

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение «Констанция Тайх ГмбХ» (далее – заявитель), поступившее 24.12.2010, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на группу изобретений по заявке №2003136266/28, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Защищенная от подделки металлическая фольга», охарактеризованная совокупностью признаков формулы, приведенной в корреспонденции заявителя, поступившей 02.04.2010, в следующей редакции:

"1. Защищенная от подделки металлическая фольга, структурированная в частичной области своей поверхности, посредством чего указанная частичная область по сравнению с остальной областью поверхности имеет отличающуюся дифракцию, рассеяние, преломление или отражение света, отличающаяся тем, что указанная структурированная частичная область поверхности показывает продольное структурирование с линейной структурой и дополнительное поперечное структурирование с линейной структурой таким образом, что указанная структурированная частичная область на металлической фольге представляет собой идентификационный знак, который вызывает изменение дифракции, рассеяния, преломления или отражения света, и используется для выявления подлинности изделия.

2. Фольга по п.1, которая представляет собой алюминиевую фольгу.

3. Фольга по п.1, в которой указанная линейная структура упорядочена геометрически.

4. Фольга по п.1, в которой указанная линейная структура упорядочена произвольно.

5. Фольга по п.1, в которой структурированная частичная область снабжена прозрачным покрытием.

6. Фольга по п.5, в которой прозрачное покрытие содержит печатную краску.

7. Способ изготовления защищенной от подделки фольги, которая структурирована в области (4) своей поверхности, посредством чего эта область по сравнению с остальной областью (5) поверхности имеет отличающуюся дифракцию, рассеяние, преломление или отражение света отличающийся тем, что металлическую фольгу изготавливают прокаткой посредством рабочих валков (8), в направлении подачи продольно ориентированную структуру (5) поверхности вала переносят на поверхность металлической фольги, и на поверхности вала дополнительно создается структурирование в направлении поперечном направлению подачи, так, что на металлической фольге (1) получается структурированная область (4), ориентированная в продольном и поперечном направлениях, которая обуславливает изменение дифракции, рассеяния, преломления или отражения света, и используется для выявления подлинности изделия.

8. Способ по п. 6, отличающийся тем, что структурированная область создается с использованием лазерной технологии на поверхности вала в направлении поперечном направлению подачи»

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение от 22.06.2010 об отказе в выдаче патента на заявленную группу изобретений ввиду несоответствия устройства по независимому пункту 1 формулы условию

патентоспособности "новизна", а способа по независимому пункту 7 формулы - условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В решении об отказе приведены следующие источники информации:

- WO 02/30661 18.04.2002 – далее [1];

- US 6187455, 13.02.2001 – далее [2].

Заявитель не согласился с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса представил в палату по патентным спорам возражение от 24.12.2010.

По мнению заявителя, из патентного документа [1] известно устройство глянцевого и одновременного тиснения упаковочной фольги, а также сама фольга, изготовленная этим устройством «в которой символы в виде буквы «L» ошибочно рассматриваются экспертизой в качестве поперечных и продольных структур».

В возражении также указано, что «в зависимости от угла наблюдения или от положения источника света изменяется только внешний вид (интенсивность) символа в виде буквы «L», выполненного на фольге, то есть он является лишь «декоративным эффектом», а не идентификационным знаком, который вызывает изменение дифракции, рассеяния, преломления или отражения света и используется для выявления подлинности изделия.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты международной подачи заявки (30.04.2003) правовая база для оценки охраноспособности заявленной группы изобретений включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от

17.04.1998 №82, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612 с изменениями от 03.08.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.2. Правил ИЗ, изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.3. Правил ИЗ, 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 подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведённой выше формуле, которую палата по патентным спорам приняла к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Из патентного документа [1] известна защищенная от подделки металлическая фольга, структурированная в частичной области своей поверхности, посредством чего указанная частичная область по сравнению с остальной областью поверхности имеет отличающуюся дифракцию, рассеяние, преломление или отражение света, причем указанная структурированная частичная область поверхности показывает продольное структурирование с линейной структурой и дополнительное поперечное структурирование с линейной структурой таким образом, что указанная структурированная частичная область на металлической фольге представляет собой идентификационный знак, который вызывает изменение дифракции, рассеяния, преломления или отражения света, и используется для выявления подлинности изделия.

Здесь необходимо отметить, что мнение лица, подавшего возражение, о том, что знак, известный из патентного документа [1] является лишь «декоративным эффектом», а не идентификационным знаком, используемым для выявления подлинности изделия, вызывающим изменение дифракции, рассеяния, преломления или отражения света противоречит сведениям, приведенным в описании к патентному документу [1].

Так, в описании к патентному документу [1] указано, что структурирование частичной области металлической фольги достигается использованием при прокатке, по меньшей мере, одного рабочего вала, отличающегося от других валков, позволяющего получить на прокатываемой через него области фольги идентификационный знак, изображение которого изменяется в зависимости от угла зрения смотрящего на него человека и/или

вида источника света, освещающего знак, и/или расположения источника света относительно знака (описание к патентному документу [1] стр. 1 строка 28; стр. 2 строка 2; стр. 6 строки 4-9; стр. 8 строки 20-25).

Кроме того, различия в структуре поверхности идентификационного знака и металлической фольги в техническом решении по патентному документу [1] обуславливают изменение дифракции, рассеяния, преломления или отражения лучей света, попадающих на поверхность идентификационного знака и позволяют использовать идентификационный знак для защиты изделий от подделки (описание к патентному документу [1] стр. 2 строка 2; стр. 6 строки 4-9; стр. 8 строки 20-25).

На основании вышеуказанных доводов следует, что все признаки, приведенные в независимом пункте 1 формулы заявленного изобретения, включая характеристику назначения, известны из патентного документа [1].

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать изобретение по независимому пункту 1 заявленной формулы соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 7 условию патентоспособности «изобретательский уровень» показал следующее.

Из уровня техники известен способ изготовления защищенной от подделки фольги по патентному документу [1] характеризующийся тем, что фольга структурирована в области своей поверхности, посредством чего эта область по сравнению с остальной областью поверхности имеет отличающуюся дифракцию, рассеяние, преломление или отражение света, в котором металлическую фольгу изготавливают прокаткой посредством валков, в направлении подачи продольно ориентированную структуру поверхности вала

переносят на поверхность металлической фольги, и на поверхности валка дополнительно создается структурирование в направлении, поперечном направлению подачи, так, что на металлической фольге получается структурированная область, ориентированная в продольном и поперечном направлениях, которая обуславливает изменение дифракции, рассеяния, преломления или отражения света, и используется для выявления подлинности изделия.

Заявленное устройство отличается от способа по патентному документу [1] тем, что при прокатке фольги используются не чеканные, а рабочие валки.

Однако, из патентного документа [2] известно использование рабочих валков при прокатке фольги.

Здесь следует отметить, что согласно описанию к заявленной группе изобретений, технический результат от ее реализации заключается в обеспечении возможности проверки металлической фольги на ее подлинность и уменьшении исходной толщины алюминиевой фольги в процессе прокатки.

Результат заявленного изобретения, направленный на уменьшение исходной толщины алюминиевой фольги в процессе прокатки, достигается уже в способе по патентному документу [1] за счет прокатывания фольги через валки.

При этом, в описании к заявленному изобретению отсутствуют сведения о причинно-следственной связи признака использования именно рабочих валков, а не чеканных валков, и возможностью установления подлинности изделия.

Исходя из изложенного выше, можно констатировать, что из уровня техники выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками независимого пункта 7 формулы заявленного изобретения.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие

признать изобретение по независимому пункту 7 формулы соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что возражение не содержит оснований для признания группы заявленных изобретений патентоспособной и отмены решения Роспатента об отказе в выдаче патента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения от 24.12.2010, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам оставить в силе.