

Палата по патентным спорам Роспатента (далее – Палата по патентным спорам) на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации и 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 компании Tea Forte, Inc, США (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.04.2008, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №54916, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №54916 на полезную модель "Упаковка" выдан по заявке №2006101602/22 с приоритетом от 20.01.2006 на имя Ширинян Ирине Гавриловне, Россия. В настоящее время согласно регистрации договора РД0024961об уступке патента №54916 на полезную модель, заключенного 02.08.2007, является "ООО "Мезанин". Оспариваемый патент действует со следующей формулой полезной модели:

1. Упаковка преимущественно для сыпучего пищевого продукта, например, чая, содержащая внешнюю оболочку с дном и боковыми стенками, образующими замкнутую конструкцию, выполненную из листовой заготовки с секциями с возможностью сборки конструкции в форме пирамиды, боковые стенки которой образованы треугольными секциями, заполненный пищевым продуктом внутренний пакет с нитью и элементом захвата, упомянутый пакет выполнен в форме, соответствующей форме внутренней полости внешней пирамидальной оболочки, один конец упомянутой нити прикреплен к вершине внутреннего пакета, а другой связан с элементом захвата, выполненным в

виде лепестка, причем в вершине пирамидальной внешней оболочки образовано отверстие, через которое пропущена указанная нить.

2. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что листовая заготовка выполнена из плотного материала, например, из бумаги или картона, и состоит из пяти основных секций, выполненных в виде равносторонних треугольников, примыкающих друг к другу боковыми сторонами, трех дополнительных треугольных секций, примыкающих к нижним сторонам трех упомянутых основных треугольных секций, и перекрывающего лепестка, выполненного в форме равносторонней трапеции, примыкающей своим большим основанием к нижней стороне крайней основной треугольной секции, при этом в вершинах треугольников основных секций, сходящихся в одной точке, выполнен микровырез для образования отверстия при сборке внешней оболочки в пирамиду.

3. Упаковка по п.2, отличающаяся тем, что при сборке внешней оболочки в пирамиду основные и дополнительные секции и перекрывающий лепесток сложены по линиям сгиба с образованием боковых граней из основных треугольных секций и дна пирамиды из дополнительных треугольных секций, скрепленных перекрывающим лепестком.

4. Упаковка по п.3, отличающаяся тем, что она содержит вставной элемент, выполненный из плотного листового материала по форме дна пирамиды, причем на внешней стороне вставного элемента нанесен клеевой слой, посредством которого закреплены дополнительные треугольные секции.

5. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что внутренний пакет выполнен из влагопроницаемого материала, например бумаги или ткани.

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального

закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон) было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна".

По мнению лица, подавшего возражение, полезная модель по патенту № 54916 не является новой, на том основании, что из уровня техники известно средство, которому присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели. Таким известным средством, отмечено в возражении является упаковка для элитного чая фирмы Tea Forte, Inc (США) под названием Silken Tea Infusers(шелковые чайные пакетики). Данные пакеты, указано в возражении, поступили в продажу в США и за рубежом в 2003 г.

Известное средство, отмечено в возражении, является упаковкой для чая и описано, а внешний вид опубликован во многих источниках информации, в частности в патенте на промышленный образец Европейского сообщества № 000241427-0001 [1]. Данный промышленный образец по указанному патенту [1] с датой публикации от 28 декабря 2004 г., т.е. более чем за год до подачи заявки № 2006101602/22, относится к упаковкам для чая или кофе.

Далее в возражении приводиться совокупность существенных признаков оспариваемой полезной модели, характеризующих, по мнению лица, подавшего возражение, внешний вид промышленного образца, представленного на рисунках 0001.1 и 0001.2. в источнике [1].

При решении вопроса об идентичности признаков, отмечено в возражении, необходимо анализировать содержание признака. При этом форма его выражения, по мнению лица, подавшего возражение, не имеет значения. Например, если признаком устройства является геометрическая форма какого - либо его элемента, то одна и та же форма может быть выражена словесно, математической

зависимостью или графически. То же относится к устройству, изображеному графически (на чертеже) и описанному словесно.

Кроме того, к возражению приложены следующие источники информации, содержащие, как отмечено в возражении, "аналогичные промышленному образцу, известному из источника [1], изображения чайных пакетов в форме пирамиды, во внешней упаковке и без нее":

Выписка из журнала REAL SIMPLE июнь - июль 2004 г. с переводом на русский язык [2];

Статья из газеты Business Week, 4 февраля, 2005г. с переводом на русский язык [3];

Выписка из дайджеста «Tea Experience», весна 2005 г. с переводом на русский язык [4];

Выписка из журнала «The OPRAH MAGAZINE», октябрь, 2004 г на русский язык [5];

Выписка из журнала «In Style», ноябрь 2004 г. на русский язык [6].

Учитывая вышеизложенное, лицо, подавшее возражение, считает, что "полезную модель по патенту №54916 следует признать не соответствующей условию патентоспособности «новизна» (п.1 статьи 5 Закона)".

Заседание коллегии палаты по патентным спорам было назначено на 17.06.2008. Лицу, подавшему возражение, и патентообладателю были направлены уведомления согласно пункту 3.1 Правил ППС.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, поступившем 09.04.2008, представил в Палату по патентным спорам свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему.

1. Полезная модель по патенту № 54916 характеризуется исключительно конструктивными признаками, относящимися к устройству, и обеспечивает защиту «расположения, соотношения частей,

конструкции ...», т.е. «устройства».

Что касается приложений 1 - 6 к возражению отмечено в отзыве, то все они содержат информацию о внешнем виде изделий - упаковок пирамидальной формы, которые относятся к промышленным образцам, поскольку во всех этих источниках, которые носят в основном рекламный характер, главный акцент делается на привлекательном дизайне - форме, изобразительных элементах, колористическом решении и т.п.

2. Промышленные образцы, приведенные в качестве доказательства в приложениях к возражению, по мнению патентообладателя, можно противопоставить полезной модели по патенту № 54916 лишь в определенных ограниченных пределах, например, по пирамидальной форме, или по наличию нити и лепестка, поскольку они не содержат полных (достаточных) сведений о конструкции изделия - упаковки.

Кроме того, отмечает патентообладатель, "из противопоставленных источников информации нельзя понять, как сделана пирамидальная упаковка. Можно об этом только догадываться", в то время как в защищенной патентом полезной модели предложено конкретное техническое решение, позволяющее сформировать (сконструировать) пирамидальную упаковку из одной листовой заготовки, выполненной по определенной выкройке.

Вышеизложенное по мнению патентообладателя, свидетельствует о том, что стороной, подавшей возражение, не доказано, что полная совокупность существенных конструктивных признаков оспариваемой полезной модели не является новой и была известна из уровня техники на дату подачи заявки, следовательно в возражении отсутствуют убедительные аргументы об отсутствии новизны в защищенном патентом техническом решении по отношению ко всей совокупности существенных

конструктивных признаков.

При этом в своем отзыве патентообладатель соглашается с известностью пирамидальной формы упаковки и с известностью нити и лепестка, который является «элементом захвата» для внутреннего пакета, и согласен ограничить объем своих притязаний в полезной модели, скорректировав формулу полезной модели без изменения существа первичных материалов заявки (скорректированная патентообладателем формула оспариваемой полезной модели приложена к отзыву [7]).

На заседании коллегии палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, представил нотариально заверенный документ с приложением перевода на русский язык [8], в котором г-н Питер Хьюит делает заявление о том, что он является автором запатентованного изделия [1] и разработчиком "проекта высокого ячеистого чайного пакетика в форме пирамиды и с листком, прикрепленным к нитке, который способен сохранять форму при загибании и с приложением керамического чайного подноса", а также разработчиком названия "Tea Forte" и концепции упаковки.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, представило дополнение к возражению, доводы которого сводятся к тому, что "ряд признаков, введенных в формулу полезной модели по оспариваемому патенту, являются несущественными и должны быть исключены из нее".

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

С учетом даты поступления заявки правовая база для признания недействительным оспариваемого патента на полезную модель включает вышеупомянутые Закон, Правила ППС, 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 подпунктом (1) пункта 1 статьи 29 Закона патент на полезную модель в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия полезной модели условиям патентоспособности, установленным настоящим Законом;

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезной модели предоставляется правовая охрана, в частности, если она является новой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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 подпунктом (3) пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая патентом 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.

Согласно пункту 19.3 Правил при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

При этом датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;
- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;
- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется ее формулой.

Согласно пункта 2.5. Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению против выдачи патента на промышленный образец проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью или частично.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме приведенной выше формулы.

Из описания полезной модели по оспариваемому патенту следует то, что она относится к конструкциям упаковок пищевых продуктов и может быть использована для дозированных сыпучих пищевых продуктов, например для чая.

Анализ доводов, представленных 17.06.2008 на заседании коллегии палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению показал, что они не могут быть приняты к рассмотрению в отношении несущественности признаков оспариваемой полезной модели, поскольку они отсутствовали в возражении (пункт 2.5 Правил ППС).

Анализ материалов возражения показал следующее.

В качестве ближайшего аналога в возражении указано решение, известное из источника информации [1].

Из источника информации [1], согласно переводу, известно конструкторско-художественное решение упаковки для чая или кофе. Следовательно, лицом, подавшим возражение, из уровня техники выявлено средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Известная из источника [1] упаковка, как следует из изображения, представленного на рисунке 0001.1, содержит внешнюю оболочку в форме пирамиды, боковые стенки которой образованы треугольными секциями, с нитью и элементом захвата, один конец упомянутой нити прикреплен к вершине внутреннего пакета, а другой связан с элементом захвата, выполненным в виде лепестка. На рисунке 0001.2 (в том же источнике информации [1]) изображен заполненный продуктом внутренний пакет с нитью и элементом захвата, упомянутый пакет выполнен в форме, соответствующей форме внутренней полости внешней пирамидальной оболочки, один конец упомянутой нити прикреплен к вершине внутреннего пакета, а другой связан с элементом захвата, выполненным в виде лепестка.

Сравнительный анализ "упаковки" по оспариваемому патенту и изображения "упаковки" по указанному в возражении документу [1] показал следующее.

"Упаковка" по оспариваемому патенту отличается от "упаковки" по

документу [1] тем, что

- внешняя оболочка содержит дно, т.е. внешняя оболочка с дном и боковыми стенками образует замкнутую конструкцию;

- в вершине пирамидальной внешней оболочки образовано отверстие;

На основании изложенного следует то, что в приведенном в возражении источнике [1] не содержатся сведения об упаковке, которой присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки.

Действительно, на изображениях, представленных в источнике [1] отсутствует "вид снизу", что не позволяет сделать вывод о наличии у внешней оболочки дна. Выступ в нижней части внешней упаковки (рисунок 0001.1) присутствует и на внутреннем пирамидальном пакете (рисунок 0001.2), из чего можно заключить, что дно присуще только внутренней оболочке, а верхняя часть служит съемной крышкой.

Также на изображениях представленных в источнике [1] отсутствует отверстие, выполненное в вершине пирамидальной внешней оболочки, через которое пропущена нить, прикрепленная к вершине внутренней упаковки.

В отношении доводов лица, подавшего возражение о том, что "не представляется возможным пропустить нить через вершину верхней упаковки каким-либо иным способом, кроме как через отверстие", следует отметить, что они не состоятельны в силу нижеследующего.

В источнике [1] на рисунке 0001.1 представлена внешняя оболочка упаковки с нитью и элементом захвата, в то время как на рисунке 0001.2 представлена внутренняя оболочка упаковки, от вершины которой также отходит нить с элементом захвата. Данные изображения

одной упаковки позволяют предположить, что нить с элементом захвата в виде лепестка присуща и внешней и внутренней оболочке упаковки и в этом случае отпадает необходимость в отверстии для пропускания нити.

Сравнительный анализ признаков решения по источнику [1] и решения по оспариваемому патенту показал, что известному устройству по источнику [1] не присущи все существенные признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, в представленном лицом, подавшим возражение, уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения, что обуславливает ее соответствие условию патентоспособности "новизна" (пункт 1 статьи 5 Закона; подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

В отношении материалов [2] - [6] необходимо отметить следующее.

Несмотря на то, что лицом, подавшим возражение, отмечено, что источники информации [2] - [6], содержат, "изображения чайных пакетов в форме пирамиды, во внешней упаковке и без нее аналогичные промышленному образцу, известному из источника [1]", коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным проанализировать указанные материалы, при этом было установлено.

Распечатка сведений [3], полученных в электронном виде - через Интернет не содержит ни изображения упаковки для чая Tea Forte, ни описания ее конструктивного выполнения, т.е. является документом, по которому нельзя установить наличие признаков оспариваемой полезной модели, в средстве ставшем известным в результате использования.

Приведенные в возражении "выписки из журналов" [2], [4]- [6] не содержат сведений об их общедоступности и не могут быть

квалифицированы как печатные издания, поскольку на титульных листах отсутствует дата, с которой содержащиеся в них сведения могут быть отнесены к общедоступным, т.е. не содержится ни даты подписания в печать, ни даты выпуска в свет (дата, проштампованная на стикерах, не может быть принята во внимание).

На основании изложенного и с учетом пункта 1 статьи 5 Закона и пункта 19. 3 Правил представленные источники информации [2] , [4]- [6] не могут быть включены в уровень техники.

Кроме того, анализ заявления [8] показал, что сведения, содержащиеся в нем, являются свидетельскими показаниями и в части касающейся перечисления признаков, присущих упаковке, известной из источника [1], не нашли своего документального подтверждения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.04.2008, патент Российской Федерации на полезную модель № 54916 оставить в силе.