

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании «Хухтамяки Ойй», Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 05.05.2011, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №96102, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №96102 на полезную модель «Упаковка» выдан по заявке №2009126165/12 с приоритетом от 07.07.2010 на имя компании СЕДА С.П.А., Италия (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Многослойная упаковка (1), в частности контейнер с отверстием (10) и дном (11), в которой предпочтительно по меньшей мере одна внешняя стенка (2) имеет предварительно определенную съемную заслонку (4), которая раскрывает некоторую информацию, отличающаяся тем, что она образована по меньшей мере одной внутренней стенкой (3) и одной внешней стенкой (2), а заслонка (4), выполненная как часть внешней стенки (2), представляет собой съемную карту.

2. Упаковка (1) по п. 1, отличающаяся тем, что она представляет собой упаковку для напитков.

3. Упаковка (1) по любому из п.п. 1 или 2, отличающаяся тем, что по меньшей мере внешняя стенка (2) изготовлена из бумаги, картона, пластмассы и т.п.

4. Упаковка (1) по любому из п.п. 1 или 2, отличающаяся тем, что упаковка содержит именно две стенки (2, 3).

5. Упаковка (1) по любому из п.п. 1 или 2, отличающаяся тем, что стенки (2, 3) расположены на некотором расстоянии друг от друга.

6. Упаковка (1) по п. 5, отличающаяся тем, что между стенками (2, 3) образовано теплоизолирующее пространство.

7. Упаковка (1) по п. 6, отличающаяся тем, что теплоизолирующее пространство заполнено текучей средой, в частности газом.

8. Упаковка (1) по любому из п.п. 1 или 2, отличающаяся тем, что заслонка (4) выполнена жесткой.

9. Упаковка (1) по любому из п.п. 1 или 2, отличающаяся тем, что размеры, форма и положение заслонки (4) заданы предварительно определенной линией (5) отрыва.

10. Упаковка (1) по п. 9, отличающаяся тем, что форма заслонки (4) является, по существу, квадратной, прямоугольной, круглой, овальной или трапецеидальной.

11. Упаковка (1) по п. 10, отличающаяся тем, что заслонка (4) имеет, по существу, прямоугольную форму, длину (L) и ширину (B), при этом длина (L) проходит предпочтительно в окружном направлении (U), а ширина (B) проходит предпочтительно в направлении (M) образующей стакана.

12. Упаковка (1) по любому из п.п. 1 или 2, отличающаяся тем, что предварительно определенная линия (5) отрыва снабжена линией сгиба, которая соединяет друг с другом оба ее конца.

13. Упаковка (1) по любому из п.п. 1 или 2, отличающаяся тем, что предварительно определенная линия (5) отрыва заслонки (4), по существу, выполнена в форме перфорации.

14. Упаковка (1) по любому из п.п. 1 или 2, отличающаяся тем, что заслонка (4) на внутренней и/или внешней стороне имеет печатное изображение.

15. Упаковка (1) по любому из п.п. 1 или 2, отличающаяся тем, что на внешней стороне внутренней стенки (3) выполнено, по существу, круговое печатное изображение.

16. Упаковка (1) по любому из п.п. 1 или 2, отличающаяся тем, что по меньшей мере внешняя стенка (2) стакана (1) изготовлена из двухмерной предварительно раскроенной заготовки (6), которая соединена сама с собой при изготовлении стакана (1).

17. Упаковка (1) по любому из п.п. 1 или 2, отличающаяся тем, что заслонка (4) проходит по внешней стенке (2) стакана (1) в его окружном направлении.

18. Упаковка (1) по п. 17, отличающаяся тем, что заслонка (4) стенки может быть приложена к кромке (7) предварительно раскроенной заготовки, причем указанная кромка проходит в направлении образующей стакана (1).

19. Упаковка (1) по п. 18, отличающаяся тем, что заслонка (4) стенки выступает за кромку (7) предварительно раскроенной заготовки (6), перекрывая ее и образуя клапан, который служит в качестве держателя.

20. Упаковка (1) по п. 19, отличающаяся тем, что к заслонке (4) стенки в зоне (9) нахлеста предварительно раскроенной заготовки (6) присоединен элемент (8), доступный для захвата.

21. Упаковка (1) по любому из п.п. 1 или 2, отличающаяся тем, что для удобства удаления заслонки (4), примыкающий к этому участку (4) стенки предварительно раскроенная заготовка (6) содержит держатель.

22. Упаковка (1) по любому из п.п. 1 или 2, отличающаяся тем, что длина (L) съемной заслонки (4) стенки больше, чем ширина (B), при этом длина (L) проходит в окружном направлении (U) стакана (1).

23. Упаковка (1) по любому из п.п. 1 или 2, отличающаяся тем, что заслонка (4) стенки расположен под углом α по отношению к окружному направлению (U).

24. Упаковка (1) по любому из п.п. 1 или 2, отличающаяся тем, что длина (L) заслонки (4) стенки расположена в направлении образующей (M) стакана (1).

25. Упаковка (1) по п. 20, отличающаяся тем, что ось симметрии заслонки (4) стенки в окружном направлении (U) упаковки (1) имеет точку (13) пересечения с кромкой этого заслонки (4) стенки, причем указанная кромка примыкает к элементу (8), доступному для захвата, а положение точки (13) пересечения относительно оси симметрии этого элемента зависит от угла α .

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что упаковка, охарактеризованная в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, известна из патентного документа US 3850361, опубл. 26.11.1974 (далее – [1]). Также, по мнению лица, подавшего возражение, данная упаковка известна из следующих источников информации:

- патентный документ JP 2003-276738, опубл. 02.10.2003 (далее – [2]);
- патентный документ JP 2006298391, опубл. 02.11.2006 (далее – [3]);
- патентный документ DE 202006018406, опубл. 15.05.2008 (далее – [4]).

В отношении признаков зависимых пунктов 2-25 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что они также известны из уровня техники.

Кроме того, для сведения в возражении представлены сведения из Толкового словаря русского языка под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой «АЗЪ», Москва 1996 г., стр. 164, 214, 262 (далее – [5]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам представителями патентообладателя был представлен отзыв на возражение, в котором выражено согласие с тем, что упаковка, охарактеризованная в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку известна из патентных документов [1]-[4].

При этом патентообладатель предлагает уточнить независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту путем включения в него признака, касающегося соединения внутренней и внешней стенок с образованием отсека. В отзыве указано, что данный признак изложен в описании оспариваемого патента.

Таким образом, патентообладатель скорректировал независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту следующим образом:

1. Многослойная упаковка, в частности контейнер с отверстием и дном, в которой предпочтительно, по меньшей мере, одна внешняя стенка имеет предварительно определенную съемную заслонку, которая раскрывает некоторую информацию, отличающаяся тем, что она образована, по меньшей мере, одной внутренней стенкой и одной внешней стенкой, соединенными друг с другом у отверстия контейнера и у дна контейнера с образованием отсека, а заслонка, выполненная как часть внешней стенки, представляет собой съемную карту.

Причем зависимые пункты 2-25 остаются в прежней редакции формулы, с которой выдан оспариваемый патент.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному

патенту включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента 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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения

технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в формуле, с которой выдан оспариваемый патент.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [4] известна многослойная упаковка, в частности, контейнер с отверстием и дном, в которой, по меньшей мере одна, внешняя стенка имеет предварительно определенную съемную заслонку, которая раскрывает некоторую информацию, при этом заслонка образована, по меньшей мере, одной внутренней стенкой и одной внешней стенкой, а

заслонка, выполненная как часть внешней стенки, представляет собой съемную карту.

Таким образом, устройству по патентному документу [4] присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

Признаки зависимых пунктов 2-25 формулы полезной модели по оспариваемому патенту также известны патентного документа [4]

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении представленной в отзыве формулы полезной модели необходимо отметить, что она не может быть принята к рассмотрению.

Так процитированный выше пункт 4.9 Правил ППС предполагает возможность внесения изменений в формулу охранного документа. Однако наличие в представленной патентообладателем формуле признака «соединенными друг с другом у отверстия контейнера и у дна контейнера с образованием отсека» (данная информация содержалась в описании оспариваемого патента), ранее в ней не содержащегося, приводит не к изменению формулы полезной модели, с которой выдан оспариваемый патент, а к появлению новой совокупности признаков, которая ранее не характеризовала полезную модель по оспариваемому патенту.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 05.05.2011, патент Российской Федерации на полезную модель №96102 признать недействительным полностью.