

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 ООО «Коусан» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2007 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №61254, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №61254 "Упаковка и пакуемые емкости" выдан по заявке №2006115490/22 с приоритетом от 06.05.2006 на имя ООО «Вилента» со следующей формулой полезной модели:

«1. Упаковка, включающая закрываемую и закрывающую части, отличающаяся тем, что упаковка снабжена магнитным замком или замками, причем магнитный замок представляет собой комбинацию магнита и куска металла, расположенных каждого соотносимо друг с другом, один на закрывающей части упаковки, а другой на закрываемой части упаковки или наоборот, а основная емкость упаковки выполнена в виде пакета с клапаном, совмещающимся при закрывании со стенкой пакета, или коробки с крышкой и клапаном, совмещающимся при закрывании с одной из стенок или с крышкой коробки, при этом в варианте выполнения упаковки в виде пакета, в зоне сопряжения магнита и куска металла подготовлено, соответственно, место для приклеивания или крепления магнита или куска металла таким образом, чтобы после размещения магнита и куска металла в месте приклеивания или крепления, соответственно, на стенке и на клапане упаковки, при закрытии пакета и размещении клапана над поверхностью стенки пакета магнит располагался непосредственно напротив куска металла, представляя собой во

взаимодействии магнитный замок, а, в варианте выполнения упаковки в виде коробки, на стенке или на крышке коробки подготовлено место для приклеивания или крепления, в частности, вырезана ниша, в которую вставлен и прикреплен магнит или кусок металла, а на боковом клапане в соответствующей соотносимой зоне упаковки также подготовлено место для приклеивания или крепления и вставлен кусок металла или, соответственно, магнит таким образом, чтобы при закрытии коробки и размещении клапана над поверхностью стенки или крышки коробки магнит располагался непосредственно напротив куска металла, представляя собой во взаимодействии магнитный замок.

2. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что магнит и кусок металла, расположенные соотносимо друг другу на закрываемой и закрывающей частях упаковки или наоборот, обтянуты пленкой или бумагой, при этом слой пленки или бумаги размещен соответственно на внутренней стороне закрывающей части и на внешней стороне закрываемой части заподлицо с основной декоративной отделкой соответствующих элементов упаковки.

3. Упаковка по п.1 и/или 2, отличающаяся тем, что в случае выполнения места для приклеивания или крепления в виде ниши, ниша для приклеивания или крепления магнита или куска металла может быть выполнена в соответствующей части упаковки разной формы: в виде квадрата, прямоугольника, круга, овала, треугольника или фантазийной фигуры, а магнит или кусок металла, предназначенный для крепления в нишу, по форме соответствует конфигурации выреза ниши.

4. Упаковка по п.1 и/или 2, отличающаяся тем, что во внутренней части упаковки выполнены перегородки для размещения пакуемых емкостей, причем плоскости перегородок могут быть выполнены в варианте выполнения упаковки в виде коробки, как параллельно дну упаковки, так и перпендикулярно дну упаковки, а также в виде ячеек, составленных из параллельных и перпендикулярных перегородок, а в

варианте выполнения упаковки в виде пакета, представлять собой вынимаемую ячеистую конструкцию.

5. Пакуемые емкости, размещенные внутри упаковки с возможностью группировки пакуемых емкостей покомплектно, отличающиеся тем, что пакуемые емкости с расфасованным в них продуктом, размещенные внутри основной емкости упаковки, в случае пакования в каждую пакуемую емкость одного и того же продукта комплектуются свободно внутри основной упаковки, а в случае пакования в разные пакуемые емкости вариантов одного и того же продукта - число комплектов пакуемых емкостей соответствует числу различных, предусмотренных производителем, вариантов пакуемого продукта, при этом каждый комплект пакуемых емкостей может быть выполнен в виде ряда пакуемых емкостей, соединенных между собой и/или разделенных перегородками покомплектно, причем в случае пакования в пакуемую емкость разнородных продуктов, продукт каждого рода может паковаться как в виде единичной пакуемой емкости, так и виде комплекта пакуемых емкостей.

6. Пакуемые емкости по п.5, отличающиеся тем, что пакуемые емкости в качестве пакуемого продукта используют косметические маски или кремы и изготовлены в виде пакетов, пластиковых мешочков или туб».

По мнению лица, подавшего возражение, из сведений, приведенных в описании к оспариваемой полезной модели не представляется возможным установить средства и методы, позволяющие осуществить полезную модель «Упаковка и пакуемые емкости», что свидетельствует о несоответствии указанной полезной модели условию патентоспособности промышленная применимость.

В возражении также обращается внимание на то, что в формуле оспариваемой полезной модели, в независимых п.п. 1, 5 содержатся следующие несущественные признаки: «...причем магнитный замок

представляет собой комбинацию магнита и куска металла, расположенных каждый соотносимо друг с другом, один на закрывающей части упаковки, а другой на закрываемой части упаковки или наоборот, ...и при этом в зоне сопряжения магнита и куска металла подготовлено, соответственно, место для приклеивания или крепления магнита или куска металла таким образом, чтобы после размещения магнита и куска металла в месте приклеивания или крепления, соответственно, на стенке или на клапане упаковки, при закрытии пакета и размещении клапана над поверхностью стенки пакета магнит располагался непосредственно напротив куска металла, представляя собой во взаимодействии магнитный замок..., ...на стенке или на крышке коробки подготовлено место для приклеивания или крепления, в частности, вырезана ниша, в которую вставлен и прикреплен магнит или кусок металла, а на боковом клапане в соответствующей соотносимой зоне упаковки также подготовлено место для приклеивания или крепления и вставлен кусок металла или, соответственно, магнит таким образом, чтобы при закрытии коробки и размещении клапана над поверхностью стенки или крышки коробки магнит располагался непосредственно напротив куска металла, представляя собой во взаимодействии магнитный замок» (п.1); «пакуемые емкости, размещенные внутри основной емкости упаковки, в случае пакования в каждую пакуемую емкость одного и того же продукта комплектуются свободно внутри основной упаковки, а в случае пакования в разные пакуемые емкости вариантов одного и того же продукта - число комплектов пакуемых емкостей соответствует числу различных вариантов пакуемого продукта, при этом каждый комплект пакуемых емкостей может быть выполнен в виде ряда пакуемых емкостей, соединенных между собой и/или разделенных перегородками покомплектно, причем в случае пакования в пакуемую емкость разнородных продуктов, продукт каждого рода может паковаться как в виде единичной пакуемой емкости, так и виде комплекта

пакуемых емкостей (п.5)».

Таким образом, оспариваемая полезная модель в части независимого п. 1 формулы, по мнению лица, подавшего возражение, может быть охарактеризована следующей совокупностью существенных признаков:

«1. Упаковка, включающая закрываемую и закрывающую части, отличающаяся тем, что упаковка снабжена магнитным замком или замками, основная емкость упаковки выполнена в виде пакета с клапаном, совмещающимся при закрывании со стенкой пакета, или основная емкость упаковки выполнена в виде коробки с крышкой и клапаном, совмещающимся при закрывании с одной из стенок коробки или основная емкость упаковки выполнена в виде коробки с крышкой и клапаном, совмещающимся при закрывании с крышкой коробки».

Данная совокупность, по мнению лица, подавшего возражение, известна до даты подачи оспариваемой полезной модели и поэтому объект «упаковка», изложенный в независимом п. 1 формулы не соответствует условию патентоспособности новизна.

В возражении также обращается внимание на то, что совокупность существенных признаков второго независимого пункта оспариваемой полезной модели «пакуемые емкости» известна до даты подачи заявки на оспариваемую полезную модель, а, следовательно, независимый п.5 оспариваемой полезной модели также не соответствует условию патентоспособности новизна.

Лицо, подавшее возражение, подтверждает свои доводы следующими источниками информации: Патент РФ на полезную модель №47326 – далее [1]; Патент FR 2623166 - далее [2]; Патент РФ на полезную модель №44302 – далее [3]; Патент РФ на полезную модель №33937 – далее [4]; Изображение упаковки подарочной из жесткого картона с магнитным замком – далее [5]; Изображение упаковки постельного белья из плотного картона с магнитным замком – далее [6]; Подарочная коробка

в виде параллелепипеда с крышкой и клапаном, снабженным магнитным замком – далее [7]; Информация фирмы «Biocenter.ru» по предложению новых товаров – далее [8]; Информация Доски объявлений о размещенном 30.03.2005 предложении ООО «Ник Кос» на косметические маски в твердой красочно оформленной коробке с магнитной защелкой – далее [9]; Информация о списке товаров – наборов косметических масок, маркированных товарным знаком «ДИЗАО», в картонной упаковке с магнитными замками, производитель – косметическая фабрика Лю Ши Цао – далее [10]; Информация ООО «Коусан» о предложении наборов косметических масок в коробках с магнитным замком, маркированных товарным знаком «ДИЗАО» – далее [11]; Информация от 27.01.2006 о новинке 2006 года – масках и косметических средствах, в пакетах, разделенных на два отделения спаечным швом – далее [12]; Информация журнала – каталога «Мир книги» №3, 2006 о продукции – косметических наборах в упаковках с магнитным замком и в пакетах, маркированных товарным знаком «ДИЗАО» – далее [13]; Информация журнала – каталога «Мир книги» №5, 2006 о продукции – косметических наборах в упаковках с магнитным замком и в пакетах, маркированных товарным знаком «ДИЗАО» – далее [14]; Информация о товарах, предлагаемых на рынке патентообладателем – фирмой ООО «Вилента», также торгующей аналогичной продукцией фабрики Лю Ши Цао, упакованной в аналогичные коробки с магнитными замками – далее [15]; Информация о косметических средствах, маркированных товарным знаком «ДИЗАО» – далее [16]; Товарная накладная №120 от 01.03.2006 – далее [17]; Счет-фактура №137 от 31.03.2006 – далее [18]; Товарная накладная №229 от 16.03.2006 – далее [19].

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

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации" № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая патентом полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 2.1 Правил ПМ в описании, содержащемся в заявке, должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом (2.3) пункта 2.1 Правил ПМ описание, содержащееся в заявке, должно подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом (2.4) пункта 2.1 Правил ПМ при соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, опубликованные в мире сведения, о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В соответствии с п. 3.3.1.(3) Правил ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с п. 4.9 Правил ППС, при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме признаков, содержащихся в формуле полезной модели, указанной выше.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой полезной модели условию охраноспособности промышленная применимость, было установлено, что в описании к полезной модели по оспариваемому патенту указано ее назначение – использование для упаковки косметических средств, в том числе расфасованных в пакетики и в тубы.

Таким образом, назначение оспариваемой полезной модели указано в ее описании (подпункт (2.1) пункта 2.1 Правил ПМ).

В качестве средств и методов, с помощью которых возможно осуществление полезной модели, в описании указано, что упаковка состоит из дна упаковки 4, крышки 5 с клапаном 6, боковых стенок 3 к одной из которых присоединен магнит 1, а к клапану присоединен кусок металла 2.

Следовательно, в описании приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели (подпункт (2.2) пункта 2.1 Правил ПМ).

Описание к заявке содержит сведения позволяющие сделать вывод о том, что в случае осуществления полезной модели действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Так на страницах 4, 5 описания указано, что пакуемые емкости вкладываются в упаковку и не рассыпаются в закрытом состоянии благодаря тому, что емкости соединены покомплектно, а упаковка содержит магнитный замок (подпункт (2.3) пункта 2.1 Правил ПМ).

Вышеуказанные обстоятельства позволяют сделать вывод, что полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условию

охраноспособности промышленная применимость (подпункт (2.4) пункта 2.1 Правил ПМ).

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой полезной модели условию охраноспособности «новизна», было установлено следующее.

По мнению коллегии, признаки независимого п. 1 формулы оспариваемой полезной модели: «упаковка снабжена магнитными замками, или наоборот (о возможности изменения расположения магнита и куска металла относительно закрывающей части упаковки и закрываемой части упаковки)» не являются существенными.

Поскольку, признак «упаковка снабжена магнитными замками» противоречит поставленному в оспариваемой полезной модели техническому результату, заключающемуся в разработке упаковки с возможностью запирания без дополнительных замков или перевязок, а признак «или наоборот», касающийся изменения расположения магнита и куска металла относительно закрывающей части упаковки и закрываемой части упаковки, никак не влияет на достижение вышеуказанного технического результата.

Изучение источника информации [4] позволило установить, что из него известны следующие существенные признаки независимого п.1 формулы оспариваемой полезной модели:

«Упаковка, включающая закрываемую и закрывающую части, снабженная магнитным замком, причем магнитный замок представляет собой комбинацию магнита и куска металла, расположенных каждый соотносимо друг с другом, один на закрывающей части упаковки, а другой на закрываемой части упаковки, а основная емкость упаковки выполнена в виде коробки с крышкой и клапаном, совмещающимся при закрывании с одной из стенок или с крышкой коробки, причем на стенке или на крышке коробки подготовлено место для приклеивания или крепления, в

частности, вырезана ниша, в которую вставлен и прикреплен магнит или кусок металла, а на боковом клапане в соответствующей соотносимой зоне упаковки также подготовлено место для приклеивания или крепления и вставлен кусок металла или, соответственно, магнит таким образом, чтобы при закрытии коробки и размещении клапана над поверхностью стенки или крышки коробки магнит располагался непосредственно напротив куска металла, представляя собой во взаимодействии магнитный замок.

Таким образом, все существенные признаки оспариваемой полезной модели в части независимого п.1 формулы, относящиеся к совокупности существенных признаков, представляющих собой альтернативу, касающуюся выполнения упаковки в виде коробки с крышкой и клапаном, известны из источника информации [4].

Следовательно, независимый п.1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержит совокупность существенных признаков по одной из альтернатив, относящейся к упаковке в виде коробки с крышкой и клапаном, не соответствующую условию охраноспособности «новизна» (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (3) пункта 2.1. Правил ПМ).

Совокупность существенных признаков по второй альтернативе, представляющей собой упаковку в виде пакета с крышкой и клапаном, соответствует условию охраноспособности «новизна».

Изучение независимого п. 5 формулы, характеризующего второй объект оспариваемой полезной модели «пакуемые емкости» показало, что все содержащиеся в нем признаки не характеризуют заявленный объект, а относятся к способу размещения емкостей в упаковке. Кроме того, родовое понятие независимого п. 5 формулы – «пакуемые емкости, размещенные внутри упаковки» известно из источника информации [1], который был выбран патентообладателем в качестве ближайшего аналога и указан в разделе описания «уровень техники».

Следовательно, независимый п. 5 формулы оспариваемой полезной

модели также не соответствует условию охраноспособности "новизна" (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (3) пункта 2.1. Правил ПМ).

В Палату по патентным спорам 16.11.2007 поступил факс от патентообладателя, в котором содержится уточненная формула полезной модели.

На заседании коллегии 19.11.2007 представитель патентообладателя представил ходатайство об исключении из формулы оспариваемой полезной модели непатентоспособного объекта - независимого п. 5 формулы и непатентоспособной альтернативы, относящейся к упаковке в виде коробки с крышкой и клапаном.

Изучение уточненного независимого п. 1 формулы полезной модели в части альтернативы, касающейся выполнения упаковки в виде пакета показало, что совокупность содержащихся в нем признаков не известна из приведенных в возражении источников информации [1-19] и полностью соответствует требованиям п. 3.3.1.(3) Правил ПМ.

В соответствии с п. 4.9 Правил ППС, уточненная формула полезной модели в части вышеуказанной альтернативы может быть принята к рассмотрению.

Таким образом, полезная модель по оспариваемому патенту, охарактеризованная формулой, уточненной в части независимого п. 1, соответствует условию патеноспособности "новизна" (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (3) пункта 2.1. Правил ПМ).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2007, патент Российской Федерации на полезную модель № 61254 признать недействительным частично и выдать новый патент на полезную модель с формулой, согласованной на заседании коллегии от**

**19.11.2007.**

(21) 2006115490/22

(51) МПК B65B 29/02

(57) «Упаковка, включающая закрываемую и закрывающую части, отличающаяся тем, что упаковка снабжена магнитным замком или замками, причем магнитный замок представляет собой комбинацию магнита и куска металла, расположенных каждый соотносимо друг с другом, один на закрывающей части упаковки, а другой на закрываемой части упаковки или наоборот, а основная емкость упаковки выполнена в виде пакета с клапаном, совмещающимся при закрывании со стенкой пакета, в зоне сопряжения магнита и куска металла подготовлено, соответственно, место для приклеивания или крепления магнита или куска металла таким образом, чтобы после размещения магнита и куска металла в месте приклеивания или крепления, соответственно, на стенке и на клапане упаковки, при закрытии пакета и размещении клапана над поверхностью стенки пакета магнит располагался непосредственно напротив куска металла, представляя собой во взаимодействии магнитный замок».

Примечание: При публикации сведений о выдаче патента будут использованы чертежи и описание в первоначальной редакции заявителя.