевого совмещения их с двумя сторонами основы.

Источники информации [2]-[4], [6], [15], [29] являются словарно-справочными изданиями, приведены для пояснения трактовок некоторых

понятий и терминов и, соответственно, не содержат сведений о каких-либо признаках изобретения по оспариваемому патенту.

Материалы [35] представляют собой расчет размеров брелока, зафиксированного в протоколе осмотра [33], произведенный с помощью инструмента «измеритель» графического редактора GIMP самим лицом, подавшим возражение, и, соответственно, не являются источником уровня техники, раскрывающим какие-либо конструктивные особенности брелока.

Кроме того, можно согласиться с патентообладателем в том, что произведенный с помощью инструмента «измеритель» графического редактора GIMP расчет [35] не может быть признан однозначно достоверным, поскольку указанный графический редактор осуществляет обработку сохраненных изображений, а не реальных объектов. При этом, как справедливо указывает патентообладатель, реальный размер объекта может отличаться от размеров его изображения на сайте.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что из представленных лицом, подавшим возражение, источников информации не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие со всеми отличительными признаками изобретения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункты 1 и 2 пункта 24.5.3 Регламента и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Независимый пункт 9 упомянутой формулы, касающийся способа изготовления пластикового брелока, составлен таким образом, что содержит все признаки брелока по независимому пункту 1 формулы, в отношении которого в результате приведенного выше анализа было установлено, что не все признаки, характеризующие изобретение по независимому пункту 1 формулы, известны из источников информации, представленных лицом, подавшим возражение.

В связи с этим аналогичный вывод можно сделать и в отношении изобретения по независимому пункту 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Следовательно, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать техническое решение по независимому пункту 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункты 1 и 2 пункта 24.5.3 Регламента и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В связи с вышесделанным выводом доводы в отношении наличия других отличительных признаков в независимых пунктах 1 и 9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, и известности влияния отличительных признаков на достижение приведенного в описании к оспариваемому патенту технического результата не оценивались, поскольку данная оценка не изменяет вывод о соответствии изобретений по независимым пунктам 1 и 9 упомянутой формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Анализ зависимых пунктов 2-8, 10-17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, также не проводился (см. подпункт 8 пункта 24.5.3 Регламента).

Что касается фрагмента руководства по экспертизе заявок на изобретение [1], представленного лицом, подавшим возражение, то он содержит лишь общие рекомендации по анализу технического результата, которые были учтены при анализе, представленном в настоящем заключении выше.

В отношении документов [40]-[42], представленных патентообладателем, следует отметить, что они приведены для сведения и были проанализированы.

Что касается представленного патентообладателем ходатайства о внесении изменений в формулу изобретения, то с учетом вышесделанных выводов о соответствии группы изобретений по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности изобретений с полнотой, достаточной для осуществления изобретений специалистом в данной области техники, и условию патентоспособности «изобретательский уровень» корректировка формулы изобретения по оспариваемому патенту не требуется.

Также необходимо отметить, что как следует из положений пункта 40 Правил ППС, ходатайство о корректировке формулы изобретения может быть подано патентообладателем лишь в том случае, если такая корректировка устранит причины, которые должны повлечь признание патента недействительным.

При этом, поскольку упомянутые выше причины отсутствуют ввиду сделанных выше выводов, то согласно пункту 40 Правил ППС подача данного ходатайства о корректировки формулы изобретения является излишним.

От лица, подавшего возражение, 07.07.2022 поступило обращение, в котором затронуты вопросы технического характера, проанализированные в настоящем заключении выше, а также вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, оценка которым также была дана в настоящем заключении.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.08.2021, патент Российской Федерации на изобретение № 2629143 оставить в силе.