

**Французская Республика**  
Во имя французского народа

Копии судебного решения  
направлены сторонам:

**Апелляционный суд Парижа**

**Центр 5 - Палата 1**

**Постановление суда от 23 марта 2011 г.**  
(№ 70, 6 стр.)

Регистрационный номер в общем каталоге: **09/12645**

Решение, переданное в Суд: Решение Суда высшей инстанции Парижа от 20 мая 2009 г. RG № 07/17231.

**АПЕЛЛЯНТ**

Компания «BOEGLI-GRAVURES, SA»,  
швейцарская компания,  
действующая в лице своих законных представителей,  
зарегистрированная по адресу: 24/26, рю дё ла Гар, почтовый ящик 9, CH-2074, МЕРЕН  
(Швейцария) (24/26, rue de la Gare, P.O. BOX 9. CH-2074 MARIN (Suisse)),

выбравшая офис Объединения лиц свободных профессий «MONIN D AURIAC DE BRONS»,  
судебных поверенных, в качестве домицилия, совместно с мэтром Жаком Арманго (Jacques  
Armengaud), адвоката парижской адвокатской конторы, отделение W07, участвующего в  
судебном процессе от имени «SEP ARMENGAUD ET GUERLAIN»;

**ОТВЕТЧИК**

Компания ООО «ДАРСАЙЛ»,  
российская компания,  
действующая в лице своих законных представителей, зарегистрированная по адресу: ул.  
Кульнева, 4, 121170 Москва (Россия),

выбравшая офис Объединения лиц свободных профессий «FANET SERRA» в качестве  
домицилия, совместно с мэтром Сержем Бинном (Serge Binn), адвоката парижской адвокатской  
конторы, отделение P515, участвующего в судебном процессе от имени «SELARL LAVOK  
AVOCATS».

## **СОСТАВ СУДА:**

Дело было рассмотрено 8 февраля 2011, на открытом судебном заседании, судом в составе:

Господина Дидье Пимуля (Didier Pimouille), председателя  
Госпожи Бриджит Шокрон (Brigitte Chokron), советника  
Госпожи Анна-Мария Габер (Anne-Marie Gaber), советника

Секретарь суда: госпожа Кристиана Буде (Christiane Boudet)

РЕШЕНИЕ: - рассматриваемое с участием заинтересованных лиц,  
- передано через секретаря суда, с предварительным уведомлением  
сторон, на условиях, предусмотренных вторым абзацем статьи 450 Гражданского кодекса,

- подписанное господином Дидье Пимулем, председателем, и  
мадемуазель Орели Геслен, секретарем, которому судебным представителем был предоставлен  
оригинал данного решения.

\*\*\*

## **СУД,**

Приняв во внимание извлечение швейцарским акционерным обществом «BOEGLI-  
GRAVURES» из судебного решения Суда высшей инстанции Парижа (3 палата, 3-я секция, №  
RG: 07/17231), вынесенного 20 мая 2009 г.;

Учитывая последние заключения апелланта (25 января, 2011 г.);

Учитывая последние заключения (30 декабря 2010 г.) российской компании «Дарсайдл»,  
ответчика;

Принимая во внимание заключительное постановление от 1 февраля 2011 года;

\* \*

## **ТАКИМ ОБРАЗОМ,**

Учитывая, что компания «Voegli-Gravures» (далее – Voegli), владелец патента №  
1324877, зарегистрированного 3 октября 2001 г. и выданного 21 июня 2006 г. в отношении  
«аппарата для гофрирования и сатинирования гладкого материала», выявившая во время  
выставки Табехро, проводимой в Выставочном Центре Виллепенте с 26 по 29 ноября 2007 года,  
в рамках выставки-продажи, у компании «Дарсайдл» материалы, которые рассматриваются как  
контрафактные, оказала содействие изъятию контрафактной продукции и подала иск на эту  
компанию на основании нарушения патентных формул 1, 2, 5 и 8;

Учитывая, что судом ранее было вынесено решение, которым, в сущности, патентные  
формулы 1, 2, 5 и 8 данного патента были признаны недействительными из-за отсутствия  
изобретательской деятельности, компании Voegli было отказано во всех ее исковых  
требованиях;

Принимая во внимание, что компания Voe gli оспаривает судебное решение, защищая законность своего патента, и повторно выдвигает свои требования, поддержанные первой инстанцией на основании положений о контрафакции; и что компания «Дарсайд» просит суда подтвердить судебное постановление в отношении аннулирования патентных формул с 1 по 7 относительно расширения их предмета в пределах поданного заявления, и патентных формул с 1 по 8 на предмет отсутствия изобретательской деятельности и отметить, что, в любом случае, предполагаемое нарушение касательно контрафакции не обоснованно;

### **О приемлемости оспаривания законности патентных формул 3, 4, 6 и 7:**

Учитывая, что суд отклонил как неприемлемые, требования компании «Дарсайд» желающей отменить патентные формулы 3, 4, 6 и 7 данного патента, которые не были заявлены в иске, и что ответчик, тем не менее, настаивает на своих требованиях, представленных как встречные, так как они направлены на то, чтобы получить преимущество, а не просто отказ от претензий противной стороной;

Однако, согласно статье 70 Гражданского процессуального кодекса, встречные иски допустимы только при условии, если они имеют достаточные основания по отношению к первоначальным претензиям;

Учитывая, что в данном случае обстоятельства патентной формулы 3 зависят от патентных формул 1 и 2, патентная формула 4 зависит от патентных формул 1 - 3, патентная формула 6 зависит от патентных формул 1 - 5 и патентная формула 7 зависит от патентных формул 1 - 6, и то, что стороны являются конкурирующими сторонами в секторе деятельности, в котором применяется данный патент, не предоставляют достаточного основания, в контексте настоящего судебного разбирательства, для оправдания критического анализа законности патентных формул, которые не имеют отношения к возникшим претензиям; из чего следует, что судебное решение будет принято на этом основании;

### **О законности патентных формул 1, 2, 5 и 8:**

Принимая во внимание, что в соответствии со статьей L.614-12 Кодекса интеллектуальной собственности, «европейский патент признается недействительным в отношении Франции согласно одному из оснований, указанных в статье 138, пункт 1, Мюнхенской конвенции»;

Что статья 138, пункт 1 Мюнхенской конвенции от 5 октября 1973 о европейский патентах устанавливает, что европейский патент может быть признан недействительным на территории государства-участника, только если:

а) патент не является патентоспособным в соответствии со статьями 52, 57; [...]]»;

Что в соответствии со статьей 52, пунктом 1 Мюнхенской конвенции «европейские патенты выдаются на изобретения во всех областях техники, которые являются новыми, промышленно применимыми и имеют изобретательский уровень», что Статья 56 указывает, что «изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники»;

Учитывая, что специалистом, в вышеупомянутом смысле, является тот, кто обладает обычными знаниями техники и который, используя только свои собственные профессиональные знания, может найти решение проблемы, которую предлагает решить изобретение;

Учитывая, что данная технология затрагивает создание рельефных изображений на плоской поверхности путем надавливания на нее посредством соответствующего устройства, что этот метод предполагает, в соответствии с пропорциями рельефов и характером поверхности, прессование, тиснение, гофрирование или сатинирование; что апеллянт справедливо критикует решение специалиста, представленное суду о том, что разработанное устройство ведет к избыточной деформации материала, в то время как компания Voegli, будучи инженером в области микромеханики и обладающая знаниями в области оптики, добавляет специфическую особенность, не представляющую собой новшество, поскольку это простое использование эффекта тени, явления, которое всем известно и состоит в том, что размер тени зависит от высоты рельефа, который ее образовал и также от угла падения света;

Учитывая, что оценка существования изобретательского уровня включает в себя определение того, были ли средства, которые составляют изобретение, раскрыты ранее в одном или нескольких документах с точки зрения их даты, содержания и доступности для общественности; существуют ли у специалиста основания решить некую техническую проблему благодаря изобретению, и объединять, изменять или дополнять характеристики, полученные благодаря этому или этим документам для того, чтобы решить поставленную техническую проблему и ведут ли его такие действия к данному изобретению;

Принимая во внимание, что специалисту известно о существовании патента FR 2058248, опубликованного 28 мая 1971 г., известного под именем патент «Nielsen», по имени изобретателя, касающегося «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 цилиндра»;

Принимая во внимание тот факт, что описанный метод, имеющий прежде всего целью придать листовому материалу, благодаря растяжке и деформации, улучшенные характеристики в отношении твердости и способности поглощать удары, не является достаточным, чтобы его исключить из поля обычных знаний специалиста, в частности потому, что помимо основной вышеописанной функции, патент конкретно предусматривает, что «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. При данном способе применения две серии выемок расположены под одним углом наклона, но они вполне могут располагаться и под другими углами наклона. При необходимости, одна из серий выемок может быть направлена вдоль оси, а другая – наискосок»;

Учитывая то, что в патенте «Nielsen» также описывается «два цилиндра, предназначенных для производства, и характеристики пары цилиндров согласно изобретению, заключающиеся в том, что зубья имеют сплюснутую вершину и хорошо определенный участок сопряжения, и также округление зубца от верхней до боковой поверхности. Таким образом, обеспечивается хорошее удержание материала в процессе тиснения, то есть частичная или полная блокировка материала на зубьях двух взаимодействующих цилиндров влияет на то, что мы можем получить желаемое растяжение между вершинами зубьев одного из цилиндров и вершинами зубьев другого цилиндра, препятствуя движению материала в начале взаимодействия двух цилиндров»;

Учитывая, что в патентной формуле 1 спорного патента описывается «Аппарата 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, причем валики могут быть прижаты друг к другу эластичным образом, а пирамидальные или конические зубья валиков имеют сплюснутую вершину, характеризующийся тем, что пирамидальные (Т2) или конические зубья одного валика имеют геометрическую форму и/или поверхность, отличающуюся от формы или поверхности зубьев (Т1), предназначенных для сатинирования, для того, чтобы получить во время прохождения упаковочного листа в этих местах гофрированные знаки (L), которые изменяют металлизированную поверхность упаковочного листа, и внешний вид которых изменяется в зависимости от угла зрения наблюдателя (D) и/или в зависимости от типа и/или расположения источника света (LS)»;

Учитывая, что на основании изучения текстов двух патентов и прилагающихся иллюстраций, суд приходит к мнению утвердить предыдущее решение суда, пришедшего к выводу на том же основании (стр. 7, пункт 2-ой решения суда), что предмет патентной формулы 1 был полностью раскрыт прототипом «Nielsen», за исключением функции с эластичным прижиманием валиков, и обращая внимание на то, что суд также справедливо указал на то, что характеристика структуры рисунка со слабым рельефом, который изменяется в зависимости от угла зрения наблюдателя и/или типа и/или расположения источника света хорошо известна и не может быть рассмотрена как открытие, указывающее на изобретательскую деятельность.

Учитывая также, что даже если патент «Nielsen» явно не раскрывает эффект тени, однако, он указывает на то, что изменение высоты и формы зубьев позволяет получить особенные рисунки, из чего следует, что специалист знает, что при уменьшении высоты зубьев или выступов, он получит менее заметный рисунок, который проявится наблюдателю с разной интенсивностью, в зависимости от угла падения света;

В то время как компания Voegli не отрицает, что ее патент EP 0925911, поданный на регистрацию 11 декабря 1998 года, входит в рамки текущего уровня техники и в область знаний специалистов, и что данный патент касается процесса сатинирования фольги, некоторые зоны которой могут остаться не обработанными, оставаясь гладкими, для изображения знаков, таких, как знак торговой марки или письменные инструкции, и также то, что два валика могут быть гибким способом прижаты друг к другу;

Из вышеизложенного следует, что на основании того, что суд приходит к решению отменить патентную формулу 1 патента по причине отсутствия изобретательского уровня, на том же основании суд отменяет последующие патентные формулы 2, 5 и 8, и, следовательно, требования компании Voegli относительно решения о контрафакции не могут быть удовлетворены;

Учитывая, наконец, что это принятое решение должно быть подтверждено в полном объеме;

\* \*

### **ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО:**

ПОДТВЕРЖДАЕТ принятое решение в полном объеме.

ПРИГОВАРИВАЕТ швейцарское акционерное общество «Voegli-Gravures» к оплате судебных издержек, которые могут быть взысканы в соответствии со статьей 699

Гражданского процессуального кодекса, и обязует ее выплатить российской компании «Дарсайд» 40 000 евро на основании статьи 700 Гражданского процессуального кодекса.

СЕКРЕТАРЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ