

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 А.В.Дикуна (далее – заявитель), поступившее 12.08.2005, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2002118246/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Устройство для защиты потребителя от поддельных товаров, продуктов питания, напитков", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, скорректированной заявителем и представленной в корреспонденции от 15.07.2004 в следующей редакции:

"Устройство для защиты потребителя от поддельных товаров, продуктов питания, напитков, представляет собой тару одноразового пользования, снабженную защитным элементом, отличающееся тем, что в качестве защитного элемента используют призмат, выполняемый, например, в виде полоски металлической фольги заодно целое с телом тары, который отделяется при вскрытии тары потребителем, фиксируя тем самым факт использования подлинного товара".

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята данная формула изобретения.

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение от 27.05.2005 об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "новизна" в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон).

Этот вывод мотивирован тем, что в описании к патенту US 4671420 A, 09.06.1987 [1] раскрыто устройство для защиты потребителя от поддельных товаров, продуктов питания, напитков, представляющее собой тару одноразового пользования 10 (фиг.1), снабженную защитным элементом 18 (фиг.1) – узкой кольцевидной полоской, предназначеннной для вскрытия тары путем ее отделения по ослабленным линиям. При этом полоска выполнена из того же материала, что и сама тара. А поскольку полоска отделяется, то является дополнительной частью, выполненной не как единое целое (т.к. служит для отделения), а заодно целое с телом тары при ее изготовлении. Таким образом, данная отрывная полоска отвечает понятию "придаток", упомянутому заявителем в формуле изобретения. В связи с тем, что данная полоска отделяется потребителем, то она фиксирует факт использования подлинного товара.

При анализе экспертизой ФИПС признак "например, в виде полоски металлической фольги" не был принят к рассмотрению, поскольку отсутствовал в первоначальных материалах заявки.

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возражении отметил, что предлагаемое устройство "состоит из двух предметов: первый это тара, второй это придаток, и эти два предмета изготавливают из разных материалов: тара, например, из стекла, придаток, например из полоски фольги. Во время изготовления тары, придаток скрепляется с ее телом. Если в технологии присутствует заливочная форма, то в нее помещают одну часть придатка, другая остается свободной. Форму заполняют соответствующим материалом, он затвердевает; в результате, одной своей частью придаток оказывается "вмуренным" в теле пригорловой части тары. Получается единая конструкция, состоящая из двух разных предметов: 1) из тары и 2) из придатка, выполняемого заодно с телом тары. После наполнения тары товаром и ее закупорки, придаток, например, в виде полоски из фольги, скрепляют с закупорочным элементом.

Потребитель, чтобы добраться до содержимого, свинчивает крышку, или извлекает пробку, нарушая тем самым целостность придатка, что легко фиксируется визуально при осмотре и является фактом потребления подлинного товара. Контроль за нарушением придатка надежен, так как часть его остается при таре".

В решении ФИПС предложенному устройству, по мнению заявителя, неправомерно противопоставлено устройство, описанное в патенте [1], между которыми нет ничего общего. Поскольку известное устройство [1] в отличие от предлагаемого представляет собой пластиковый сосуд, изготовленный при помощи дутья, как единый элемент. В пригорловой части его выделена узкая кольцевидная полоска двумя параллельными линиями с утонением стенок сосуда по этим линиям, которые обеспечивают наличие здесь ослабленного участка. Выделенная таким образом полоска предназначена для вскрытия сосуда. Сам факт вскрытого состояния сосуда и отсутствие удаленной полоски свидетельствует о вмешательстве.

Недостатками известного решения является то, что оно не годится для хрупких материалов, "не может служить защитой от подделок, так как изделия из пластика с конфигурации любой сложности легко и просто изготовить тайно, в подпольных условиях, что постоянно демонстрирует телевидение", использованную тару из пластика можно восстанавливать, в том числе без полоски, а "оборудование и материалы для этого имеются в свободной продаже". "Потребитель незнакомый с первоначальным видом тары примет фальсифицированное за подлинное". Однако, как это поясняет заявитель в своем возражении далее, "если тара из пластика, то она повторно под подделки, быстрее всего не используется, т.к. проще изготовить новую", в отличие от тары из стекла и керамики. При этом заявитель считает, что наиболее близким аналогом к предложенному устройству является техническое решение из патента RU 2142165 C1, 22.12.1998 [2], где тара снабжена защитным элементом и она является одноразовой.

Заявитель поясняет в возражении, что понятие "придаток" абсолютно точно определено в справочной литературе, например, у С.И.Ожегова, 1990, с.178: "придаток – дополнение к чему-либо, не имеющее самостоятельного значения, добавочная часть при чем либо".

Заявитель также отмечает, что не согласен с доводом экспертизы ФИПС о том, что признак "например, в виде полоски металлической фольги" не раскрыт на дату подачи заявки в описании, поскольку в материалах заявки указано, что тара, если она из стекла, то может быть снабжена придатком в виде полоски из алюминиевой фольги.

Таким образом, сомнения экспертизы в новизне заявленного изобретения заявитель считает необоснованными. На основании изложенных доводов заявитель просит пересмотреть решение ФИПС.

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

С учетом даты поступления заявки и в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 07.02.2003 №22-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации" правовая база для проверки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутый Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 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.

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. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты

приоритета изобретения.

Согласно пункту 3.2.4.2 Правил ИЗ, в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, характеризуемое совокупностью признаков, сходной с совокупностью признаков изобретения.

Согласно подпункту (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.

В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится (подпункт (8) того же пункта).

Если в соответствии со статьей 20 Закона заявителем представлены дополнительные материалы по заявке, в процессе экспертизы проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. Признаки признаются отсутствовавшими в первоначальных материалах заявки в том случае, если они не были раскрыты в описании и формуле изобретения первоначальной заявки (абзац третий подпункта (4) пункта 20 Правил ИЗ).

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения, содержащей один независимый пункт формулы, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Вместе с тем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.10.2005, были выявлены следующие дополнительные обстоятельства. А именно, формула изобретения, по которой вынесено решение об отказе ФИПС, содержит признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки, а именно, "снабжённую защитным элементом", "в качестве защитного элемента используют призматический", введено общее родовое понятие "металлической" в отношении фольги вместо частного случая – алюминиевая фольга. Чертёж, поступивший в ФИПС 15.07.2004, также отсутствовал на дату поступления первоначальных материалов заявки 09.07.2002. Таким образом, установлено, что чертёж и вышеуказанные признаки отсутствуют в первоначальных описании и формуле изобретения, а, следовательно, представленные заявителем 15.07.2004 дополнительные материалы в этой части изменяют сущность заявленного изобретения и, в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Патентного Закона, не должны приниматься во внимание при рассмотрении заявки.

В связи с изложенным к рассмотрению принимается приведённая выше формула изобретения в редакции заявителя, но без учёта этих признаков.

Кроме того, установлено, что формула изобретения представлена таким образом, что в случае осуществления изобретения по формуле возникают сомнения по поводу реализации указанного заявителем назначения. Родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, указано как: "Устройство для защиты потребителя от поддельных товаров, продуктов питания, напитков". Далее уточняется, что это устройство представляет собой тару одноразового

пользования. При этом тара одноразового пользования (в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 17527-2003. Упаковка. Термины и определения: "разовая тара – тара, предназначенная для однократного использования"), может быть вскрыта и использована однократно, и не подлежит восстановлению. В связи с этим не ясно, какую связь заявитель устанавливает между одноразовой тарой и указанным назначением изобретения. По-сущи, заявленное устройство, являясь тарой одноразового пользования в соответствии с его формулой и описанием, в рассматриваемом случае позволяет лишь фиксировать факт нарушения целостности упаковки, зрительно определить целостность упаковки или указать на осуществленные с упаковкой манипуляции, также как в аналоге [2]. При этом следует отметить, что целостность упаковки может быть нарушена по разным причинам, в том числе, например, при транспортировке, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Товар с нарушенной упаковкой признаётся некондиционным и не используется по этой причине. Поскольку нарушена упаковка продукта, то нарушаются условия его хранения, он не подлежит дальнейшей реализации и употреблению. Однако установить является ли сам продукт или напиток, находящийся внутри традиционной одноразовой упаковки определенного производителя, поддельным или подлинным, без органолептического и/или лабораторного анализа, только за счёт отделения придатка от тары потребителем, не представляется возможным. Поэтому в данном случае речь может идти, например, об устройстве или таре, содержащей защитный элемент, фиксирующий нарушение целостности упаковки.

С учетом вышеизложенных доводов и ввиду отсутствия заявителя на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 06.10.2005, в уведомлении о следующем заседании ему было предложено представить свои соображения по указанным обстоятельствам.

В своем ответе, поступившем 26.12.2005, заявитель подтвердил, что "заявленное устройство позволяет фиксировать факт нарушения целостности устройства, за счет разрыва придатка при вскрытии тары потребителем, что и делает тару одноразовой для применения по целевому назначению и предупреждает ее повторное использование под подделку". Однако при этом он уточнил, что "предложено устройство для защиты потребителя, но не для защиты устройства". Кроме того, по мнению заявителя, из приведенного чертежа видно, чтобы нарушить целостность конструкции, то необходимо приложить усилие к укупоривающему элементу – винтовой крышке обычно против часовой стрелки, и только тогда произойдет отделение придатка, нарушится целостность устройства. При этом в известных устройствах укупоривающий элемент выполняется поверх тары, а в предложенном - выполняется заодно целое с телом тары.

В связи с представленными выше разъяснениями заявителя, в том числе и по поводу назначения изобретения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.02.2006, было установлено следующее. Поскольку заявленное устройство позволяет фиксировать факт нарушения целостности устройства и предупреждает повторное использование этого устройства - одноразовой тары под подделку, как это подчеркнул заявитель, то, следовательно, такое устройство нельзя повторно использовать и такая тара является невосстанавливаемой. В связи с этим, указание на известность в качестве ближайшего аналога к заявленному устройству невосстанавливаемой упаковки (тары) из описания к патенту [1] в решении ФИПС, является обоснованным.

Как правомерно отмечено в решении ФИПС, из описания к патенту [1] известно невосстанавливаемое устройство, которое в силу того, что представляет собой одноразовую тару, может использоваться для защиты потребителя от поддельных товаров, продуктов питания, напитков. Одноразовая тара снабжена узкой кольцевидной полоской, предназначеннной

для вскрытия тары путем отделения полоски по ослабленным линиям. Полоска изготовлена из того же материала, что и сама тара, и выполнена заодно целое с телом тары при ее изготовлении. Таким образом, данная отрывная полоска выполняет такую же функцию, как и придаток в заявлении предложении. В связи с тем, что данная полоска отделяется потребителем, то она фиксирует факт использования подлинного товара.

Таким образом, из описания к патенту [1] известна вся совокупность существенных признаков, охарактеризованная в независимом пункте формулы изобретения, включая характеристику назначения, следовательно, заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности "новизна".

В связи с вышеизложенным следует признать правомерность вывода, изложенного в решении ФИПС, о несоответствии заявленного объекта условию патентоспособности "новизна".

Палата по патентным спорам не находит оснований для пересмотра решения ФИПС.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.08.2005, и оставить в силе решение ФИПС от 27.05.2005.**