

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ИСУБ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.03.2020, 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 Ю.В. Тырыкина. 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 обратной стороны, к которым прилегают внешние защитные ламинирующие слои из поливинилхлорида, а поверх основы с обратной 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 обратной 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 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 2629143, опубликован 24.08.2017 (далее - [1]);
- интернет-ссылка <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4> (далее - [2]);
- «Физическая химия адгезии полимеров», Вакула В.Л. и др., Москва, издательство «Химия», 1984, стр. 193 (далее - [3]);
- «Адгезия пленок и покрытий», Зимон А.Д., Москва, издательство «Химия», 1977, стр. 142 (далее - [4]);
- интернет-ссылка <https://poznayka.org/s94093t1.html> (далее - [5]);
- патент US 6352604, опубликован 05.03.2002 (далее - [6]);
- патент RU 2481899, опубликован 20.05.2013 (далее – [7]);
- авторское свидетельство SU 1134241, опубликовано 15.01.1985 (далее - [8]).

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении отмечено, что все признаки независимых пунктов 1, 2 формулы, характеризующей эту группы изобретений, известны из источников информации [1]-[8] в совокупности.

Также в возражении отмечено следующее:

- признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а именно «для повышения сцепления с композитными линзами внешние защитные ламинирующие слои основы имеют шероховатую поверхность», не являются признаками

устройства по этому пункту формулы, а представляют собой технический результат;

- признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а именно «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», не являются признаками устройства по этому пункту формулы, а характеризуют иной объект, а именно способ;

- признаки независимого пункта 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а именно «для получения шероховатой поверхности» представляет собой технический результат и не является признаком способа;

- некоторые признаки независимых пунктов 1, 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не являются существенными.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 21.05.2020 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве отмечено:

- признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а именно «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», являются признаками устройства;

- в источниках информации [1]–[8] не содержится сведений обо всех признаках независимых пунктов 1, 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а также не содержится сведений о влиянии признаков, отличающих эту группу изобретений от указанных в возражении ближайших аналогов, на отраженные в описании данной группы технические результаты.

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 заявленного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ) утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800.

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 является новым, если оно не известно из уровня техники. 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 37 Требований ИЗ при раскрытии сущности изобретения, относящегося к устройству, применяются следующие правила, в частности:

1) для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);

- конструктивное выполнение устройства, характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), их взаимным расположением;

- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;

2) признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии.

Согласно пункту 43 Требований ИЗ при раскрытии сущности изобретения, относящегося к способу, применяются следующие правила. Для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки:

- наличие действия или совокупности действий;

- порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и тому подобное);

- условия осуществления действий; режим; использование веществ (например, исходного сырья, реагентов, катализаторов), устройств (например, приспособлений, инструментов, оборудования).

Согласно пункту 76 Правил ИЗ 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.

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

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

В отношении устройства, отраженного в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, необходимо отметить следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а именно «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», не являются признаками устройства.

Данный вывод обусловлен следующим.

Признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а именно «для повышения сцепления с композитными линзами внешние защитные ламинирующие слои основы имеют шероховатую поверхность», по существу говорят о том, что

шероховатая поверхность защитных ламинирующих слоев основы выполняет функцию обеспечения высокой степени сцепления с композитными линзами (см. пункт 37.1) Требований ИЗ).

В свою очередь, признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а именно «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», по существу говорят о конкретном выполнении шероховатой поверхности как характеристике материала, определяющей качество этой поверхности и влияющей на определенные эксплуатационные свойства (сцепление) слоев основы (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 617) (см. пункт 37.1) Требований ИЗ).

Также необходимо обратить внимание, что все вышеперечисленные признаки в совокупности с остальными признаками независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента характеризуют отраженное в нем устройство именно в статическом состоянии (см. пункт 37.2) Требований ИЗ).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а именно «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», являются признаками устройства.

При этом анализ источников информации [1]-[8] показал следующее.

Из патента [1] известен пластиковый брелок, оснащенный по меньшей мере одной RFID-меткой (см. пункт 1 формулы), при этом данный брелок состоит из основы и композитных линз, расположенных с лицевой и оборотной сторон основы (см. пункт 1 формулы). При этом основа включает слой преламината, имеющего как минимум одну RFID-метку и расположенного в центре основы (см. пункт 1 формулы). При этом к преламинату с двух сторон прилегают декоративно-информационный слой лицевой стороны и декоративно-информационный слой оборотной стороны (см. пункт 1 формулы). При этом к указанным слоям прилегают внешние защитные ламинирующие слои из PVC (поливинилхлорид) (см. пункты 1, 2 формулы, интернет-ссылка [2]). При этом поверх основы с оборотной и лицевой сторон нанесены слои композитной линзы (см. пункт 1 формулы).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что устройство по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, отличается от решения, известного из патента [1], следующими признаками, а именно наличием шероховатой поверхности на внешних защитных ламинирующих слоях для повышения сцепления с композитными линзами, полученной 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.

В свою очередь, из патента [6] известно получение шероховатого внешнего вида на внешних ламинирующих слоях, полученного при спрессовывании слоев основы термокомпрессионным способом в пресс-ламинаторе под давлением с использованием пластин из нержавеющей стали (см. пункт 1 формулы, колонка 8 абзац 2, фиг. 1). При этом указанные пластины имеют шероховатую поверхность с одной стороны и примыкают стороной с шероховатой поверхностью к внешним ламинирующим слоям основы во время спрессовывания слоев основы термокомпрессионным способом в пресс-ламинаторе (см. колонка 8 абзац 2, фиг. 1, 5а, 6а).

При этом необходимо обратить внимание, что получение данной шероховатой поверхности направлено на изготовление карточки с совершенно гладкой лицевой стороной, за исключением отдельных участков, соответствующих, например, тексту или логотипу, которые имеют матовый или шероховатый внешний вид (см. колонка 8 абзац 2) и на обеспечение хорошей адгезии только между ламинирующими слоями основы (см. колонка 3 абзац 3 снизу).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в патенте [6] отсутствуют сведения о признаке независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента, характеризующего наличие шероховатой поверхности на внешних защитных ламинирующих слоях для повышения сцепления именно с композитными линзами.

В свою очередь, в отношении источников информации [3]-[5], [7], [8] необходимо отметить следующее.

В источнике информации [3] содержится информация о теоретической основе для направленного повышения адгезионной способности полимеров путем увеличения степени их полирадикальности с помощью механической активации.

В источнике информации [4] содержится информация о прямой зависимости адгезионной прочности с площадью фактического контакта.

В источнике информации [5] содержится информация о видах адгезии полимеров, в частности, механической, благодаря которой повышается прочность склеивания.

В источниках информации [7], [8] содержится информация об устройствах для нанесения покрытий на различные тела, при этом эти тела в процессе нанесения на них покрытия фиксируются при помощи удерживающего устройства.

Однако, в источниках информации [1]-[8] отсутствуют сведения о таком признаке независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, как наличие шероховатой поверхности на внешних защитных ламинирующих слоях для повышения сцепления именно с композитными линзами (см. пункт 76 Правил ИЗ).

Таким образом, устройство, отраженное в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента, явным образом не следует из сведений, содержащихся в источниках информации [1]-[8] (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

На данном основании можно сделать вывод, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

При этом следует отметить, что анализ существенности признаков независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, проведенный в возражении, не опровергает сделанных выше выводов.

В отношении способа, отраженного в независимом пункте 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, необходимо отметить следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что признаки независимого пункта 2 формулы, характеризующей группу

изобретений по оспариваемому патенту, а именно «для получения шероховатой поверхности» представляет собой технический результат и не является признаком способа.

Данный вывод обусловлен следующим.

Признаки независимого пункта 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а именно «для получения шероховатой поверхности», по существу говорят о том, об условиях осуществления такого действия, как получение шероховатой поверхности на внешних защитных ламинирующих слоях из поливинилхлорида при накладывании к этим слоям металлических пластин (см. пункт 43 Требований ИЗ).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что признаки независимого пункта 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а именно «для получения шероховатой поверхности», являются признаками способа.

При этом необходимо отметить следующее.

В способе, отраженном в независимом пункте 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, содержатся все признаки независимого пункта 1 этой формулы в виде ссылки на этот пункт.

При этом как было указано выше в источниках информации [1]-[8] не содержится сведений обо всех признаках независимого пункта 1 данной формулы.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что из источников информации [1]-[8] также неизвестны все признаки независимого пункта 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

На данном основании можно сделать вывод, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по независимому пункту 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому

патенту, несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.03.2020, патент Российской Федерации на изобретение № 2715172 оставить в силе.