

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 поступившее 18.07.2014 возражение ООО «Феретти Рус» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 116477, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 116477 на группу полезных моделей «Контейнер упаковочный (варианты)», обладателем исключительных прав на которую в настоящее время является Общество с ограниченной ответственностью "ТрастИнвестСтрой" (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2011154118/12 с приоритетом от 29.12.2011 со следующей формулой:

«1. Контейнер упаковочный, предназначенный для упаковки, транспортировки и хранения, в том числе, пищевых продуктов, который включает дно и крышку, выполненные округлой формы, при этом диаметр дна выполнен с превышением диаметра крышки на толщину бортика, обрамляющего дно по контуру таким образом, что высота указанного бортика препятствует смещению крышки относительно дна в горизонтальном направлении, что обеспечено тем, что нижний внешний край крышки упирается в указанный бортик, а внутренний нижний край крышки упирается в широкий борт, сформированный поднятием дна на

высоту, совпадающую с высотой бортика, обрамляющего дно по контуру, при этом центральная часть дна выполнена ниже широкого борта для обеспечения удобства выемки содержимого, крышка выполнена с выпуклыми сферическими боками, закругленными книзу в верхней части крышки, таким образом, что образует в центральной части крышки углубление округлой формы, предохраняющее крышку от продавливания.

2. Контейнер упаковочный, предназначенный для упаковки, транспортировки и хранения, в том числе, пищевых продуктов, который включает дно и крышку, выполненные округлой формы, при этом диаметр дна выполнен с превышением диаметра крышки на толщину бортика, обрамляющего дно по контуру таким образом, что высота указанного бортика препятствует смещению крышки относительно дна в горизонтальном направлении, что обеспечено тем, что нижний внешний край крышки упирается в указанный бортик, а внутренний нижний край крышки упирается в широкий борт, сформированный поднятием дна на высоту, совпадающую с высотой бортика, обрамляющего дно по контуру, при этом центральная часть дна выполнена ниже широкого борта для обеспечения удобства выемки содержимого, крышка выполнена с выпуклыми сферическими боками, закругленными книзу в верхней части крышки, таким образом, что образует в центральной части крышки углубление округлой формы, предохраняющее крышку от продавливания, с выполнением крышки, как с полями по нижнему контуру, так и без полей, при этом наличие полей обеспечивает более полную фиксацию крышки к дну, при этом ширина полей крышки зависит от расстояний между бортиком и бортом дна.

3. Контейнер упаковочный, предназначенный для упаковки, транспортировки и хранения, в том числе, пищевых продуктов, с выполнением одноразовым и/или многоразовым, который включает дно и крышку, выполненные округлой формы, при этом диаметр дна

выполнен с превышением диаметра крышки на толщину бортика, обрамляющего дно по контуру таким образом, что высота указанного бортика препятствует смещению крышки относительно дна в горизонтальном направлении, что обеспечено тем, что нижний внешний край крышки упирается в указанный бортик, а внутренний нижний край крышки упирается в широкий борт, сформированный поднятием дна на высоту, совпадающую с высотой бортика, обрамляющего дно по контуру, при этом центральная часть дна выполнена ниже широкого борта для обеспечения удобства выемки содержимого, крышка выполнена с выпуклыми сферическими боками, закругленными книзу в верхней части крышки, таким образом, что образует в центральной части крышки углубление округлой формы, предохраняющее крышку от продавливания.

4. Контейнер упаковочный, предназначенный для упаковки, транспортировки и хранения, в том числе, пищевых продуктов, с выполнением одноразовым и/или многоразовым, который включает дно и крышку, выполненные округлой формы, при этом диаметр дна выполнен с превышением диаметра крышки на толщину бортика, обрамляющего дно по контуру таким образом, что высота указанного бортика препятствует смещению крышки относительно дна в горизонтальном направлении, что обеспечено тем, что нижний внешний край крышки упирается в указанный бортик, а внутренний нижний край крышки упирается в широкий борт, сформированный поднятием дна на высоту, совпадающую с высотой бортика, обрамляющего дно по контуру, при этом центральная часть дна выполнена ниже широкого борта для обеспечения удобства выемки содержимого, крышка выполнена с выпуклыми сферическими боками, закругленными книзу в верхней части крышки, таким образом, что образует в центральной части крышки углубление округлой формы, предохраняющее крышку от продавливания, с выполнением крышки как с полями по нижнему

контуру, так и без полей, при этом наличие полей обеспечивает более полную фиксацию крышки к дну, при этом ширина полей крышки зависит от расстояний между бортиком и бортом дна.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- договор № 22/09 от 05.05.2010 с приложениями №8, 15, 25 (далее - [1]);

- счета-фактуры №0500670 от 05.11.2010; №0439518 от 30.04.2011; №0439471 от 31.03.2011 (далее - [2]);

- международные товарно-транспортные накладные CRM № 0007369 от 05.11.2010; CRM № 0024701 от 30.04.2011; CRM № 0024668 от 31.03.2011; №0500670 от 05.11.2010; №0439518 от 30.04.2011 (далее - [3]);

- платежные поручения №1996 от 11.11.2010; №1967 от 10.11.2010; №4933 от 11.05.2011 (далее - [4]);

- чертежи, фотографии и «образец-эталон» изделия «Упаковка одноразовая К-80» (далее - [5]).

В возражении указано, что сведения о техническом средстве, которому присущи все существенные признаки, содержащиеся в каждом из независимых пунктов формулы по оспариваемому патенту, стали известны в результате применения на территории Российской Федерации изделия «упаковка одноразовая К-80».

Кроме того, в возражении обращено внимание на то, что «аналогичная позиция о признании сделок купли-продажи и поставки видами открытого применения высказана, в частности, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.02.2013 по делу

№А40-68255/12-27-631, Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2012 по делу №А40-95375/11-12-694, Постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.01.2013 по делу №А40-53780/12-19-371, Решении Роспатента от 27.03.2012 №2009147829/05» (далее - [6]).

По мнению лица, подавшего возражение, некоторые признаки формулы оспариваемого патента являются несущественными. К таким признакам относятся следующие: «контейнер выполнен одноразовым или многоразовым» (пункт 3 и 4 формулы), ширина полей крышки зависит от расстояния между бортиком и бортом дна» (пункт 2 и 4 формулы), «широкий борт сформирован поднятием дна на высоту, совпадающую с высотой бортика» (пункты 1-4 формулы).

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

С учетом даты подачи заявки (29.12.2011), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей по указанному патенту условиям патентоспособности 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

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 пункту 2 статьи 1358 Кодекса использованием полезной модели считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с подпунктом 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. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3. настоящего Регламента. 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 признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в возражении, касающихся оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В возражении для подтверждения факта применения изделия «упаковка одноразовая К-80» на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту представлены документы [1]-[4].

Договор [1] был заключен на территории республики Беларусь между белорусско-нидерландским совместным предприятием «Амипак» (поставщик) и ООО «Феретти Рус» (покупатель), являющимся субъектом хозяйствования Российской Федерации. Товар по договору [1] был оплачен покупателем (см. платежные поручения [4] и счета-фактуры [2]).

Согласно международным товарным накладным [3] товар по договору [1] был ввезен на территорию Российской Федерации и получен покупателем.

Однако, с возражением не представлено каких-либо документов, свидетельствующих о дальнейшем продвижении товара по договору [1] на территории Российской Федерации. То есть не подтверждено, что ввезенный в Российскую Федерацию товар был каким-либо образом применен на этой территории.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не доказан факт применения товара по договору [1] на территории Российской Федерации.

Ввиду сделанного выше вывода анализ доводов лица, подавшего возражение, о несущественности ряда признаков группы полезных моделей по оспариваемому патенту и об известности признаков из материалов [5], не проводился.

В отношении постановлений судов и решения Роспатента [6] следует указать, что данные постановления и решение касаются разрешения споров в рамках рассмотрения ряда определенных дел. Решения по каждому делу принимается отдельно. При этом следует обратить внимание на то, что во всех упомянутых определениях судов и в решении Роспатента говорится о прецедентах, связанных с реализацией продукции на территории Российской Федерации по договорам (контрактам), заключенным между хозяйствующими субъектами Российской Федерации.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, свидетельствующие о несоответствии группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

От лица, подавшего возражение, 05.05.2015 поступило особое мнение, в котором были процитированы документы [1]-[4], а также отмечено, что «в дальнейшем упаковка К-80 применялась лицом, подавшим возражение, для упаковывания кондитерской продукции и введения их в гражданский оборот путем оптовой и розничной продажи», что подтверждается копией решения Управления Федеральной Антимонопольной Службы по московской области (УФАС) по делу №05-15/82-14 о нарушении антимонопольного законодательства (далее - [7]).

Кроме того, с особым мнением представлены запрос УФАС от 06.06.2014 в Роспатент (далее - [8]) и ответ Роспатента от 29.07.2014 на указанный запрос (далее - [9]), которые, по мнению лица, подавшего возражение, «дополнительно подтверждают факт открытого использования (применения) технического средства, которому присущи все существенные признаки оспариваемой полезной модели».

В отношении документов [1]-[4] следует отметить, что, как это было показано выше, данные материалы свидетельствуют лишь о ввозе товара по договору [5] на территорию Российской Федерации.

Что касается решения УФАС [7], то необходимо обратить внимание на следующее.

В данном решении указывается на введение с марта 2010 года в гражданский оборот на территории Российской Федерации кондитерской продукции «Faretti» в пластиковых упаковках, права на которую защищены патентом на промышленный образец № 74428. Однако, из решения УФАС [7] не следует, что в гражданский оборот с указанной даты была введена продукция именно по договору [5]. Кроме

того, данный договор совершен 05.05.2010, т.е. позже упомянутой даты введения в гражданский оборот продукции «Faretti».

При этом следует обратить внимание на то, что в возражении отсутствуют сведения о договорах поставки продукции «Faretti» и сведения о материалах, свидетельствующих о том, что упомянутая выше кондитерская продукция поставлялась в коробках по договору [5].

Информация, содержащаяся в письмах [8] и [9], касается вопросов, связанных с использованием всех существенных признаков промышленного образца № 74428 в упаковке производства ООО «Раменский кондитерский комбинат», а также с наличием/отсутствием сходства до степени смешения декоративного оформления упомянутой упаковки и упаковки производства ООО «Феретти Рус». Данная информация также не может свидетельствовать о введении в гражданский оборот упаковки по договору [5] на территории Российской Федерации до даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.07.2014, патент Российской Федерации на полезную модель № 116477 оставить в силе.