

СУД ВЫСШЕЙ ИНСТАНЦИИ ПАРИЖА

3-я палата, 3-й сектор

№ RG:

07/17231

№ подлинника: 3

Судебная повестка от:

12 декабря 2007 г.

**СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ,
вынесенное 20 мая 2009 г.**

ИСТЕЦ:

Компания BOEGLI-GRAVURES

24/26 Rue de la Gare P.O. BOX 9

CH-2074 MARIN SUISSE,

в лице Жака Арманго (Jacques ARMENGAUD), адвоката адвокатской коллегии Парижа
SEP J. ARMENGAUD & S.GUERLAIN, отделение W.07

ОТВЕТЧИК:

Компания DARSAIL Ltd

4 Kulneva St – 121170 MOSCOW (RUSSIE),

в лице Сержа Бинна (Serge BINN), адвоката адвокатской коллегии Парижа SELARL
LAVOIX, отделение P515

СОСТАВ СУДА:

Элизабет Бельфор (Elisabeth Belfort), вице-президент, *подпись судебного постановления,*
Ане Тона (Agnè Thaumat), вице-президент,
Флоранс Гуаш (Florence Gouache), судья,

Мари-Алин Пиньоле (Marie-Aline Pignolet), секретарь суда, *подпись судебного постановления*

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА:

В зале суда 2 февраля 2009 г.

Открытое судебное заседание

ВЫНЕСЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ:

Объявлено с передачей решения в канцелярию суда

Рассмотрение с участием заинтересованных лиц в суде первой инстанции

Копия исполнительного листа

Доставлена: 22.05.2009 г.

/подпись/

Страница 1

Судебное заседание от 20 мая 2009 г.
3-я палата, 3-й сектор
RG 07/17231

ФАКТЫ И ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН:

Компания BOEGLI-GRAVURES SA (именуемая ниже BOEGLI) является владельцем европейского патента, изданного под № 1 324 877, заявка на который была подана 3 октября 2001 г. и который был выдан 21 июня 2006 г.

В этом патенте описывается *«аппарат для гофрирования и сатинирования гладкого материала»*.

Этот инновационный аппарат используется для металлизированных упаковочных листов сигаретных пачек.

Во время выставки TABEXPO, которая проходила в выставочном павильоне в городе Виллепенте с 26 по 29 ноября 2007 г., компания DARSAIL представила и предлагала в продажу аппараты, которые компания BOEGLI посчитала контрафактными.

После судебного разрешения в выставочном павильоне была проведена конфискация товара, нарушающего права владельца патента.

Заявлением от 12 декабря 2007 г. компания BOEGLI-GRAVURES обратилась в суд, обвиняя компанию DARSAIL в нарушении авторских прав.

В соответствии с последними документами от 13 января 2009 г., компания BOEGLI-GRAVURES просит суд:

- постановить, что, импортируя, имея во владении, производя, предлагая для продажи или продавая аппараты и листы, произведенные аппаратами, предлагаемыми для продажи, которые воспроизводят характеристики патентных формул 1, 2, 5 и 8 Европейского патента № 1 324 877, принадлежащего компании BOEGLI-GRAVURES, компания DARSAIL является виновной в нарушении авторских прав в соответствии со статьей L 615-1 Кодекса об интеллектуальной собственности;

- запретить продолжение данных незаконных действий под страхом уплаты штрафа;

- произвести, согласно статье L 615-7-1 Кодекса об интеллектуальной собственности, изъятие контрафактных аппаратов и/или основных устройств аппарата, таких как валики и технические схемы, в целях их уничтожения за счет ответчика и под страхом уплаты штрафа;

- обязать компанию DARSAIL, согласно статье L 615-7 Кодекса об интеллектуальной собственности, выплатить предварительный частичный платеж в 500 000 евро в качестве возмещения ущерба после необходимого заключения эксперта и компенсацию в размере 50 000 евро согласно статье 700 Гражданского процессуального кодекса.

Все это провести для предварительного исполнения решения, которое должно вступить в силу, и получения разрешения на опубликование решения в газетах или журналах, а также на главной странице веб-сайта компании DARSAIL.

/подпись/

Страница 2

Судебное заседание от 20 мая 2009 г.
3-я палата, 3-й сектор
RG 07/17231

Компания DARSAIL, являющаяся российским юридическим лицом, в своих последних документах от 22 января 2009 г. заявила о:

- недействительности европейского патента № 1 324 877 французской стороны ввиду отсутствия новшества, отсутствия изобретательской деятельности или расширения сферы использования предмета патента, вне содержания зарегистрированного заявления;
- отсутствию контрафакции: поскольку на его стенде не было найдено никакого аппарата, признанного контрафактным, анализ представленных на рассмотрение валиков являлся в этом отношении недостаточным, так как речь шла о ненастоящих валиках из алюминия.

Также данная компания просит объявить о ничтожности всех патентных формул противопоставляемого патента и отказать в предъявленном иске, а также в необходимости уплаты истцу штрафа в размере 50 000 евро в соответствии со статьей 700 Гражданского процессуального кодекса.

ПО ЭТОМУ ПОВОДУ:

***В отношении европейского патента № 1 324 877:**

Изобретение касается аппарата для сатинирования (который наносит повторяющиеся рисунки) и гофрирования (который наносит совмещенные рисунки) упаковочных листов и на упаковочных листах, производимых данным аппаратом.

В патенте объясняется, что в настоящее время в технике существует:

- аппарат для сатинирования листа, состоящий из двух валиков для гофрирования, установленных взаимно перемещаемым образом, зубья которых зацепляются друг за друга. Гофрирование листа, который проходит между двумя валиками, выполняется путем снятия зубьев; в том месте, где не было зубьев, поверхность остается гладкой;
- предмет, гофрированный на подложках, на которых наштампованы элементы, определяющие рисунки, изменяющие свой вид в зависимости от угла зрения.

Проблемой, которую пытается решить патентообладатель, является создание аппарата для гофрирования, который штампует знаки, производящие различные оптические эффекты в зависимости от расположения и/или типа источника света в целях создания трудно воспроизводимых элементов защиты.

Для этого в патентной формуле 1 европейского патента № 1 324 877 описывается *«аппарат для одновременного сатинирования и гофрирования упаковочных листов с металлизированной поверхностью или состоящих из металла, имеющий как минимум два*

валика для гофрирования, связанных приводом и могущих работать совместно или по отдельности. Валики могут быть прижаты друг к другу эластичным образом, а пирамидальные или конические зубья валиков имеют сплюснутую вершину. Аппарат характеризуется тем, что пирамидальные (T2) или конические зубья как минимум одного валика имеют геометрическую форму и/или поверхность, отличающуюся от формы или поверхности зубьев (T1), предназначенных для сатинирования, для того, чтобы получить во время прохождения упаковочного листа

/подпись/

Страница 3

Судебное заседание от 20 мая 2009 г.
3-я палата, 3-й сектор
RG 07/17231

в этих местах гофрированные знаки (L), которые изменяют металлизированную поверхность упаковочного листа, и внешний вид которых изменяется в зависимости от угла зрения наблюдателя (θ) и/или в зависимости от типа и/или расположения источника света (LS)».

Высота разных зубьев T2 меньше высоты других зубьев (R2); зубья T2 имеют иную форму боковых сторон или граней, чем зубья T1 (R3). Поверхность приплюснутой стороны зубьев T2 является структурной (R4).

Патентная формула 5 предусматривает вариант, когда аппарат имеет третий валик для дополнительного гофрирования, который взаимодействует с первым валиком гофрирования или предыдущим валиком для получения дополнительной гофрировки, знаков различного вида; указанные валики имеют зубья T2.

В соответствии с патентной формулой 6, валики для гофрирования взаимно синхронизированы способами синхронизации.

Патентная формула 7 предусматривает возможность как минимум для одного из валиков для гофрирования, который не включен в работу, быть закрепленным так, чтобы быть способным *«отклоняться в продольном направлении оси и/или в направлении удельного давления, и/или в направлении прохождения материала для гофрирования».*

Патентная формула 8 защищает упаковочные листы, производимые аппаратом в соответствии с патентными формулами, указанными выше. Эти упаковочные листы представляют собой сатинирование и на этом сатинированном фоне как минимум один знак (L), интенсивность которого изменяется в зависимости от угла наблюдения (O) и/или типа и/или расположения источника света (LS), и содержат как минимум одну группу знаков (L), представляющую собой один и тот же вид индивидуально, парно или группами.

***О законности патента BOEGLI:**

***О законности патентной формулы 1:**

***О распространении предмета патента за пределы заявленного требования:**

Компания DARSAIL утверждает, что в описании патентного требования на момент его подачи листами изобретения являлись алюминиевые листы, без упоминания других

металлов, а также листов из бумаги или «синтетической металлизированной» подложки. Уточняя, что аппарат, на который заявлено притязание, может использоваться для сатинирования и гофрирования упаковочного листа с металлизированной поверхностью вне зависимости от подложки этой металлизированной поверхности или упаковочных листов, состоящих из какого-либо металла, владелец патента распространил предмет патента за пределы содержания требования на момент его подачи, что делает ничтожными патентную формулу 1 и другие подчиненные ей патентные формулы согласно статьям 138.(1).с Европейской патентной конвенции (СВЕ).

/подпись/

Страница 4

Судебное заседание от 20 мая 2009 г.
3-я палата, 3-й сектор
RG 07/17231

Суд выявил, что патентное заявление на момент его подачи уточняет на странице 7, строчках с 14 по 18 перевода: *«данные знаки могут использоваться на упаковках табачных изделий, сигарет, пищевых продуктов, шоколада, медикаментов и иных продуктов данного типа. Данные упаковочные ленты или листы состоят, главным образом, из алюминия или, главным образом, из гибкой бумаги».*

Поскольку патентное заявление было представлено на немецком языке, претензию к расширительному толкованию предмета патента следует оценивать именно в контексте термина «vorwiegend». Если, согласно одному из первых значений этого слова, «главным образом» означает, что листы сделаны из материала, содержащего алюминий, тогда другим значением является «чаще всего» или «обычно». Именно это последнее значение слова нужно применить к содержанию последующих фраз, которые ссылаются на термины «металлизированная бумага», «металлизированное покрытие», «металлическое покрытие» без употребления слова «алюминий», учитывая, что эти материалы перечисляются после вступительной части *«недавно в целях охраны окружающей среды список материалов для гофрирования был расширен...».*

На этих условиях претензия к расширительному толкованию предмета патента за пределами заявления отклонена, принимая во внимание, что описание специально нацелено на все металлические материалы или металлизированные поверхности, и что алюминий является лишь наиболее часто используемым материалом.

***О новшестве патентной формулы 1:**

Компания DARSAIL заявляет, что патентная формула 1 не является новой в отношении инструкций патентной формулы 7 патента США № 6 176 819 компании BOEGLI (патент BOEGLI 1), опубликованного 23 января 2001 г. и касающегося такого же самого изобретения. Эта патентная формула предусматривает валики, имеющие, кроме первого набора тонких зубьев, *«также второй набор более крупных зубьев, причем второй набор зубьев первого валика устроен так, чтобы совпадать со вторым набором зубьев другого валика».* По мнению компании DARSAIL, для того чтобы одни зубья совпали с другими во время вращения валиков, эти «крупные зубья должны обязательно иметь пирамидальную или коническую форму, а также, по существу, поверхность, отличающуюся от поверхности тонких зубьев первого набора». Наконец, эти более крупные зубья будут производить гофрированные знаки, отличные от рельефа сатинирования, и внешний вид этих знаков будет обязательно изменяться *«в зависимости от угла зрения наблюдателя и/или типа и/или расположения источника света».*

Суд выявил, что:

*в противоположность вышеприведенному переводу, сделанному компанией DARSAIL, термин «совпадает» переводится не как «совпадает», а как «зацепляется»;

*из этого следует, что более крупные зубья, которые находятся по краям валиков, служат только для облегчения зацепления валиков, один из которых движется поступательно по отношению к другому во время работы аппарата;

*крайняя часть листов не предназначена для нанесения гофрированных знаков.

/подпись/

Страница 5

Судебное заседание от 20 мая 2009 г.
3-я палата, 3-й сектор
RG 07/17231

Так как функция измененных зубьев этого патента отличается от функции зубьев противопоставляемого патента, это предшествование не нарушает новшество патентной формулы 1 рассматриваемого патента.

***Об изобретательской деятельности патентной формулы 1:**

Компания DARSAIL заявляет, что данная патентная формула ничтожна по отношению к объединенным инструкциям патентов BOEGLI 1 и NIELSEN.

Патент NIELSEN, заявление на который было подано 12 августа 1970 г., касается процесса производства материала из гофрированных листов с двумя сторонами, который заключается во вкладывании листа между двумя цилиндрами, поверхность которых имеет выступы, смещенные относительно оси примыкающих выступов другого цилиндра таким образом, что эти выступы образуют прямые линии, которые практически параллельны осям цилиндров. Гофрирование достигается путем протягивания листа от каждой верхушки выступа каждого цилиндра к верхушкам расположенных рядом выступов другого цилиндра. Патентовладелец уточняет, что *«при условии пересечения двух серий выемок формируются почти пирамидальные выступы, стороны которых имеют в основном форму зубьев с углом зацепления 20%... в представленном режиме работы все зубья идентичны, но высота и форма зубьев может изменяться, например, для того, чтобы получить особенный рисунок. К примеру, можно создать некоторые выступы с относительно большой поверхностью, что является важным при приклеивании гофрированного продукта к плоской поверхности... материал может быть сделан из бумаги, волокнистого вещества, металла или термопластика»*. Этот производственный процесс позволяет получать листы с важными качественными характеристиками твердости и способности поглощать удары.

Патент BOEGLI касается аппарата для производства сатинированных листов, рисунки на которых получаются путем использования особых форм выступов, которые находятся на внешней поверхности двух цилиндров и взаимно зацепляются, а полученные рисунки являются идентичными.

В соответствии со статьей 56 Европейской патентной конвенции, *считается, что изобретение предполагает изобретательскую деятельность в случае, если для специалиста в данной области изобретение не является очевидным, исходя из состояния техники*.

Как справедливо определила компания DARSAIL, специалист, в данном случае инженер по проектированию станков, стремится иметь аппарат, позволяющий получить одновременно сатинирование (повторяющиеся рисунки) и гофрирование для создания знаков безопасности таким образом, чтобы возник световой эффект, необходимый для проявления рисунков со слабым рельефом. Это хорошо известно, и никто не оспаривает, что в настоящее время такой аппарат широко используется в конкретной области.

Следовательно, этот специалист будет исходить из прототипа патента NIELSEN, который описывает аппарат для гофрирования листа, позволяющий получать одновременно повторяющийся рисунок (сатинирование) и особый рисунок (гофрирование) так, чтобы

свойства листа, гофрированного таким образом (прочность, способность поглощать удары перпендикулярно плоскости листа),

/подпись/

Страница 6

Судебное заседание от 20 мая 2009 г.
3-я палата, 3-й сектор
RG 07/17231

не отвлекли его от этого изобретения, причем эти качества не должны противоречить изыскиваемому результату.

Специалист по прототипу патента NIELSEN знаком с аппаратом, имеющим как минимум два валика для гофрирования, называемые цилиндрами, связанные приводом и способные работать как вместе, так и по отдельности (см. страницу 4, строки 28-36). Два валика имеют пирамидальные зубья, образующие сплюснутую вершину (рисунки 3 и 5). Отклонение валиков регулируется так, что, когда вращаются валики и вставляется лист, достигается взаимодействие этих зубьев, создающих рельефные изображения на этом листе (рисунок 5 и строки 32-34). Учитывая положение зубьев на каждом валике (страница 4), их взаимопроникновение создает повторные рисунки (сатинирование). Лист может быть изготовлен из бумаги, волокнистого материала, металла или термопластика, а получаемый продукт используется для упаковки. Как рассматривалось ранее, высота и форма зубьев может изменяться для получения особенного рисунка (страница 5, строки 35-38). На одном из валиков пирамидальные или конические зубья могут представлять геометрическую форму и/или поверхность, отличающуюся от формы и/или поверхности других зубьев, для получения во время прохождения листа «гофрированных знаков».

Предмет патентной формулы 1 полностью раскрыт, за исключением характеристики «эластичного» сдавливания валиков, причем еще раз подчеркнут хорошо известный эффект света для проявления рисунков со слабым рельефом.

Техника эластичного сдавливания описана в прототипе патента BOEGLI 1 (колонка 1, строки 1-12).

Следовательно, чтобы адаптироваться к различной толщине листа, специалист, исходя из инструкций NIELSEN, которые дают ему решение относительно формы зубьев для получения особых рисунков, будет применять технику BOEGLI 1 для эластичного сдавливания и, таким образом, получит все характеристики патентной формулы 1.

Даже если предположить, что специалист попытается усовершенствовать аппарат BOEGLI 1 для создания особых рисунков безопасности, он сможет найти в прототипе патента NIELSEN инструкцию, согласно которой возможно получить особые рисунки, изменяя форму и высоту зубьев, коль скоро очевиден тот факт, что эффект света для появления рисунков со слабым рельефом является известным принципом, который в настоящее время широко используется в обработке поверхности материалов.

На этих условиях суд считает, что патентная формула 1 противопоставленного патента ничтожна в отношении изобретательской деятельности.

***О действительности патентной формулы 2:**

Данная патентная формула является ничтожной по отношению к вышеизложенной инструкции NIELSEN, что, впрочем, подтверждается тем фактом, что (как справедливо заключает компания DARSAIL) для удаления материала на один зуб не существует иного решения, кроме как отшлифовать одну или несколько его сторон или ребер. Более того, из инструкции NIELSEN неоспоримо следует, что особые рисунки получаются в результате разницы высоты одного набора зубьев по отношению к другому набору.

/подпись/

Страница 7

Судебное заседание от 20 мая 2009 г.
3-я палата, 3-й сектор
RG 07/17231

Эта патентная формула 2 также ничтожна в отношении отсутствия изобретательской деятельности.

***О действительности патентных формул 3 и 4:**

Так как данные патентные формулы не заявлены в иске, требование об их ничтожности отклонено.

***О действительности патентной формулы 5:**

Эта патентная формула предусматривает, что аппарат может иметь третий валик, при взаимодействии которого с первым или вторым валиком будут производиться знаки.

Как справедливо отметила компания DARSAIL, в описании не упоминается ни о каком особом преимуществе присоединения третьего валика, кроме того, что он позволяет *«получить тот же рисунок при последующем гофрировании»* (страница 8, строки 12 и 13).

Следовательно, данная патентная формула не будет являться изобретательской, поскольку прототипы патентов NIELSEN и BOEGLI 1 не ограничивают свой аппарат для использования только двух валиков.

***О действительности патентных формул 6 и 7:**

Так как данные патентные формулы не заявлены в иске, требования об их ничтожности являются неприемлемыми.

***О действительности патентной формулы 8:**

Так как выше рассматривалось, что функционирование аппарата NIELSEN, оснащенного техникой «эластичного сдавливания» прототипа патента BOEGLI 1, производит листы, представляющие одновременно сатинирование и особые рисунки, проявляющиеся под воздействием света, характеристика, заключающаяся в систематизации рисунков парами или по группам не представляет никакого изобретения, потому что они получаются в результате особой формы и высоты групп зубьев, установленных точно для этой цели.

Следовательно, патентная формула 8 является ничтожной в отношении отсутствия изобретательской деятельности.

***О контрафакции:**

Так как заявленные в иске патентные формулы были аннулированы, заявления о контрафакции не имеют смысла.

***О других требованиях:**

В отношении расходов, понесенных компанией DARSAIL для своей защиты и оправдания, ей присуждена выплата возмещения в размере 30 000 евро за понесенный ущерб согласно статье 700 Гражданского процессуального кодекса.

В отношении природы фактов и давности спора настоящее судебное решение сходно с немедленным исполнением судебного постановления, не вошедшего в законную силу.

/подпись/

Страница 8

Судебное заседание от 20 мая 2009 г.
3-я палата, 3-й сектор
RG 07/17231

НА ЭТИХ ОСНОВАНИЯХ

Суд,

вынося решения в порядке состязательного процесса, по первой инстанции и с участием заинтересованных сторон, в пользу немедленного исполнения судебного постановления, не вошедшего в законную силу,

Аннулирует патентные формулы 1, 2, 5 и 8 европейского патента № 1 324 877, владельцем которого является компания BOEGLI.

Настоящее судебное решение, ставшее окончательным, будет передано в Национальный институт промышленной собственности (INPI) для регистрации в реестре патентов данным секретарем суда, предварительно назначенным наиболее инициативной стороной.

Заявляет о недопустимости требований о ничтожности других патентных формул данного документа, которые в настоящее время не заявлены в иске против компании DARSAIL.

Компании BOEGLI в удовлетворении требований иска отказано.

Компания BOEGLI обязана выплатить компании DARSAIL возмещение ущерба в размере 30 000 евро согласно статье 700 Гражданского процессуального кодекса, а также оплатить судебные расходы.

Исполнить положения статьи 699 Нового гражданского процессуального кодекса в пользу общества адвокатов SELARI BINN & Associés по части судебных издержек, которые оно понесло до вынесения предварительного решения.

Решение вынесено в Париже 20 мая 2009 г.

СЕКРЕТАРЬ СУДА	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
----------------	--------------

/ПОДПИСЬ/

/ПОДПИСЬ/