

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 ЗУИ "ТОКК" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.07.2005, против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель №18697, при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации на полезную модель "Укупорочное средство для закрывания бутылок со средством для идентификации и/или индикации" выдано по заявке №2001104217/20 с приоритетом от 16.02.2001 на имя ЗАО Фирма "ЮНИФОЛ" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

"1. Укупорочное средство, в частности для закрывания бутылок, включающее в себя, по меньшей мере, одно средство для идентификации и/или индикации, которое выполнено на, по меньшей мере, одной наружной поверхности укупорочного средства и представляет собой участок деформированного материала, образующего указанную поверхность, отличающееся тем, что средство для идентификации и/или индикации представляет собой, по меньшей мере, один символ и/или изображение, образованное выступами на наружной поверхности укупорочного средства, при этом, по меньшей мере, большая часть наиболее выступающего элемента, по меньшей мере, части упомянутых выступов выполнена без защитного и/или декоративного покрытия и/или внешнего слоя основного материала, образующего соответствующую поверхность укупорочного средства.

2. Средство по п.1, отличающееся тем, что символ и/или изображение образовано выступами в стенках укупорочного средства выдавленными в наружном направлении.

3. Средство по п.1 или 2, отличающееся тем, что наиболее выступающий элемент, по меньшей мере, части выступов представляет собой цилиндрическую поверхность, приблизительно эквидистантную цилиндрической поверхности укупорочного средства, на которой образован указанный выступ.
4. Средство по одному из пп.1-3, отличающееся тем, что средство для идентификации и/или индикации выполнено на, по меньшей мере, одной цилиндрической и/или, по меньшей мере, одной плоской поверхности укупорочного средства.
5. Средство по п. 4, отличающееся тем, что цилиндрическая поверхность представляет собой наружную поверхность боковой стенки укупорочного средства, охватывающей горловину сосуда при установке укупорочного средства, а плоская поверхность представляет собой наружную поверхность торцевого элемента укупорочного средства, соединенного или выполненного заодно с упомянутой боковой стенкой.
6. Средство по одному из пп.1-5, отличающееся тем, что укупорочное средство представляет собой алюминиевый колпачок для закрывания бутылок, снабженный резьбовым элементом для установки на горловине сосуда, и местами ослабленной прочности, в частности перфорациями, для облегчения открывания и снятия колпачка.
7. Средство по одному из пп.1-6, отличающееся тем, что толщина внешнего слоя основного материала находится в пределах от 0,02 до 0,05 мм, а шероховатость поверхности выступа, выполненной без защитного и/или декоративного покрытия и/или внешнего слоя основного материала составляет не менее Rz40.
8. Средство по одному из пп.1-7, отличающееся тем, что средство для идентификации и/или индикации представляет собой набор букв, в частности название организации, изготовителя продукта, содержащегося в сосуде, или значащую надпись, и/или набор цифр, в частности дату изготовления или разлива содержимого сосуда, и/или, по меньшей мере, один специальный символ, в частности идентификационный штрих-код

продукта, содержащегося в сосуде, и/или графическое изображение, в частности логотип организации, изготовителя продукта, содержащегося в сосуде".

Против выдачи данного свидетельства в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон), в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Федеральный Закон) поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности "новизна".

По мнению лица, подавшего возражение, в уровне техники известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому свидетельству, совокупность признаков которого совпадает с признаками указанной полезной модели.

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие документы:

Копия страниц журнала "О напитках", 1999 г. – далее [1].

Копия договора №67/97/К от 04.06.1997 – далее [2].

Руководство по техническому обслуживанию оборудования, поставленного фирмой BORTOLIN KEMO S.P.A. – далее [3].

Копии страниц Политехнического словаря под ред. А.Ю.Ишлинского, М., Советская энциклопедия, 1989 – далее [4].

Копии страниц Толкового словаря русского языка, С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова, М., "АЗЪ", 1996 – далее [5].

Копии справок Завода упаковочных изделий ТОКК – далее [6].

Копия сертификата №397, удостоверяющего участие ООО "ТОКК" в 5-й юбилейной выставке "РОСУПАК-2000" – далее [7].

Копия страниц журнала "Тара и упаковка" – далее [8].

Письмо Генерального директора Управляющей организацией ЗАО "Русский алкоголь" №01-17/817 от 17.06.05 – далее [9].

Копии накладных, выданных 13.07.2001, 29.08.2001, 31.08.2001 Заводом упаковочных изделий ТОКК – далее [10].

Справка, выданная Генеральным директором Серебряно-Прудского ликероводочного завода "МОРОЗ" – далее [11].

Копии факсов, направленных фирмой BORTOLIN KEMO S.P.A. – далее [12].

Копия Технических условий "Колпачки алюминиевые с перфорацией" ТУ 9299-158-00008064-98, зарегистрированных в Госстандарте РФ 23.03.1998 - далее [13].

Патентообладатель представил отзыв, в котором указал на то, что существенным отличительным признаком полезной модели по оспариваемому свидетельству является расположение средства для идентификации и/или индикации на съемной части укупорочного средства (выше линии перфорации), т.е. на той его части, которая после открывания бутылки может находиться вне ее горловины.

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

С учетом даты поступления заявки, по которой выдано оспариваемое свидетельство, и в соответствии с со статьей 4 Федерального Закона правовая база для оценки охраноспособности запатентованной полезной модели включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 №83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612, с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. 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 (2) пункта 16.9 Правил ПМ охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию "новизны", 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.

В соответствии с пунктом 18.3 Правил ПМ для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 3.3.1. Правил ПМ признаки полезной модели выражаются в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентифицирования, т.е. однозначного понимания специалистом на основании известного уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении данного возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемое свидетельство должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении может быть признано недействительным частично.

Полезной модели по оспариваемому свидетельству предоставлена правовая охрана в объеме вышеприведенной формулы полезной модели.

Анализ представленных в возражении источников информации показал следующее.

Документы [4], [5] являются словарно-справочной литературой и не

содержат сведений о признаках, присущих полезной модели по оспариваемому свидетельству.

Документ [7] не может быть принят во внимание, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлены сведения о том, какие именно изделия были представлены ООО "ТОКК" на выставке "Росупак-2000".

Документ [13] не может быть принят во внимание, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства общедоступности данного документа до даты приоритета полезной модели по оспариваемому свидетельству.

Совокупность документов [1] [2], [3], [6], [8] - [12] позволяет сделать вывод о том, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому свидетельству ООО ЗУИ "ТОКК" были изготовлены и реализованы потребителям упаковочные изделия (алюминиевые колпачки для закрывания бутылок). Данные изделия были изготовлены на оборудовании, обеспечивающем образование на боковой поверхности колпачка выступов, что достигалось путем выдавливания в наружном направлении отдельных участков этой поверхности с последующим их фрезерованием, т.е. удалением декоративного или защитного или основного слоев поверхности. Выступы фрезеровались по внешнему участку их поверхности в зоне с наибольшей глубиной чеканки. Внешний вид выступов по согласованию с заказчиком мог образовывать те или иные символы или изображения, которые идентифицировали продукцию или производителя. Таким образом, указанное изделие, представляющее собой укупорочное средство для закрывания бутылок, имеющее в своем составе идентифицирующие элементы стало известно до даты приоритета полезной модели по оспариваемому свидетельству (пункт 18.3 Правил ПМ).

Независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству содержит признаки, выраженные в виде альтернативы, в частности, признак "...средство для индикации...".

Понятие "индикация" в соответствии с его определением данным,

например, в Большом толковом словаре русского языка, С-Петербург, Норинт, 1998, стр. 392, - это "показания...элемента, отображающее ход какого-либо процесса или состояние объекта наблюдения". Материалы заявки №2001104217/20 не содержат информации, раскрывающей какой именно "процесс" или состояние какого "объекта" индицируется средством, представляющим собой "...участок деформированного материала в виде, по меньшей мере, одного символа и/или изображения". Следовательно, материалы заявки не содержат сведений, позволяющих раскрыть смысловое содержание признака "средство для индикации". При этом очевидно, что само по себе наличие "участка деформированного материала" на укупорочном средстве не может отобразить ход какого-либо "процесса" или состояние какого-то "объекта наблюдения". В связи с этим признак, выраженный понятием "средство для индикации", следует признать неидентифицируемым (подпункт (4) пункта 3.3.1. Правил ПМ).

Признак "...средство для идентификации...выполнено на, по меньшей мере, одной наружной поверхности укупорочного средства..." выражен терминологически некорректно, поскольку укупорочное средство имеет только одну наружную поверхность, которая может быть подразделена на участки - боковой и торцевой.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту указано "...укупорочное средство представляет собой алюминиевый колпачок 1 для закрывания бутылок...", далее указано - "...заготовку колпачка 1 вытягивают на прессе за один или несколько переходов..." и далее - "...в боковой стенке колпачка выполняют перфорацию 5 для облегчения первого открывания бутылки и снятия колпачка...". На фиг. 1, поясняющей текст описания к заявке №2001104217/20, позицией 1 обозначен колпачок, т.е. укупорочное средство. Вышесказанное свидетельствует о том, что данное укупорочное средство (колпачок), также как и известное, содержит часть, которая остается на бутылке после первого ее открытия. Независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту и текст ее описания не содержат признака,

конкретизирующего место расположения средства "идентификации и/или индикации" на боковой поверхности укупорочного средства, т.е. на той части колпачка, которая остается после открывания на горловине бутылки, или на съёмной части колпачка. Поэтому доводы патентообладателя об ином месте расположения средства "идентификации и/или индикации" в полезной модели по оспариваемому свидетельству в сравнении с известным колпачком бездоказательны.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что полезная модель по оспариваемому патенту в объеме независимого пункта ее формулы обладает отличительными от известного укупорочного средства признаками, выраженными частью альтернативных признаков. Так, например, известный колпачок характеризуется признаком выполнения всех выступов без защитного, декоративного или внешнего слоя основного материала и по всей их поверхности в зоне с наибольшей глубиной чеканки. В полезной модели по оспариваемому патенту без такого слоя может быть выполнена, в частности, только часть выступов и только на части их поверхности в зоне с наибольшей глубиной чеканки, а именно "... по меньшей мере, большая часть наиболее выступающего элемента, по меньшей мере, части упомянутых выступов...". Кроме этого выступы могут быть выполнены и на торцевом участке наружной поверхности колпачка.

Таким образом, доводы, содержащиеся в возражении, обосновывают несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна" только в отношении некоторых совокупностей признаков, включающих признаки, выраженные в виде альтернативы (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (2) пункта 16.9 Правил ПМ).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 02.09.2005 патентообладателю было предложено внести изменения в формулу полезной модели, что обусловило бы признание патента недействительными частично с сохранением правовой охраны в той

части совокупностей признаков, которая, не известна из уровня техники, представленного в возражении (пункт 4.9 Правил ППС). Данное предложение Палаты по патентным спорам было оставлено патентообладателем без ответа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.07.2005, свидетельство Российской Федерации на полезную модель №18697 признать недействительным полностью.