

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 изобретение №2402471, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2402471 на изобретение «Упаковка» выдан по заявке №2007136974/12 с приоритетом от 05.12.2006 на имя компании СЕДА С.П.А., Италия (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Многослойный контейнер (1), имеющий одну внутреннюю стенку (3), одну наружную стенку (2), одно отверстие (10) и дно (11), в котором наружная стенка (2) содержит предварительно заданный отделяемый участок (4), который раскрывает некоторую информацию, отличающийся тем, что указанные стенки (2, 3) расположены на некотором расстоянии друг от друга с образованием между ними теплоизолирующего пространства, причем указанные стенки соединены друг с другом у отверстия контейнера и дна контейнера, а участок (4), выполненный как часть наружной стенки (2), представляет собой отделяемую карту.

2. Контейнер (1) по п. 1, отличающийся тем, что она представляет собой контейнер для напитков.

3. Контейнер (1) по п.п. 1 или 2, отличающийся тем, что по меньшей мере наружная стенка (2) изготовлена из бумаги, картона, пластмассы и т.п.

4. Контейнер (1) по п.п. 1 или 2, отличающийся тем, что теплоизолирующее пространство заполнено текучей средой, в частности газом.

5. Контейнер (1) по п.п. 1 или 2, отличающийся тем, что указанный участок (4) стенки выполнен жестким.

6. Контейнер (1) по п.п. 1 или 2, отличающийся тем, что размеры, форма и положение указанного участка (4) стенки заданы предварительно заданной линией (5) отрыва.

7. Контейнер (1) по п.п. 1 или 2, отличающийся тем, что форма указанного участка (4) стенки является, по существу, квадратной, прямоугольной, круглой, овальной или трапециoidalной.

8. Контейнер (1) по п. 7, отличающийся тем, что указанный участок (4) стенки 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 контейнера.

9. Контейнер (1) по п. 6, отличающийся тем, что предварительно заданная линия (5) отрыва снабжена линией сгиба, которая соединяет друг с другом оба конца предварительно заданной линии (5) отрыва.

10. Контейнер (1) по п. 6, отличающийся тем, что предварительно заданная линия (5) отрыва указанного участка (4) стенки, по существу, выполнена в форме перфорации.

11. Контейнер (1) по п.п. 1 или 2, отличающийся тем, что указанный участок (4) стенки имеет на внутренней и/или наружной стороне печатное изображение.

12. Контейнер (1) по п.п. 1 или 2, отличающийся тем, что на наружной стороне внутренней стенки (3) выполнено, по существу, окружное печатное изображение.

13. Контейнер (1) по п. 3, отличающийся тем, что по меньшей мере наружная стенка (2) контейнера (1) изготовлена из двухмерной предварительно раскроенной заготовки (6), которая соединена сама с собой при изготовлении контейнера (1).

14. Контейнер (1) по п. 1, отличающийся тем, что указанный участок (4) стенки проходит по наружной стенке (2) контейнера (1) в его окружном направлении.

15. Контейнер (1) по п.п. 13 или 14, отличающийся тем, что указанный участок (4) стенки может примыкать к кромке (7) предварительно раскроенной заготовки, причем указанная кромка проходит в направлении образующей контейнера (1).

16. Контейнер (1) по п.п. 13 или 14, отличающийся тем, что указанный участок (4) стенки выступает за кромку (7) предварительно раскроенной заготовки (6), перекрывая ее и образуя клапан, который служит в качестве держателя.

17. Контейнер (1) по п.п. 13 или 14, отличающийся тем, что к указанному участку (4) стенки в зоне (9) нахлеста предварительно раскроенной заготовки (6) примыкает участок (8), обеспечивающий доступ.

18. Контейнер (1) по п. 13, отличающийся тем, что для удобства удаления указанного участка (4) стенки предварительно раскроенная заготовка (6) содержит держатель, примыкающий к этому участку.

19. Контейнер (1) по п.п. 1 или 2, отличающийся тем, что длина (L) указанного участка (4) стенки превышает его ширину (B) и проходит в окружном направлении (U) контейнера (1).

20. Контейнер (1) по п.п. 1 или 2, отличающийся тем, что указанный участок (4) стенки расположен под углом α по отношению к окружному направлению (U).

21. Контейнер (1) по п.п. 1 или 2, отличающийся тем, что длина (L) указанного участка (4) стенки расположена в направлении образующей (M) контейнера (1).

22. Контейнер (1) по п. 20, отличающийся тем, что ось симметрии указанного участка (4) стенки в окружном направлении (U) контейнера (1) имеет точку (13) пересечения с кромкой этого участка (4) стенки, которая примыкает к участку (8), обеспечивающему доступ, а положение этой точки (13) относительно оси симметрии указанного участка (8), обеспечивающего доступ, зависит от угла α .

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное наличием формуле изобретения, содержащейся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших в описании и формуле изобретения, на дату подачи заявки, а также несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В возражении указано, что признак независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента «указанные стенки соединены друг с другом у отверстия контейнера и дна контейнера», не раскрыт в описании и формуле изобретения, на дату подачи заявки.

Кроме того, в возражении отмечено, что упаковка, охарактеризованная в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, известна из патентного документа US 3850361, опубл. 26.11.1974 (далее – [1]). По мнению лица, подавшего возражение, данная упаковка также 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]).

Также в возражении указано, что изобретение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента для специалиста явным образом следует из уровня техники. По мнению лица, подавшего возражение, ближайшим аналогом упаковки по оспариваемому патенту является упаковка по патентному документу EP 1227043, опубл. 31.07.2002 (далее – [4]), а признаки, отличающие упаковку по оспариваемому патенту от упаковки по патентному документу [4] известны из следующих патентных документов: US 3739975, опубл. 19.07.1973 (далее – [5]), US 3827620, опубл. 06.08.1984 (далее – [6]), US 4318235, опубл. 09.03.1982 (далее – [7]); WO 92/02421, опубл. 20.02.1992 (далее – [8]), WO 01/38180, опубл. 31.05.2001 (далее – [9]), JP 2006-290366, опубл. 26.10.2006 (далее – [10]) и патентных документов [1]-[3].

В отношении признаков зависимых пунктов 2-22 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что они известны из уровня техники.

Для сведения в возражении приведена информация из Толкового словаря русского языка под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой «АЗЪ», Москва 1996 г., стр. 164, 262 (далее – [11]).

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

На заседании коллегии представителями патентообладателя был представлен отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

По мнению патентообладателя, из патентных документов [1]-[3] не известны следующие признаки, характеризующие контейнер по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту:

- «стенки соединены друг с другом у отверстия контейнера и дна контейнера», «отделяемый участок, выполненный как часть наружной стенки» (отсутствуют в патентном документе [1]);

- «стенки соединены друг с другом у дна контейнера» (отсутствуют в патентном документе [2]);

- «стенки соединены друг с другом у дна контейнера» (отсутствуют в патентном документе [3]).

В связи с этим, в отзыве указано, что изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

Также патентообладатель отмечает, что не одна из комбинаций патентных документов [1]-[10] не содержит признака: «стенки соединены друг с другом у дна контейнера», характеризующего контейнер по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, следовательно, изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По мнению патентообладателя, признак «указанные стенки соединены друг с другом у отверстия контейнера и дна контейнера» содержится в описании на дату подачи заявки:

«Стенка 3 и стенка 2 соединены друг с другом у отверстия контейнера и сужаются под заданным углом в направлении дна 11, образуя усеченный конус, в нижней части которого стенка 3 и стенка 2 также соединены» (см. стр. 8 строки 6-9);

«Стенка 3 и стенка 2 могут иметь любую ориентацию относительно друг друга и соединяются друг с другом посредством буртика 12 у отверстия 10 и у дна 11» (см. 10 строки 12-14).

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база включает указанный выше Кодекс, Патентный закон 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), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее - Правила ИЗ), и Правила ППС.

Согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании и формуле изобретения (если заявка на изобретение содержала такую формулу).

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. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Согласно подпункту (4) 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 соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники,

в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ (7) подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

Согласно подпункту (3) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в

формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков. Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся наличия в формуле изобретения, содержащейся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании и формуле изобретения, показал следующее.

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что признак независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента «стенки соединены друг с другом у отверстия контейнера и дна контейнера», не раскрыт в описании и формуле изобретения, на дату подачи заявки не соответствует действительности. Так в описании, содержащемся в заявке на дату ее подачи, указано: «Стенка 3 и стенка 2... соединяются друг с другом посредством буртика 12 у отверстия 10 и у дна 11» (см. стр. 10 строки 12-14).

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

В соответствии с возражением для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» к рассмотрению принимаются только патентные документы [1]-[3].

Из патентного документа [1] известен стакан с двойной стенкой (многослойный контейнер), имеющий одну внутреннюю стенку, одну наружную стенку, одно отверстие и дно, в котором наружная стенка содержит предварительно заданный отделяемый участок, который раскрывает некоторую информацию, при этом указанные стенки расположены на некотором расстоянии друг от друга с образованием между ними теплоизолирующего пространства, причем указанные стенки соединены друг с другом у отверстия контейнера, а отделяемый участок, выполненный как часть наружной стенки, представляет собой отделяемую карту.

Контейнер, охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, отличается от технического решения по патентному документу [1] тем, что наружная и внутренняя стенки соединены друг с другом у дна контейнера.

Из патентного документа [2] известен сосуд с двойной стенкой (многослойный контейнер), имеющий одну внутреннюю стенку, одну наружную стенку, одно отверстие и дно, в котором наружная стенка содержит предварительно заданный отделяемый участок, который раскрывает некоторую информацию, при этом указанные стенки расположены на некотором расстоянии друг от друга с образованием между ними теплоизолирующего пространства, причем указанные стенки соединены друг с другом у отверстия контейнера, а отделяемый участок, выполненный как часть наружной стенки, представляет собой отделяемую карту.

Контейнер, охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, отличается от технического решения

по патентному документу [2] тем, что наружная и внутренняя стенки соединены друг с другом у дна контейнера.

Из патентного документа [3] известен сосуд с двойной стенкой (многослойный контейнер), имеющий одну внутреннюю стенку, одну наружную стенку, одно отверстие и дно, в котором наружная стенка содержит предварительно заданный отделяемый участок, который раскрывает некоторую информацию, при этом указанные стенки расположены на некотором расстоянии друг от друга с образованием между ними теплоизолирующего пространства, причем указанные стенки соединены друг с другом у отверстия контейнера, а отделяемый участок, выполненный как часть наружной стенки, представляет собой отделяемую карту.

Контейнер, охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, отличается от технического решения по патентному документу [3] тем, что наружная и внутренняя стенки соединены друг с другом у дна контейнера.

Таким образом, из источников информации [1] - [3] не известны все признаки пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод, что представленное возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

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

Ближайшим аналогом контейнера, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, является техническое решение по патентному документу [4].

Из патентного документа [4] известен контейнер с двойной стенкой (многослойный контейнер), имеющий одну внутреннюю стенку, одну наружную стенку, одно отверстие и дно, при этом указанные стенки расположены на некотором расстоянии друг от друга с образованием между ними теплоизолирующего пространства, причем указанные стенки соединены друг с другом у отверстия контейнера и дна контейнера,.

Контейнер, охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, отличается от технического решения по патентному документу [4] тем, что наружная стенка содержит предварительно заданный отделяемый участок, который раскрывает некоторую информацию, при этом отделяемый участок, выполненный как часть наружной стенки, представляет собой отделяемую карту.

При этом технические результаты не указаны в описании изобретения по оспариваемому патенту в явном виде, однако из данного описания следует, что устройство по независимому пункту 1 формулы изобретения позволяет обеспечить достаточную теплоизоляцию продукта и стабильность размеров контейнера.

Указанные результаты достигаются признаками, известными из ближайшего аналога (упаковки по патентному документу [4]), так теплоизоляция продукта достигается за счет наличия теплоизолирующего пространства, образованного между наружной и внутренней стенкой контейнера, а стабильность размеров обеспечивается многослойностью контейнера.

Из уровня техники известно техническое решение по патентному документу [1] в котором наружная стенка содержит предварительно заданный отделяемый участок, который раскрывает некоторую информацию, при этом отделяемый участок, выполненный как часть наружной стенки, представляет собой отделяемую карту.

В отношении отличительных признаков: «наружная стенка содержит предварительно заданный отделяемый участок, который раскрывает некоторую информацию, при этом отделяемый участок, выполненный как часть наружной стенки, представляет собой отделяемую карту» подтверждения известности влияния их на технический результат не требуется, поскольку в отношении них технические результаты не определены (см. процитированный выше подпункт (7) пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

Таким образом, признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту явным образом следуют из источников информации [4] и [1].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.05.2011, патент Российской Федерации на изобретение №2402471 признать недействительным полностью.