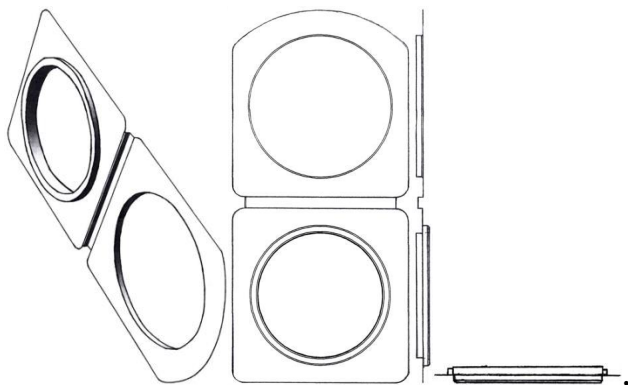


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции действующей на дату подачи возражения и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «БИОКОНТРОЛЬ ГР» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.03.2023, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец №132900, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №132900 на промышленный образец «Контейнер для розлива и хранения питательных сред» выдан по заявке №2022500552 с приоритетом от 07.02.2022. Обладателем исключительного права на данный патент являются ИП Арляпов Алексей Викторович и ИП Баракин Андрей Анатольевич (далее – патентообладатель). Патент действует в объеме следующих изображений:

Контейнер для розлива и хранения питательных сред:



Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Гражданского кодекса упомянутого выше, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В возражении указано, что совокупность существенных признаков оспариваемого промышленного образца нашла свое отражение в решении внешнего вида микробиологического экспресс-теста «Петритест». Сведения о внешнем виде упомянутого изделия отражены в следующих источниках информации:

- распечатка из сети Интернет <https://web.archive.org/web/20180614212546/http://unikons.pro/novosti/39-petritest-dlya-kontrolya> (далее - [1]);
- распечатка из сети Интернет https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Express_test.jpg?uselang=ru (далее - [2]);
- распечатка из сети Интернет https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Петритест®,_общая.jpg (далее - [3]);
- распечатка из сети Интернет https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Петритест®,_грибы_%28плесени%29_и_дрожжи,_подложка.jpg (далее - [4]);
- распечатка из сети Интернет <https://agroinfo.kz/bystrota-polucheniya-rezultata-ineffektivnost-eto-i-est-mikrobiologicheskie-ekspress-testy-petritest/> (далее - [5]);
- скриншоты видеоролика, содержащегося в сети Интернет по адресу: <https://www.youtube.com/watch?v=-qhPmjTlosw> опубл. 31.10.2017 (далее - [6]);
- распечатка из сети Интернет <https://web.archive.org/web/20160915204426/http://petritest.ru/test-omchkmafanm>; <https://web.archive.org/web/20211021113153/https://petritest.ru/test-nadrozzi-griby> (далее - [7]);

- скриншоты видеоролика, содержащегося в сети Интернет по адресу: <https://www.youtube.com/watch?v=yFwLF4BThRw> опублик. 15.12.2017 (далее - [8]).

С возражением также представлены и другие решения, внешний вид которых, по мнению лица, подавшего возражение, создает такое же общее впечатление как решение по оспариваемому патенту, а именно:

- распечатка из сети Интернет https://ru.wikipedia.org/wiki/Микробиологические_экспресс-тесты (далее - [9]);

- распечатка из сети Интернет <https://petritest.ru/images/doc/spec-petritest-p.pdf> (далее - [10]);

- распечатка из сети Интернет <https://iulinstruments.com/reading-different-types-of-agar-plates-with-an-automatic-colony-counter/> (далее - [11]);

- распечатка из сети Интернет <https://food.r-biopharm.com/news/new-contact-plates-for-hygiene-control/> (далее - [12]);

- распечатка из сети Интернет <https://www.rapidmicrobiology.com/news/milliporesigma-featuring-mc-mediapads-at-iafp> (далее - [13]);

- распечатка из сети Интернет <https://compact-dry.com/en/ahorre-tiempo-y-dinero-compact-dry-sin-preparacion-de-medios-sin-esterizacion/> (далее - [14]);

- распечатка из сети Интернет <https://web.archive.org/web/20181123201101/https://www.hydrox.co.uk/hxstore/microbiological-dipslides/> (далее - [15]);

- распечатка из сети Интернет <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inoculate.JPG> (далее - [16]);

- распечатка из сети Интернет <https://www.foodonline.com/doc/charm-peel-plate-ac-aerobic-count-microbialtest-receives-aoac-ri-approval-0001> (далее - [17]);

- распечатка из сети Интернет <https://web.archive.org/web/20210622003749/https://dipslides.com/microbiological-dipslides/149-hpc-samplers-testers.html> (далее - [18]).

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом сторонам спора была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

Патентообладатель 23.05.2023 представил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве отмечено, что «Петритест» - зарегистрированный товарный знак №668280, правообладателем которого является Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Альтернатива».

ООО НПО «Альтернатива» осуществляет производство и продажу микробиологических экспресс-тестов «Петритест» на основе дизайна контейнера для розлива и хранения питательных сред, зарегистрированного в качестве оспариваемого промышленного образца. При этом, как отмечает патентообладатель, источники информации [1]-[8] относятся к экспресс-тестам «Петритест», производимым ООО НПО «Альтернатива».

Исходя из вышесказанного патентообладатель делает вывод, что раскрытие информации, относящейся к оспариваемому промышленному образцу, осуществлено ООО НПО «Альтернатива», получившим косвенно эту информацию от правообладателей на основании заключенного лицензионного договора от 30 марта 2022 года, вследствие чего сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными до даты приоритета.

Вместе с тем, патентообладатель обращает внимание, что решение по оспариваемому патенту отличается от аналогов следующими существенными признаками:

- выполнением в виде плоского прямоугольного параллелепипеда со скругленными углами, состоящего из основания, не закручивающейся крышки и перешейка между основанием и крышкой;
- выполнением в основании контейнера цилиндрического углубления, представляющего собой дно, в которое заливается питательная среда;
- выполнением крышки с цилиндрическим углублением, большим по диаметру, чем дно контейнера;
- выполнением крышки контейнера таким образом, чтобы накрыть основание с небольшим запасом;
- выполнением контейнера из полимерных материалов любой цветовой гаммы.

К отзыву также были приложены:

- лицензионный договор от 30.03.2022 (далее – [19]);
- выписка из ЕГРЮЛ от 17.05.2021 (далее – [20]);
- определение Верховного суда от 30 мая 2016 г. N 300-КГ15-17170 (далее - [21]);
- определение Арбитражного суда от 10.04.2023 по делу №А65-36162/2022 (далее – [22]).

Ссылаясь на определение [21] патентообладатель делает вывод, что при разрешении споров, связанных с требованиями о признании патентов недействительными, необходимо устанавливать то, каким образом спорный патент может негативно повлиять на права и деятельность физического или юридического лица, требующего признания патента недействительным.

От патентообладателя 28.06.2023 поступили дополнения к отзыву, в которых отмечено, что решетка на дне цилиндрического углубления является непосредственным признаком самого изделия, а не питательной среды. При этом, по мнению патентообладателя, из приведенных в возражении источников информации не известно изделие, обладающее всей совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида, либо производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (07.02.2022), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и Требования к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 № 695 (далее – Правила и Требования).

Согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-

ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

Согласно пункту 2 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно пункту 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

Согласно пункту 4 статьи 1352 Кодекса раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором промышленного образца, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования промышленного образца на выставке), вследствие чего сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу

которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности промышленного образца, имели место, лежит на заявителе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, действующего на дату подачи возражения, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 настоящего Кодекса, может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 54 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым может ознакомиться любое лицо.

Согласно пункту 55 Правил датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является:

- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью электронной среды, если она на них имеется, либо, если эта дата отсутствует, - дата размещения сведений в электронной среде.

В соответствии с пунктом 58 Правил при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны и оригинальности промышленного образца включаются все известные до даты приоритета заявленного промышленного образца из общедоступных сведений изображения внешнего вида изделий, сходного с заявленным промышленным образцом назначения.

Согласно пункту 60 Правил информационный поиск проводится по базам данных патентных ведомств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) по сайтам периодических изданий, сайтам производителей, другим сайтам, содержащим информацию об изделиях сходного назначения.

Согласно пункту 71 Правил к существенным признакам промышленного образца в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Согласно пункту 72 Правил признаки внешнего вида изделия, обусловленные исключительно технической функцией изделия, в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса, не являются охраняемыми признаками промышленного образца. Признаки внешнего вида изделия признаются существенными признаками, если они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, являясь доминантными, и определяют общее зрительное впечатление. К несущественным признакам внешнего вида изделия относятся такие мало различимые, невыразительные признаки внешнего вида изделия, исключение которых из совокупности признаков внешнего вида изделия не приводит к изменению общего зрительного впечатления.

Согласно пункту 74 Правил при проверке новизны промышленный образец в соответствии с пунктом 2 статьи 1352 Кодекса признается новым, если установлено, что совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, в том числе его трехмерной модели в электронной форме, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, и отличается от совокупности существенных признаков ближайшего аналога. Если промышленный образец соответствует условию патентоспособности «новизна», проводится проверка соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность». Промышленный образец является оригинальным в соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно пункта 75 Правил существенные признаки, характеризующие промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, в случае, если:

1) совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях внешнего вида изделия, производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, которое производит совокупность признаков внешнего вида известного изделия того же или сходного назначения. При сравнении общих впечатлений, производимых заявленным промышленным образцом и противопоставленным промышленным образцом, принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий того же или сходного назначения (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей авторов по разработке решения внешнего вида изделия такого назначения, связанные, в частности, с технической функцией изделия или его элемента и стандартизированными требованиями к изделию, если таковые имеются (степень свободы дизайнера).

3) совокупность существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, отличается от совокупности существенных признаков внешнего вида известного изделия того же или сходного назначения с особенностями, которые созданы, в частности, за счет изменения только цвета всего изделия, но не колористического решения.

Согласно подпункту 6 пункта 34 Требований в качестве аналогов промышленного образца выбираются решения изделий сходного внешнего вида и назначения, известные из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Существо промышленного образца по оспариваемому патенту нашло отражение на приведенных выше изображениях внешнего вида изделия.

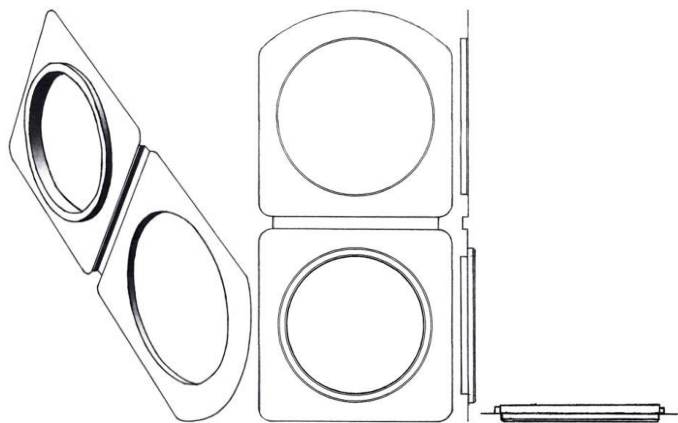
В отношении доводов патентообладателя, представленных на основании определения [21], необходимо отметить следующее.

Согласно процитированному выше пункту 2 статьи 1398 Кодекса патент на промышленный образец в течение срока его действия может быть оспорен путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи.

При этом, в определении суда [21] указано следующее: «С учетом изложенного, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает необходимым отметить, что при разрешении споров, связанных с требованиями о признании патентов недействительными, судам необходимо устанавливать то, каким образом спорный патент может негативно повлиять на права и деятельность физического или юридического лица, требующего признания патента недействительным». Таким образом, отсутствие указания какое право лица, подавшего возражение, нарушается оспариваемым патентом, не является основанием для отказа в принятии возражения.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», показал следующее.

Контейнер для розлива и хранения питательных сред по оспариваемому патенту характеризуется следующей совокупностью существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия:



- составом композиционных элементов: корпус и крышка;
- выполнением корпуса, в основе формообразования которого лежит прямоугольный параллелепипед со скругленными углами;
- выполнением в центральной части корпуса углубления цилиндрической формы с выступающей верхней частью;
- выполнением крышки, в основе формообразования которой лежит прямоугольный параллелепипед со скругленными углами, одна из сторон которого выполнена выпуклой по дуге;

- выполнением в центральной части крышки углубления цилиндрической формы, размер которого превышает размер углубления, расположенного на корпусе.

Упомянутые признаки являются существенными, поскольку они определяют эстетические особенности внешнего вида изделия в частности, форму, контуры изделия. Данные признаки являются доминантными и определяют общее зрительное впечатление (см. процитированные выше пункты 71 и 72 Правил).

В отношении указанных патентообладателем признаков, характеризующих выполнение контейнера из полимерных материалов любой цветовой гаммы, следует отметить, что данные признаки внешнего вида изделия не визуализируются на внешнем виде изделия по оспариваемому патенту.

Что касается признаков, характеризующих проработку на дне цилиндрического углубления решетки, то данные признаки присущи лишь известным решениям и не находят своего отражения в решении по оспариваемому патенту. Таким образом, анализ признаков отсутствующих в решении по оспариваемому патенту нецелесообразен, поскольку данные признаки не характеризуют его внешний вид.

Анализ источников информации [1]-[18], с учетом доводов патентообладателя о том, что источники информации [1]-[8] относятся к экспресс-тестам, производимым на основе дизайна контейнера по оспариваемому патенту, показал, что по совокупности существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида сравниваемых изделий, наиболее близким аналогом является контейнер для розлива и хранения питательных сред, известный из скриншотов видеоролика [6].

Источник информации [6] представляет собой распечатки со скриншотами видеоролика, содержащегося в сети Интернет на видео хостинге YouTube. Указанный видеоролик опубликован на видео хостинге 31.10.2017, т.е. до даты (07.02.2022) приоритета оспариваемого патента. Даты публикации видеороликов на видео хостинге YouTube автоматически добавляются при их размещении в сети Интернет. Данный видеоролик находится в открытом доступе. Следовательно,

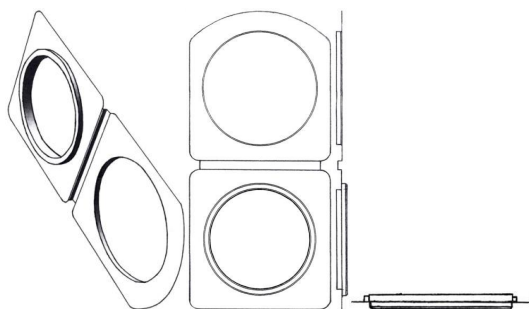
источник информации [6] может быть включен в общедоступные сведения (см. процитированный выше пункт 55 Правил).

Что касается доводов патентообладателя о раскрытии им самим сведений об изделии путем публикации информации в источниках [1] - [8], необходимо отметить следующее.

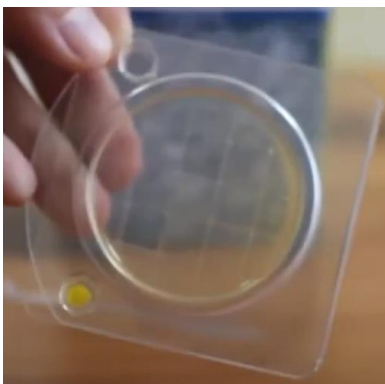
Действительно, между патентообладателем по оспариваемому патенту и ООО НПО «Альтернатива» 30.03.2022 заключен лицензионный договор [19] в отношении оспариваемого патента. При этом, согласно пункту 4 статьи 1352 Кодекса, источники информации, содержащие сведения о сущности промышленного образца и ставшие общедоступными, не являются обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, при условии, что заявка на выдачу патента на промышленный образец подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение двенадцати месяцев со дня раскрытия информации, т.е. в период двенадцати месяцев до 07.02.2022 (даты приоритета). Однако, в частности, видеоролик [6] опубликован 31.10.2017, т.е. более чем за двенадцать месяцев до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту. Таким образом, доводы патентообладателя о том, что раскрытие информации прямо или косвенно произошло самим патентообладателем, нельзя признать убедительными.

При этом, следует отметить, что определение Арбитражного суда [22] касается нарушения действия оспариваемого патента, которое не может оказывать влияние на оценку патентоспособности промышленного образца.

Промышленный образец по оспариваемому патенту:



и контейнер, известный из распечатки [6]:



характеризуются, в частности, следующими общими существенными признаками, отображенными на изображениях изделий:

- составом композиционных элементов: корпус и крышка;
- выполнением корпуса, в основе формообразования которого лежит прямоугольный параллелепипед со скругленными углами;
- выполнением в центральной части корпуса углубления цилиндрической формы с выступающей верхней частью;
- выполнением крышки, в основе формообразования которой лежит прямоугольный параллелепипед со скругленными углами, одна из сторон которого выполнена выпуклой по дуге;
- выполнением в центральной части крышки углубления цилиндрической формы, размер которого превышает размер углубления, расположенного на корпусе;
- наличием перемычки, соединяющей крышку и корпус.

Сравнительный анализ промышленного образца по оспариваемому патенту и решения внешнего вида изделия, известного из видеоролика [6] показал, что совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту не отличается от известного решения существенными признаками, отображенными на изображениях изделия.

Таким образом, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, известна из сведений, содержащихся в видеоролике [6].

Дополнительно следует отметить, что признаки, характеризующие наличие перемычки, соединяющей крышку и корпус, обусловлены исключительно технической функцией изделия. Данная перемычка обеспечивает неразрывность корпуса и крышки, а также складывание контейнера по линии сгиба (перемычке).

Таким образом, в соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса признаки, характеризующие наличие перемычки, соединяющей крышку и корпус, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1352 Кодекса).

В связи со сделанным выше выводом и согласно пункту 74 Правил, проверка соответствия промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность» не проводилась.

Анализ материалов [20], представленных патентообладателем показал, что сведения, содержащиеся в них, не изменяют сделанного выше вывода.

С учетом сделанного выше вывода, анализ возможности включения в общедоступные сведения материалов [1]-[5], [7]-[18], для оценки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту, не проводился.

Доводы патентообладателя о том, что подача настоящего возражения является злоупотреблением правом и направлено на намеренное опровержение доводов, указанных в исковом заявлении и затягивание ответчиком процесса по делу А65-36162/2022, так как последним было заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу до рассмотрения Роспатентом возражений, не могут быть рассмотрены в рамках настоящего спора ввиду следующего.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не наделен полномочиями по рассмотрению указанных патентообладателем действий.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.03.2023, патент Российской Федерации на промышленный образец №132900 признать недействительным полностью.