

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от ООО «Дарсайд-АСП» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 18.04.2008, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2286257, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение №2286257 выдан по заявке №2003109623/12 с приоритетом от 13.10.2000 на группу изобретений на имя фирмы БОЭГЛИ-ГРАВЮР С.А., Швейцария (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой изобретения:

«1. Устройство для глянцеваия и одновременного тиснения упаковочной фольги, содержащее, по крайней мере, два валика для тиснения, причем один валик подсоединен к приводу, валики могут приводиться в движение по отдельности или вместе и приспособлены к тому, чтобы упруго давить друг на друга, а пирамидальные или конические зубцы валиков имеют срезанные верхушки, отличающееся тем, что зубцы (Т2), по крайней мере, одного валика имеют другую геометрическую форму и/или поверхность, чем зубцы (Т1), предназначенные для глянцеваия, при этом зубцы (Т2) производят в соответствующих местах проходящей упаковочной фольги тисненные знаки (L), поверхность которых обеспечивает изменение внешнего вида этих знаков в зависимости от угла наблюдения (O) и/или от вида и/или от положения источника света (LS).

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что другие зубцы (Т2) имеют меньшую высоту по сравнению с остальными зубцами (Т1).

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что другие зубцы (Т2) имеют другую форму боковых сторон или краев, чем остальные зубцы (Т1).

4. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что поверхность срезанной части других зубцов (Т2) структурирована.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно содержит два валика для тиснения.

6. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что за вторым валиком для тиснения следует, по крайней мере, другой валик для тиснения, взаимодействующий с первым или предшествующим валиком для тиснения, для того, чтобы получить при повторном тиснении знаки, внешний вид которых меняется, причем другие зубцы (Т2) имеются на одном или нескольких валиках.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что валики для тиснения взаимно синхронизированы с помощью синхронизирующих средств.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что, по крайней мере, один из не присоединенных к приводу валиков закреплен через цапфу таким образом, что он способен отклоняться в продольном направлении оси, и/или в направлении контактного давления, и/или в направлении прохождения тисненого материала.

9. Металлизированная и/или отражающая упаковочная фольга, полученная с помощью устройства по п.1, отличающаяся тем, что она является гляцеванной и на гляцевом фоне имеет знак (L), интенсивность которого меняется в зависимости от угла наблюдения (O) и/или вида и/или положения источника света (LS).

10. Фольга по п.9, отличающаяся тем, что она содержит, по крайней мере, одну группу знаков (L), имеющих одинаковый внешний вид по отдельности, в парах или в группах».

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

В возражении отмечено, что признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту «зубцы (T2) производят в соответствующих местах проходящей упаковочной фольги тисненные знаки (L), поверхность которых обеспечивает изменение внешнего вида этих знаков в зависимости от угла наблюдения (O) и/или от вида и/или от положения источника света (LS)» не относятся к признакам, характеризующим объект-устройство, а «являются техническим результатом, представляющим собой характеристику технического эффекта, явления, свойства, объективно проявляющихся при использовании продукта – запатентованного устройства». При этом все существенные признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту известны из описаний к патентам-аналогам: США №3673839 [1], Великобритании №1312359 [2], Франции №2058248 [3] и Бельгии №754620 [4]. В возражении отмечено, что фольга, обработанная на устройстве [1] будет обладать такими же свойствами, что и фольга, обработанная на устройстве по пункту 1 формулы оспариваемого патента. Выполнение средства для обеспечения тиснения фольги при движении ее между валиками путем создания давления в зоне обработки за счет упругого прижатия валиков известно из описания к патенту США №5007271 [5], а понятия «форма зубца» и «форма поверхности зубца» пересекаются. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, заявленное устройство не

обеспечивает глянецования фольги, и, следовательно, является промышленно неприменимым, а признак «валики могут приводиться в движение по отдельности или вместе» не раскрыт в описании оспариваемого патента «с полнотой, достаточной для его осуществления». В возражении также отмечено, что фольга полученная с помощью устройства по пункту 1 формулы изобретения не будет иметь глянцевого фона, следовательно в этой части изобретение по независимому пункту 9 не является промышленно применимым. Кроме того признаки пункта 9 формулы изобретения по оспариваемому патенту известны из описания к патенту EP №0191042 [6]. В возражении также приведен анализ признаков зависимых пунктов формулы изобретения по оспариваемому патенту и, в частности, отмечено, что признак зависимого пункта 10 формулы изобретения по оспариваемому патенту известен из описания к патенту EP №0789106 [7].

Экземпляр данного возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Патентообладатель представил отзыв по мотивам возражения, в котором отметил, что из публикации Европейской заявки №925911 В1 [8] известен способ глянецования, в котором «за счет пропуска фольги между валиками с мелкими зубьями образуется мелкое тиснение, которое тем не менее создает блеск за счет отражения множеством мелких граней, образовавшихся при этом тиснении», в этом смысле в оспариваемом патенте и употреблено слово «глянецование». В отношении признаков «валики могут приводиться в движение по отдельности или вместе», патентообладатель отмечает, что движение валиков «по отдельности» раскрыто в патентном документе [5], в этом случае привод присоединен только к одному валику, а второй не связан с первым валиком каким-либо приводом. При этом «движение валиков «вместе» реализуется, например, когда валики связаны между собой зубчатыми колесами» (см. патентный документ [3]). Что

касается признаков «при этом зубцы (T2) производят в соответствующих местах проходящей упаковочной фольги тисненные знаки (L), поверхность которых обеспечивает изменение внешнего вида этих знаков в зависимости от угла наблюдения (O) и/или от вида и/или от положения источника света (LS)», патентообладатель отмечает следующее. Перечень признаков, которыми может быть охарактеризовано устройство как объект изобретения, не является исчерпывающим. Далее в отзыве указано, что патентный документ [1] не содержит всей совокупности существенных признаков пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту. Кроме того патентообладатель отмечает, что лицом, подавшим возражение, анализ соответствия изобретения по пункту 1 формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень» проведен некорректно, для доказательства такого тезиса лицу, подавшему возражение, «следовало бы выделить отличительные признаки п. 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту и проанализировать известность из уровня техники их влияния на технический результат». В отношении пункта 9 формулы изобретения по оспариваемому патенту, патентообладатель отмечает, что утверждение лица, подавшего возражение, о том, что фольга, обработанная на устройстве по пункту 1 формулы оспариваемого патента, не может быть глянцевой и не имеет глянцевого фона является бездоказательным и противоречит уровню техники, следовательно, бездоказательным является и утверждение, что пункт 9 формулы оспариваемого изобретения «в этой части не является промышленно применимым». Кроме того, патентообладатель не согласен с доводами лица, подавшего возражения, о том, что фольга по пункту 9 формулы не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», поскольку пункт 9 включает в себя все признаки пункта 1.

В процессе рассмотрения возражения от сторон участвующих в

рассмотрении потупил ряд дополнительных материалов.

Данное заседание коллегии было перенесено по ходатайству представителя патентообладателя.

В корреспонденции, поступившей в палату по патентным спорам 22.04.2009, лицо подавшее возражение отмечает, следующее. Содержание понятия «глянцевать» заключается в полировании, лощении, лакировании, придании гладкости, зеркальности, блеска, т.е. в устройстве по пункту 1 формулы изобретения оспариваемому патенту глянцевание фольги происходить не будет. Признаки «пирамидальные зубцы» содержится в описании к патентному документу [1]. Как уже отмечалось в возражении, понятия «зубцы имеют другую геометрическую форму» и «зубцы имеют другую поверхность» пересекаются, изменение «геометрии поверхности геометрического тела приводит к изменению геометрической формы геометрического тела». Признак «зубцы Т2 производят в соответствующих местах проходящей упаковочной фольги тисненные знаки (L)» не является конструктивным, является признаком способа, т.е. неправомерно включен в формулу изобретения оспариваемого патента. Кроме того из патентного документа [7] «известно расположение зубцов с измененной формой определенным образом, чтобы на изделии получился рисунок, соответствующий расположению зубцов». Признак «поверхность знаков обеспечивает изменение внешнего вида этих знаков в зависимости от угла наблюдения (O) и/или от вида и/или от положения источника света (LS)» не относится к конструкции устройства для тиснения упаковочной фольги и, по существу, является описанием свойств полученного в результате тиснения фольги. При этом аналогичные свойства тисненого продукта описаны в патентном документе EP №0194042 [9].

На заседании коллегии представителями лица, подавшего возражение, были представлены следующие материалы:

-Англо-русский словарь, ООО «Харвест» Минск, ООО «Издательство АСТ» Москва, 2003 г., далее – [10];

- Толковый словарь русского языка, под. ред. Б.М. Волина и Д.Н. Ушакова, «Государственное издательство иностранных и национальных словарей», 1994, Том 3, далее – [11];

- акт №1 экспериментальной проверки, с приложениями 1 и 2, расчет эвольвенты, далее – [12].

Представителем патентообладателя на заседании коллегии были представлены следующие материалы:

- представлен перевод на русский язык, публикации [8]

- Новый французско-русский словарь, «Русский язык» Москва, 2002 г., 7-е издание, стереотипное, стр. 990, далее – [13];

- Современный толковый словарь русского языка, «НОРИНТ» Санкт-Петербург, 1999 г., далее – [14];

- Новый большой англо-русский словарь, «Русский язык» Москва, 1998 г., Издание 3-е, стереотипное, стр. 40, 659, далее – [15].

Данное заседание коллегии было перенесено для корректировки формулы изобретения по оспариваемому патенту.

В палату по патентным спорам 18.05.2009 поступила корреспонденция от лица, подавшего возражение, в которой содержится перевод на русский язык патентного документа [2], с просьбой о приобщении его к материалам дела заявки.

На заседании коллегии представителями, лица подавшего возражение, было представлено дополнение к возражению, в котором указано, что устройство по пункту 1 формулы оспариваемого патента и устройство, известное из патентного документа [2] «содержат одинаковую совокупность общих существенных признаков изобретения для варианта с пирамидальными зубцами, необходимых и достаточных для достижения

указанного в описании» оспариваемого патента технического результата. В упомянутом дополнении также указано, что устройство по пункту 1 формулы оспариваемого патента не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку известно из источников информации [2] и [5]. Лицо, подавшее возражение, несогласно с доводом патентообладателя в том, что признак «поверхность упаковочной фольги, на которой вытеснены знаки, обеспечивает изменение внешнего вида этих знаков в зависимости от угла наблюдения и/или от вида и/или от положения источника света» является признаком, выраженным на функциональном уровне.

С дополнением к возражению представлены следующие материалы:

- перевод на русский язык пункта 1 формулы публикации EP №0925911, далее – [16];
- заключение специалиста, далее – [17];
- патентный документ EP №1324877 на английском языке и его перевод на русский язык, далее – [18];
- справка преподавателя английского языка для иностранцев английского колледжа, далее – [19];
- патентный документ EP №1867470, опубл. 19.12.2007, далее – [20];
- решение Суда Высшей инстанции Франции Парижа и его перевод на русский язык, далее – [21];
- патентный документ EP №1324877 на французском языке и его перевод на русский язык, далее – [22].

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

С учетом даты международной подачи заявки правовая база для оценки охраноспособности запатентованной группы изобретений включает Патентный

закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 386 с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение определяется его формулой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту 2 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки: наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов); наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом; среда, выполняющая функцию элемента. Не следует использовать для характеристики устройств признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе

обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5 Правил ИЗ, в случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, при установлении возможности использования изобретения 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 любом из пунктов 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 по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом пунктом 3 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем

признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил, изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 19.8. Правил ИЗ если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле, непатентоспособно, и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, выносится решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 2.2 Правил ППС возражения и заявления, а также прилагаемые к ним материалы представляются на русском или другом языке. Если возражение, заявление и прилагаемые к нему материалы представляются на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский язык, подписанный лицом, подавшим возражение или заявление, или его патентным поверенным. Возражение и заявление, представленное на другом языке, считается поданным на дату его поступления в палату по патентным спорам, если его перевод поступил не позднее двух месяцев с даты направления лицу, подавшему возражение или заявление, палатой по

патентным спорам уведомления о необходимости выполнения данного требования.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны. В случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными настоящими Правилами.

Согласно пункту 3.1 Правил ППС экземпляр возражения вместе с уведомлением о принятии его к рассмотрению направляется обладателю исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак или обладателю свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара (далее - правообладателю) с предложением до даты проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам представить отзыв в палату по патентным спорам и лицу, подавшему возражение или заявление.

В соответствии с пунктом 3.2 Правил ППС в случае, если поступившее в палату по патентным спорам возражение или заявление не удовлетворяет

условиям его подачи, предусмотренным разделом II Правил ППС, лицу, подавшему возражение или заявление, в месячный срок с даты их поступления в палату по патентным спорам направляется уведомление о том, что возражение или заявление не принимаются к рассмотрению. В необходимых случаях палата по патентным спорам может в месячный срок с даты поступления возражения или заявления направить лицу, его подавшему, запрос с предложением в течение трех месяцев с даты его получения представить сведения, необходимые для рассмотрения возражения или заявления. В случае своевременного представления запрошенных сведений возражение или заявление считается поступившим на дату фактического поступления, при этом в месячный срок с даты поступления в палату по патентным спорам указанных сведений лицу, подавшему возражение или заявление, направляется уведомление о принятии или об отказе в принятии возражения или заявления к рассмотрению. В случае, если в указанный трехмесячный срок запрошенные сведения не будут представлены, возражение или заявление не рассматривается, о чем палата по патентным спорам уведомляет лицо, его подавшее, по истечении пяти месяцев с даты направления запроса.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – могут быть признаны недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение,

правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся соответствия устройства по пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «промышленная применимость» показал следующее.

В качестве назначения устройства по пункту 1 формулы изобретения оспариваемого патента указано – «глянцевание и одновременное тиснение упаковочной фольги».

В пункте 1 формулы содержится признак «валики могут приводиться в движение по отдельности или вместе», однако в первоначальных материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не содержится каких-либо сведений о средствах и методах, позволяющих при условии присоединения лишь одного валика к приводу осуществить отдельное (независимое) вращение другого валика.

При этом нельзя согласиться с доводами патентообладателя, что движение валиков «по отдельности» раскрыто в патентном документе [5], где привод присоединен только к одному валику, а второй не связан с первым валиком каким-либо механизмом, поскольку при работе устройства, известного из документа [5], упомянутый второй валик, будет приводиться в движение одновременно с первым валиком за счет контакта с его поверхностью или за счет контакта с обрабатываемым материалом.

Таким образом, альтернативные варианты устройства по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, содержащие признак «валики могут приводиться в движение по отдельности» не соответствуют условию охраноспособности «промышленная применимость».

В отношении реализации указанного заявителем назначения необходимо отметить следующее.

В независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту отмечено, что валики имеют зубцы, предназначенные для глянцеваания и зубцы, предназначенные для тиснения знаков, а в первоначальных материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, отмечено, что из уровня техники известно устройство по европейскому патенту [8], осуществляющее одновременно теснение и глянцеваание за счет взаимопроникновения зубцов валиков. При этом в соответствии с представленным патентообладателем переводом патентного документа [8] изобретение, охарактеризованное в нем, относится к глянцеваанию (сатинированию).

Известно, что понятие глянцеваать означает – делать глянцевым; придавать глянец; глянец – это блеск начищенной, отполированной или покрытой лаком поверхности; отблеск на какой-либо гладкой поверхности (см. словарь [14]). Данные аргументы не позволяют согласиться с доводами патентообладателя, что в устройстве по пункту 1 оспариваемого патента будет осуществляться глянцеваание за счет пропускания фольги между валиками с зубьями, поскольку фольга на выходе из валиков, перестанет быть гладкой и не станет отполированной.

Таким образом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что устройство по пункту 1 формулы оспариваемого патента не реализует своего назначения, а следовательно не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

При этом в соответствии с вышеизложенным подпунктом 4 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, изобретение, охарактеризованное в пункте 1 формулы оспариваемого патента, не проверяется на соответствие условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся соответствия технического решения по пункту 9 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «промышленная применимость» показал следующее.

Поскольку, независимый пункт 9 формулы изобретения, включает в себя все признаки пункта 1 формулы, а устройство по пункту 1 формулы не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», то по тем же основаниям изобретение по пункту 9 формулы оспариваемого патента также не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

При этом в соответствии с вышеизложенным подпунктом 4 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, изобретение, охарактеризованное в пункте 9 формулы оспариваемого патента, не проверяется на соответствие условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В соответствии с положениями пункта 4.9 Правил ППС, коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения.

На заседании коллегии представитель патентообладателя представил скорректированную формулу изобретения, в следующей редакции:

«1. Устройство для тиснения упаковочной фольги, содержащее, по крайней мере, два валика для тиснения, причем один валик подсоединен к приводу, валики могут приводиться в движение вместе и приспособлены к тому, чтобы упруго давить друг на друга, а пирамидальные или конические зубцы валиков имеют срезанные верхушки, отличающееся тем, что другие

зубцы (Т2), по крайней мере, одного валика имеют другую геометрическую форму и/или поверхность, чем остальные зубцы (Т1), при этом другие зубцы (Т2) производят в соответствующих местах проходящей упаковочной фольги тисненные знаки (L), поверхность которых обеспечивает изменение внешнего вида этих знаков в зависимости от угла наблюдения (O) и/или от вида и/или от положения источника света (LS).

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что другие зубцы (Т2) имеют меньшую высоту по сравнению с остальными зубцами (Т1).

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что другие зубцы (Т2) имеют другую форму боковых сторон или краев, чем остальные зубцы (Т1).

4. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что поверхность срезанной части других зубцов (Т2) структурирована.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно содержит два валика для тиснения.

6. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что за вторым валиком для тиснения следует, по крайней мере, другой валик для тиснения, взаимодействующий с первым или предшествующим валиком для тиснения, для того, чтобы получить при повторном тиснении знаки, внешний вид которых меняется, причем другие зубцы (Т2) имеются на одном или нескольких валиках.

7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что валики для тиснения взаимно синхронизированы с помощью синхронизирующих средств.

8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что, по крайней мере, один из не присоединенных к приводу валиков закреплен через цапфу таким образом, что он способен отклоняться в продольном направлении оси, и/или в направлении контактного давления, и/или в направлении прохождения тисненого материала.

9. Металлизированная и/или отражающая упаковочная фольга, полученная с помощью устройства по п. 1, отличающаяся тем, что она имеет знак (L), интенсивность которого меняется в зависимости от угла наблюдения (O) и/или вида и/или положения источника света (LS).

10. Фольга по п. 9, отличающаяся тем, что она содержит, по крайней мере, одну группу знаков (L), имеющих одинаковый внешний вид по отдельности, в парах или в группах».

Анализ скорректированной формулы показал, что из нее исключены все признаки, наличие которых в формуле оспариваемого патента делали его несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость». При этом необходимо отметить, что направление скорректированной формулы на дополнительный информационный поиск, было не целесообразным и привело бы к затягиванию делопроизводства, поскольку формула скорректирована путем исключения признаков.

Анализ соответствия устройства по независимому пункту 1 скорректированной формулы условию охраноспособности «новизна» показал следующее.

В отношении источников информации, упомянутых в первоначально поданном возражении необходимо отметить следующее.

Источник информации [3] принимается к рассмотрению только в отношении релевантной части, представленной в переводе на русский язык, а именно в отношении строк 35-38, страницы 5. Источники информации [2], [4], [6], не принимаются к рассмотрению, поскольку не были представлены в установленный срок (см. пункт 3.2 Правил ППС).

Известно устройство по патенту [1] для тиснения упаковочной фольги, содержащее два валика для тиснения, один из которых присоединен к приводному мотору, валики приводятся в движение вместе, причем зубцы валиков имеют примерно пирамидальную форму и срезанные верхушки, а

форма некоторых зубцов (по крайней мере одного валика) может отличаться от остальных для получения «особого эффекта (рисунка)».

При этом нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что признак «зубцы (Т2) производят в соответствующих местах проходящей упаковочной фольги тисненные знаки (L), поверхность которых обеспечивает изменение внешнего вида этих знаков в зависимости от угла наблюдения (O) и/или от вида и/или от положения источника света (LS)» не характеризует устройство, а «является техническим результатом». Здесь целесообразно отметить следующее: во-первых, объем правовой охраны определяется формулой (см. процитированный выше пункт 4 статьи 3 Закона); во-вторых, согласно подпункту 2 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, перечень признаков, характеризующих устройство не является закрытым; в-третьих, указанный выше признак является признаком, выраженным на функциональном уровне. При этом можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что понятия «форма зубца» и «форма поверхности зубца» пересекаются, однако, в формуле фигурирует понятие «поверхность зуба», а не «форма поверхности зуба» (как следует из описания к оспариваемому патенту, поверхность зубцов может быть шероховатой, гофрированной или рифленой). Кроме того можно согласиться доводами лица, подавшего возражение, что понятие пирамидальный, означает напоминающий по форме пирамиду (см. Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, «Русские словари», Москва, 1994 г., стр. 263). Также следует отметить, что тиснение – это выдавливание рельефных рисунков, узоров на чем-либо (см. Современный толковый словарь русского языка, «НОРИНТ» Санкт-Петербург, 1998 г., далее – [23], стр. 1324), при этом нельзя утверждать, что любой рельефный рисунок будет изменять внешний вид в зависимости от угла наблюдения и/или от вида и/или от положения источника света.

Сопоставительный анализ устройства по независимому пункту 1 скорректированной формулы изобретения и устройства по патенту [1] показал, что устройство по пункту 1 скорректированной формулы отличается от устройства по патенту [1] наличием следующих признаков:

- валики приспособлены к тому, чтобы упруго давить друг на друга;
- зубцы валиков выполнены коническими (альтернативный признак);
- поверхность зубцов, образующих рисунок (зубцы Т2), отличается от формы и поверхности других зубцов (зубцы Т1) (альтернативный признак);
- геометрическая форма и поверхность зубцов, образующих рисунок, отличается от формы и поверхности других зубцов (альтернативный признак);
- нанесение тисненых знаков, поверхность которых обеспечивает изменение внешнего вида этих знаков в зависимости от угла наблюдения и/или от вида и/или от положения источника света (альтернативные признаки).

Известно устройство по патенту [3] для тиснения упаковочной фольги, содержащее два валика для тиснения, один из которых присоединен к приводному мотору, валики приводятся в движение вместе, причем форма некоторых зубцов (по крайней мере одного валика) может отличаться от остальных для получения особенного орнамента.

Здесь необходимо отметить, что орнамент – это узор в виде ритмичного чередования геометрических или изобразительных элементов, использующих растительные или животные мотивы (см. словарь [23], стр. 726), при этом нельзя утверждать, что любой узор орнамента будет изменять внешний вид в зависимости от угла наблюдения и/или от вида и/или от положения источника света.

Сопоставительный анализ устройства по независимому пункту 1 скорректированной формулы изобретения и устройства по патенту [3] показал, что устройство по пункту 1 скорректированной формулы отличается от устройства по патенту [3] наличием следующих признаков:

- валики приспособлены к тому, чтобы упруго давить друг на друга;
- зубцы валиков выполнены пирамидальными или коническими и имеют срезанные верхушки (альтернативные признаки);
- поверхность зубцов, образующих рисунок (зубцы Т2), отличается от формы и поверхности других зубцов (зубцы Т1) (альтернативный признак);
- геометрическая форма и поверхность зубцов, образующих рисунок, отличается от формы и поверхности других зубцов (альтернативный признак);
- нанесение тисненных знаков, поверхность которых обеспечивает изменение внешнего вида этих знаков в зависимости от угла наблюдения и/или от вида и/или от положения источника света (альтернативные признаки).

Таким образом, в представленном возражении не содержится источников информации позволяющих судить о несоответствии альтернативных вариантов устройства по независимому пункту 1 скорректированной формулы изобретения условию охраноспособности «новизна».

Анализ соответствия устройства по независимому пункту 1 скорректированной формулы условию охраноспособности «изобретательский уровень» показал следующее.

Наиболее близким аналогом к устройству по пункту 1 скорректированной формулы является устройство для тиснения, охарактеризованное в патентном документе [1].

Выше были выявлены отличия устройства по независимому пункту 1 скорректированной формулы изобретения от устройства по патенту [1].

Техническим результатом, отраженным в описании оспариваемого патента, является обеспечение тиснения плоского материала знаками (рисунками), включающими оптические эффекты, зависящие от положения наблюдателя и/или источника света, которые трудно подделать.

Из патентного документа [5] известно устройство, в котором валики для тиснения упаковочной фольги приспособлены к тому, чтобы упруго давить

друг на друга. Однако из патентного документа [5] не известны следующие признаки пункта 1 скорректированной формулы:

- зубцы валиков выполнены коническими (альтернативный признак);
- поверхность зубцов, образующих рисунок (зубцы T2), отличается от формы и поверхности других зубцов (зубцы T1) (альтернативный признак);
- геометрическая форма и поверхность зубцов, образующих рисунок, отличается от формы и поверхности других зубцов (альтернативный признак);
- нанесение тисненых знаков, поверхность которых обеспечивает изменение внешнего вида этих знаков в зависимости от угла наблюдения и/или от вида и/или от положения источника света (альтернативные признаки).

Таким образом, в представленном возражении не содержится источников информации позволяющих судить о несоответствии альтернативных вариантов устройства по независимому пункту 1 скорректированной формулы изобретения условию охраноспособности «изобретательский уровень».

Анализ соответствия технического решения по независимому пункту 9 скорректированной формулы условиям охраноспособности «новизна» и «изобретательский уровень» показал следующее.

Ввиду того, что фольга по независимому пункту 9 скорректированной формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризуется всеми признаками формулы независимого пункта 1 скорректированной формулы изобретения, в отношении которого установлено соответствие условиям охраноспособности «новизна» и «изобретательский уровень», то и фольга по независимому пункту 9 скорректированной формулы изобретения удовлетворяет условиям охраноспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В отношении дополнительно представленных материалов необходимо отметить следующее.

Патентные документы [2], [9], [18], [20] изменяет мотивы возражения, поскольку не были представлены в первоначальном возражении (см. процитированный выше пункт 2.5 Правил) в связи с чем, они не принимаются к рассмотрению.

Акт с приложениями [12] и заключение специалиста [17], подписаны лицами, не назначенными судом для проведения независимой экспериментальной проверки и независимой экспертизы соответственно в связи с чем, они не принимаются к рассмотрению.

Справка [19] представлена на иностранном языке в связи с чем, она не принимается к рассмотрению (см. процитированный выше пункт 2.2 Правил ППС).

Судебное решение [21] не имеет отношения к материалам рассматриваемой заявки в связи с чем, оно не принимается к рассмотрению.

В соответствии с вышеизложенным, анализ скорректированной формулы показал, что в возражении не содержится аргументов касающихся несоответствия охарактеризованной в указанной формуле группе изобретений условиям патентоспособности.

В палату по патентным спорам 15.06.2009 и 16.06.2009 от лица, подавшего возражение, поступило две корреспонденции, причем данные корреспонденции дублируют друг друга. В упомянутых корреспонденциях отмечено, что источник информации [2] не был принят к рассмотрению на заседании коллегии. Данное обстоятельство лицо, подавшее возражение считает неправомерным, поскольку источник информации [2] был упомянут в возражении. При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что пункт 2.2 Правил ППС, не содержит требований о предоставлении копий упомянутых в возражении источников информации и перевода их на русский язык, и доводы палаты по патентным спорам, приведенные в запросе о том, что в случае отказа в предоставлении копий указанных в возражении источников информации и их

заверенного перевода в трех месячный срок с даты получения запроса, данные источники не будут приняты во внимание при рассмотрении возражения, не предусмотрены Правилами ППС.

В отношении корреспонденций лица, подавшего возражения, необходимо отметить следующее.

В возражении поступившем в палату по патентным спорам был упомянут ряд патентных документов, в том числе и патент [2], однако ни один из них не был представлен с возражением. По мнению палаты по патентным спорам, данные документы были необходимы для рассмотрения возражения, в связи с чем, лицу подавшему возражение в соответствии с требованиями выше указанного пункта 3.2 Правил ППС был направлен запрос с предложением представить упомянутые в возражении патентные документы. В корреспонденции, поступившей в палату по патентным спорам 21.07.2008 указано, что лицо, подавшее возражение, «не находит необходимым» представлять патентный документ [2], поскольку он не содержит «дополнительной информации по сравнению с описанием» патента [1]. Таким образом, палатой по патентным спорам к рассмотрению было принято возражение с материалами, которые лицо, подавшее возражение, сочло необходимым представить. В соответствии с вышеуказанным пунктом 3.1 Правил ППС материалы принятого возражения направляются патентообладателю. То есть, источник информации, который не был представлен лицом, подавшим возражение, не мог быть направлен патентообладателю, и соответственно патентообладатель не мог с ним ознакомиться. Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 2.5 Правил ППС, источник информации [2], отсутствующий в возражении принятом к рассмотрению, не был принят к рассмотрению, поскольку он не был представлен в первоначальном возражении.

Однако коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным рассмотреть источник информации [2].

Анализ соответствия устройства по независимому пункту 1 скорректированной формулы условию охраноспособности «новизна» показал следующее.

Из патентного документа [2] известно устройство для тиснения упаковочной фольги, содержащее два валика для тиснения, один из которых присоединен к приводному мотору, валики приводятся в движение вместе, причем зубцы валиков имеют форму усеченной пирамиды, а форма некоторых зубцов может отличаться от остальных.

Сопоставительный анализ устройства по независимому пункту 1 скорректированной формулы изобретения и устройства по патенту [2] показал, что устройство по пункту 1 скорректированной формулы отличается от устройства по патенту [2] наличием следующих признаков:

- валики приспособлены к тому, чтобы упруго давить друг на друга;
- зубцы валиков выполнены коническими (альтернативный признак);
- поверхность зубцов, образующих рисунок (зубцы T2), отличается от формы и поверхности других зубцов (зубцы T1) (альтернативный признак);
- геометрическая форма и поверхность зубцов, образующих рисунок, отличается от формы и поверхности других зубцов (альтернативный признак);
- нанесение тисненных знаков, поверхность которых обеспечивает изменение внешнего вида этих знаков в зависимости от угла наблюдения и/или от вида и/или от положения источника света (альтернативные признаки).

Таким образом, материалы возражения с учетом источника информации [2] не позволяют сделать вывод о несоответствии устройства по независимому пункту 1 условию патентоспособности «новизна».

Анализ соответствия устройства по независимому пункту 1 скорректированной формулы условию охраноспособности «изобретательский

уровень» показал следующее.

Выше были выявлены отличия устройства по независимому пункту 1 скорректированной формулы изобретения от устройства по патенту [2].

Техническим результатом, отраженным в описании оспариваемого патента, является обеспечение тиснения плоского материала знаками (рисунками), включающими оптические эффекты, зависящие от положения наблюдателя и/или источника света, которые трудно подделать.

Из патентного документа [5] известно устройство, в котором валики для тиснения упаковочной фольги приспособлены к тому, чтобы упруго давить друг на друга. Однако из патентного документа [5] не известны следующие признаки пункта 1 скорректированной формулы:

- зубцы валиков выполнены коническими (альтернативный признак);
- поверхность зубцов, образующих рисунок (зубцы T2), отличается от формы и поверхности других зубцов (зубцы T1) (альтернативный признак);
- геометрическая форма и поверхность зубцов, образующих рисунок, отличается от формы и поверхности других зубцов (альтернативный признак);
- нанесение тисненных знаков, поверхность которых обеспечивает изменение внешнего вида этих знаков в зависимости от угла наблюдения и/или от вида и/или от положения источника света (альтернативные признаки).

Таким образом, материалы возражения с учетом источника информации [2] не позволяют сделать вывод о несоответствии устройства по независимому пункту 1 условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.04.2008, патент Российской Федерации на изобретение №2286257 признать недействительным частично, и выдать новый патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной на заседании коллегии с учетом дополнений.

(21) 2003109623/63

(51) МПК

B31F 1/07 (2006.01)

(57) 1. Устройство для тиснения упаковочной фольги, содержащее, по крайней мере, два валика для тиснения, причем один валик подсоединен к приводу, валики могут приводиться в движение вместе и приспособлены к тому, чтобы упруго давить друг на друга, а пирамидальные или конические зубцы валиков имеют срезанные верхушки, отличающиеся тем, что другие зубцы (Т2), по крайней мере, одного валика имеют другую геометрическую форму и/или поверхность, чем остальные зубцы (Т1), при этом другие зубцы (Т2) производят в соответствующих местах проходящей упаковочной фольги тисненные знаки (L), поверхность которых обеспечивает изменение внешнего вида этих знаков в зависимости от угла наблюдения (O) и/или от вида и/или от положения источника света (LS).

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что другие зубцы (Т2) имеют меньшую высоту по сравнению с остальными зубцами (Т1).

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что другие зубцы (Т2) имеют другую форму боковых сторон или краев, чем остальные зубцы (Т1).

4. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что поверхность срезанной части других зубцов (Т2) структурирована.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно содержит два валика для тиснения.

6. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что за вторым валиком для тиснения следует, по крайней мере, другой валик для тиснения, взаимодействующий с первым или предшествующим валиком для тиснения,

для того, чтобы получить при повторном тиснении знаки, внешний вид которых меняется, причем другие зубцы (Т2) имеются на одном или нескольких валиках.

7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что валики для тиснения взаимно синхронизированы с помощью синхронизирующих средств.

8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что, по крайней мере, один из не присоединенных к приводу валиков закреплен через цапфу таким образом, что он способен отклоняться в продольном направлении оси, и/или в направлении контактного давления, и/или в направлении прохождения тисненого материала.

9. Металлизированная и/или отражающая упаковочная фольга, полученная с помощью устройства по п. 1, отличающаяся тем, что она имеет знак (L), интенсивность которого меняется в зависимости от угла наблюдения (O) и/или вида и/или положения источника света (LS).

10. Фольга по п. 9, отличающаяся тем, что она содержит, по крайней мере, одну группу знаков (L), имеющих одинаковый внешний вид по отдельности, в парах или в группах.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы чертежи в первоначальной редакции заявителя и описание в редакции палаты по патентным спорам.