

**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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2380302, поступившее 11.07.2012 от компании ДжиТи Интэнэшэнл СА, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2380302 на изобретение "Пачка для курительных изделий с отверстием для их выдвижения" выдан по заявке № 2008126835/12 с приоритетом от 08.12.2005 на имя компании Бритиш Американ Табако ГМБХ, Германия (далее – патентообладатель), со следующей формулой изобретения:

«1. Пачка (1) для курительных изделий  
а) с внутренней частью (3) пачки для приема курительных изделий и с внешней частью (2) пачки для приема внутренней части пачки, причем внешняя часть (2) пачки имеет, по существу, открытую поверхность, через которую внутренняя часть (3) пачки может выдвигаться из внешней части (2) пачки, и с  
б) по меньшей мере, одним отверстием (5) для выдвижения во внешней части (2) пачки, при этом  
в) отверстие (5) для выдвижения располагается, по существу, на поверхности внешней части пачки, не противолежащей открытой поверхности, при этом  
г) внутренняя часть (3) пачки имеет расположенную на ней, в частности, шарнирно

установленную крышку (6), которая при задвинутой внутренней части (3) пачки располагается на открытой поверхности внешней части (2) пачки, отличающаяся тем, что

д) крышка (6) выполнена с возможностью откидывания на линии сочленения внутренней части (3) по типу шарнира, причем, в частности, в области линии сочленения между крышкой (6) и прилегающей к линии сочленения поверхностью внутренней части (3) пачки расположен язычок (7) для открывания крышки, открывающий крышку (6) при выдвигении внутренней части (3) пачки из внешней части (2) пачки.

2. Пачка по п.1, отличающаяся тем, что поверхность или участок поверхности с отверстием (5) для выдвигения располагается, по существу, не параллельно открытой поверхности, в частности, под углом более  $30^\circ$ , предпочтительно, под углом  $90^\circ$  к открытой поверхности.

3. Пачка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что отверстие (5) для выдвигения располагается на поверхности, прилегающей к открытой поверхности, по существу, непосредственно и, в частности, перпендикулярно ей.

4. Пачка по п.1, отличающаяся тем, что внутренняя часть (3) пачки выполнена с возможностью выдвигения из внешней части (2) пачки перпендикулярно продольной оси курительных изделий.

5. Пачка по п.1, отличающаяся тем, что внутренняя часть (3) пачки выполнена с возможностью выдвигения из внешней части (2) пачки параллельно продольной оси курительных изделий.

6. Пачка по п.1, отличающаяся тем, что отверстие (5) для выдвигения расположено на, по меньшей мере, одной из двух противоположащих друг другу больших основных поверхностях пачки.

7. Пачка по п.1, отличающаяся тем, что отверстие (5) для выдвигения расположено, по существу на, по меньшей мере, одной из двух противоположащих друг другу меньших боковых поверхностях пачки (1).

8. Пачка по п.1, отличающаяся тем, что на одной или нескольких поверхностях внешней части (2), не противоположащих открытой поверхности, расположено более одного отверстия (5) для выдвижения.

9. Пачка по п.1, отличающаяся тем, что пачка представляет собой шестигранную пачку (1) в виде прямоугольного параллелепипеда, при этом открытая поверхность представляет собой поверхность одной из более коротких узких граней, а отверстие (5) для выдвижения расположено на, по меньшей мере, одной из более длинных узких граней и/или, по меньшей мере, одной из основных поверхностей; или открытая поверхность представляет собой поверхность одной из более длинных узких граней, а отверстие (5) для выдвижения расположено на, по меньшей мере, одной из более коротких узких граней и/или, по меньшей мере, одной из основных поверхностей; или открытая поверхность представляет собой одну из основных поверхностей, а отверстие (5) для выдвижения расположено на, по меньшей мере, одной из более длинных узких граней и/или, по меньшей мере, на одной из более коротких узких граней.

10. Пачка по п.1, отличающаяся тем, что отверстие (5) для выдвижения представляет собой вырезанное отверстие в поверхности внешней части (2) пачки.

11. Пачка по п.1, отличающаяся тем, что отверстие (5) для выдвижения имеет округлую, в частности круглую, или овальную форму, или продолговатую, или угловую форму, в частности прямоугольную, квадратную, или треугольную, или многоугольную форму.

12. Пачка по п.1, отличающаяся тем, что отверстие (5) для выдвижения в направлении выдвижения имеет длину, соответствующую, по меньшей мере, одной пятой длины поверхности в этом направлении, и может занимать до 90% длины этой поверхности.

13. Пачка по п.1, отличающаяся тем, что перпендикулярно направлению выдвижения отверстие (5) для выдвижения имеет в ширину, по меньшей мере, 2 мм, в частности, по меньшей мере, 10 мм.

14. Пачка по п.1, отличающаяся тем, что внутренняя часть (3) пачки в области отверстия для выдвижения имеет увеличивающую трение или, соответственно сцепление поверхность или вспомогательный элемент для выдвижения, в частности откидной вспомогательный элемент для выдвижения.

15. Пачка по п.1, отличающаяся тем, что язычок (7) для открывания крышки имеет место для захвата или воздействия, в частности вырезанное отверстие (21), в которое для осуществления открывания крышки (6) при выдвигании внутренней части (3) пачки из внешней части (2) пачки может входить ответный элемент на внешней части (2) пачки.

16. Пачка по п.1, отличающаяся тем, что внутренняя часть (3) пачки имеет расположенную на ней, в частности, шарнирно установленную крышку (6), при этом в области линии сочленения между крышкой (6) и прилегающей к линии сочленения поверхностью внутренней части (3) пачки расположен язычок (7) для открывания крышки, при этом язычок (7) для открывания крышки имеет вырезанное отверстие (21), в которое для осуществления открывания крышки (6) при выдвигании внутренней части (3) пачки из внешней части (2) пачки может входить ответный элемент на внешней части (2) пачки.

17. Пачка по п.16, отличающаяся тем, что ответный элемент на внешней части пачки имеет расположенный на его грани, в частности, тисненый клапан (33), который выполнен с возможностью складывания внутрь на  $180^\circ$  и имеет зацепляющие носики (34, 35a, 35b).

18. Пачка по п.16 или 17, отличающаяся тем, что отверстие (21) язычка для открывания крышки расположено к линии сочленения ближе, чем, по меньшей мере, одно другое вырезанное отверстие (23, 24), служащее для ограничения движения выдвижения".

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное

несоответствием изобретения по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждении данного мнения с возражением представлены следующие материалы (копии):

- опубликованная заявка на изобретение GB 505550 A, дата публикации – 12.05.1939 (далее – [1]);

- опубликованная заявка на изобретение DE 2113844 дата публикации 28.09.1972 (далее – [2]);

- патент на изобретение US 4646960, опубликован 03.03.1987 (далее – [3]);

- патент на изобретение US 2929542, опубликован 22.03.1957 (далее – [4]).

В возражении указано, что из каждого из патентных документов [1] – [3] известны решения, которым присущи признаки, идентичные всем признакам независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту. При этом лицом, подавшим возражение, отмечено, что признаки «в частности, шарнирно установленную крышку...», «в частности, в области сочленения...» характеризуют одно из возможных выполнений пачки сигарет, в связи с чем наличие таких признаков в устройстве по независимому пункту формулы является необязательным.

В отношении зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении отмечено следующие.

Признаки пунктов 2, 3 не являются существенными и известны из патентных документов [1], [2], [4]. Признаки пунктов 4, 5 известны из патентных документов [1], [2], [3], признаки пунктов 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - из патентных документов [1], [2], [4], признаки пункта 7 - из патентных документов [1], [4], признаки пункта 8 - из патентного документа [1].

Признаки пунктов 15-18 не имеют «существенных отличий» от решения по патенту [3]. При этом устройства по указанным пунктам не снижают стоимость изготовления пачки сигарет по сравнению с решением по патенту [3].

Часть признаков пунктов 4, 5 не подтверждена описанием и не относится к объекту защиты по оспариваемому патенту.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 20.11.2012 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве указано, что ни одно из технических решений по патентным документам [1] – [3] не характеризуется всей совокупностью признаков независимого пункта формулы по оспариваемому патенту.

По мнению патентообладателя внутренняя часть пачки сигарет по заявке [1] не имеет расположенной на ней крышки. При этом язычок (пружинный завиток 4b) такого известного устройства имеет более сложное выполнение, чем язычок в решении по оспариваемому патенту, и не расположен в области линии сочленения между крышкой и прилегающей к линии сочленения поверхностью внутренней части пачки.

Язычки, используемые в пачках по заявке [2] и патенту [3] также не имеют идентичного выполнения и расположения по сравнению с язычком, содержащемся в устройстве по оспариваемому патенту. Кроме того, отверстие для выдвижения в решении по патенту [3] не располагается на стороне внешней части пачки, которая не противостоит открытой ее поверхности.

В отзыве также отмечено, что выражение «в частности» не подразумевает исключение следующих за ним признаков.

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

С учетом даты международной подачи заявки (07.11.2006), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон

Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22-ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению представляется 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 22.3 Правил ИЗ 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.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению палаты по патентным спорам внесены

изменения в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле изобретения.

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

Из заявки [1] известно средство того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту, а именно, пачка для курительных изделий (см. абз. 2 на с.1 перевода к заявке [1]).

Известная из заявки [1] пачка, также как и пачка по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту, содержит внутреннюю часть 4 для приема курительных изделий и внешнюю часть 1 для приема внутренней части 4 пачки, причем внешняя часть 1 имеет открытую поверхность, через которую внутренняя часть 4 пачки может выдвигаться из внешней части 1, и по меньшей мере одно отверстие 2 для выдвигания, выполненное на поверхности внешней части 1 пачки, не противоположной упомянутой открытой поверхности. На внутренней части 4 шарнирно установлена крышка 5, которая при задвинутой внутренней части 4 располагается на открытой поверхности внешней части 1. Крышка 5 выполнена с возможностью откидывания на линии сочленения 5а внутренней части 4 по типу шарнира, причем, в области линии сочленения между крышкой 5 и прилегающей к линии сочленения поверхностью внутренней части 4 расположен язычок 4б (пружинный завиток) для открывания крышки, открывающий крышку 5 при выдвигании внутренней части 4 из внешней части 1 (см. фиг. 9 и 10 графических материалов к заявке [1] и с.2-4 перевода к этому документу).

При этом целесообразно еще раз подчеркнуть, что признаки, характеризующие шарнирную установку крышки на внутренней части пачки и



расположение язычка в области линии сочленения между крышкой и прилегающей к линии сочленения поверхностью внутренней части пачки, присущи пачке по заявке [1].

Так, к задней стенке 4а внутренней выдвижной части 4 пачки шарнирно прикреплена откидывающаяся крышка 5а (см. абз. 10 на с.2 перевода и фиг. 9 и 10 графических материалов к заявке [1]). При этом следует обратить внимание, что признака, указывающего на выполнение крышки заодно с задней частью пачки, как это показано на фиг.3 графических материалов к оспариваемому патенту, в формуле изобретения по оспариваемому патенту не содержится.

Язычок в виде пружинного завитка 4б в устройстве по заявке [1] является продолжением задней стенки 4а внутренней выдвижной части 4 пачки и своим основанием примыкает к линии сочленения 5а внутренней части 4 пачки и крышки 5, а своим концом упирается во внутреннюю поверхность крышки 5 (см. фиг. 9 и 10 графических материалов к заявке [1]). Таким образом, указанный язычок расположен именно в области линии сочленения между крышкой и прилегающей к линии сочленения поверхностью внутренней части пачки.

Что касается указания патентообладателя на более сложное выполнение язычка в решении по заявке [1], чем в решении по оспариваемому патенту, то необходимо отметить, что в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту не содержится признаков, характеризующих особенности конструктивного выполнения упомянутого язычка.

Исходя из изложенного выше можно сделать вывод о том, что пачка сигарет по патенту [1], является средством того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы изобретения признаки.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по независимому пункту формулы оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности "новизна" (см. подпункт 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

Ввиду сделанного выше вывода анализ материалов [2] и [3], дополнительно приведенных в возражении для обоснования несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», не проводился.

Однако, необходимо отметить, что формула изобретения по оспариваемому патенту включает зависимые пункты 15-18, в отношении которых в возражении не содержится каких-либо доводов, подтверждающих известность содержащихся в них признаков из источников информации [1] - [4]. При этом признаки зависимых пунктов 15 и 16, характеризующие особенности выполнения механизма открывания крышки, а именно, наличие элементов на внешней части пачки, которые при выдвигении внутренней части пачки входят в отверстие, выполненное на язычке, являются существенными, поскольку оказывают влияние на технический результат, заключающийся в повышении эксплуатационной надежности пачки за счет обеспечения механической устойчивости элементов механизма открывания ее крышки (см. абз.2 и 3 на с. 3 описания к оспариваемому патенту).

На основании пункта 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам предложила патентообладателю внести изменения в формулу изобретения по оспариваемому патенту, в связи с чем заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено на более позднюю дату (19.12.2012).

От патентообладателя 20.11.2012 поступила корреспонденция, в которой содержалась уточненная формула изобретения, скорректированная путем включения в независимый пункт признаков из зависимых пунктов 15 и 16. При этом патентообладатель в представленной корреспонденции привел доводы технического характера в подтверждение существенности включенных в независимый пункт формулы признаков.

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме.

По результатам проведенного поиска в палату по патентным спорам 26.02.2013 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которым изобретение по измененной патентообладателем формуле в редакции от

20.11.2012 удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 4 Закона.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию изобретения патентоспособным в объеме уточненной патентообладателя формулы от 20.11.2012, не выявлено.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.07.2012, патент Российской Федерации на изобретение № 2380302 признать недействительным частично и выдать патент Российской Федерации на изобретение с измененной формулой, представленной патентообладателем 20.11.2012 в следующей редакции:**

(21) 2008126835/12

(51)МПК

*B65D85/10* (2006.01)

*A24F15/10* (2006.01)

(57)

1. Пачка (1) для курительных изделий, содержащая:

- а) внутреннюю часть (3) пачки для приема курительных изделий и внешнюю часть (2) пачки для приема внутренней части пачки, при этом внешняя часть (2) пачки имеет по существу открытую поверхность, через которую внутренняя часть (3) пачки может выдвигаться из внешней части (2) пачки,
- б) по меньшей мере, одно отверстие (5) для выдвигания во внешней части (2) пачки, при этом
- в) отверстие (5) для выдвигания располагается по существу на поверхности внешней части пачки, не противоположащей открытой поверхности, при этом
- г) внутренняя часть (3) пачки имеет расположенную на ней, в частности, шарнирно установленную крышку (6), которая при задвинутой внутренней части (3) пачки располагается на открытой поверхности внешней части (2) пачки, отличающаяся тем, что
- д) крышка (6) выполнена с возможностью откидывания на линии сочленения внутренней части (3) по типу шарнира, при этом в области линии сочленения между крышкой (6) и прилегающей к линии сочленения поверхностью внутренней части (3) пачки расположен язычок (7) для открывания крышки, открывающий крышку (6) при выдвигании внутренней части (3) пачки из внешней части (2) пачки, при этом язычок (7) для открывания крышки имеет вырезанное отверстие (21), в которое для осуществления открывания крышки

(б) при выдвигании внутренней части (3) пачки из внешней части (2) пачки может входить ответный элемент на внешней части (2) пачки.

2. Пачка по п. 1, отличающаяся тем, что поверхность или участок поверхности с отверстием (5) для выдвижения располагается, по существу, не параллельно открытой поверхности, в частности, под углом более  $30^\circ$ , предпочтительно, под углом  $90^\circ$  к открытой поверхности.

3. Пачка по пп. 1 или 2, отличающаяся тем, что отверстие (5) для выдвижения располагается на поверхности, прилегающей к открытой поверхности, по существу, непосредственно и, в частности, перпендикулярно ей.

4. Пачка по п. 1, отличающаяся тем, что внутренняя часть (3) пачки выполнена с возможностью выдвижения из внешней части (2) пачки перпендикулярно продольной оси курительных изделий.

5. Пачка по п. 1, отличающаяся тем, что внутренняя часть (3) пачки выполнена с возможностью выдвижения из внешней части (2) пачки параллельно продольной оси курительных изделий.

6. Пачка по п. 1, отличающаяся тем, что отверстие (5) для выдвижения расположено на, по меньшей мере, одной из двух противоположащих друг другу больших основных поверхностях пачки.

7. Пачка по п. 1, отличающаяся тем, что отверстие (5) для выдвижения расположено, по существу на, по меньшей мере, одной из двух противоположащих друг другу меньших боковых поверхностях пачки (1).

8. Пачка по п. 1, отличающаяся тем, что на одной или нескольких поверхностях внешней части (2), не противоположащих открытой поверхности, расположено более одного отверстия (5) для выдвижения.

9. Пачка по п. 1, отличающаяся тем, что пачка представляет собой шестигранную пачку (1) в виде прямоугольного параллелепипеда, при этом открытая поверхность представляет собой поверхность одной из более коротких узких граней, а отверстие (5) для выдвижения расположено на, по меньшей мере, одной из более длинных узких граней и/или, по меньшей

мере, одной из основных поверхностей; или открытая поверхность представляет собой поверхность одной из более длинных узких граней, а отверстие (5) для выдвижения расположено на, по меньшей мере, одной из более коротких узких граней и/или, по меньшей мере, одной из основных поверхностей; или открытая поверхность представляет собой одну из основных поверхностей, а отверстие (5) для выдвижения расположено на, по меньшей мере, одной из более длинных узких граней и/или, по меньшей мере, на одной из более коротких узких граней.

10. Пачка по п. 1, отличающаяся тем, что отверстие (5) для выдвижения представляет собой вырезанное отверстие в поверхности внешней части (2) пачки.

11. Пачка по п. 1, отличающаяся тем, что отверстие (5) для выдвижения имеет округлую, в частности, круглую или овальную форму или продолговатую, или угловую форму, в частности, прямоугольную, квадратную или треугольную или многоугольную форму.

12. Пачка по п. 1, отличающаяся тем, что отверстие (5) для выдвижения в направлении выдвижения имеет длину, соответствующую, по меньшей мере, одной пятой длины поверхности в этом направлении, и может занимать до 90% длины этой поверхности.

13. Пачка по п. 1, отличающаяся тем, что перпендикулярно направлению выдвижения отверстие (5) для выдвижения имеет в ширину, по меньшей мере, 2 мм, в частности, по меньшей мере, 10 мм.

14. Пачка по п. 1, отличающаяся тем, что внутренняя часть (3) пачки в области отверстия для выдвижения имеет увеличивающую трение или, соответственно сцепление поверхность или вспомогательный элемент для выдвижения, в частности, откидной вспомогательный элемент для выдвижения.

15. Пачка по п. 1, отличающаяся тем, что ответный элемент на внешней части пачки имеет расположенный на его грани, в частности, тисненый

клапан (33), который выполнен с возможностью складывания внутрь на 180° и имеет зацепляющие носики (34, 35a, 35b).

16. Пачка по п.п. 1 или 15, отличающаяся тем, что отверстие (21) язычка для открывания крышки расположено к линии сочленения ближе, чем, по меньшей мере, одно другое вырезанное отверстие (23, 24), служащее для ограничения движения выдвижения.

☒ Приоритеты:

08.12.2005

US 4646960 A, 03.03.1987;

US 2929542 A, 22.03.1957;

DE 2113844 A1, 28.09.1972;

GB 505550 A, 12.05.1939.