

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение АО «ТИКО-ПЛАСТИК» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.05.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №111999, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №111999 на полезную модель «Ручка для сумки» выдан по заявке №2011121827/12 с приоритетом от 30.05.2011 на имя Касьянова Андрея Николаевича, Касьянова Антона Андреевича и Мартюшова Геннадия Григорьевича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Ручка для сумки, выполненная в виде гибкой базовой пластины с переменной шириной за одно целое с элементами ее крепления к сумке, отличающаяся тем, что от места захвата ручка выполнена уменьшенной ширины.

2. Ручка по п.1, отличающаяся тем, что уменьшение ширины ручки от места ее захвата выполнено плавным.

3. Ручка по п.1, отличающаяся тем, что по контуру ручка выполнена утолщенной.

4. Ручка по п.3, отличающаяся тем, что в поперечном сечении утолщение выполнено круглым».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, все «основные признаки» формулы полезной модели по оспариваемому патенту «идентичны» устройству - пластиковой сумке, сведения о которой стали известны в результате ее использования на территории Российской Федерации.

В подтверждение данного мнения лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на 2 л в 1 экз. (далее – [1]);
- Письмо от ООО «Супер-Пакет» к ЗАО «Тико-Пластик» на 1 л в 1 экз (далее – [2]);
- Текст отзыва патентообладателя по мотивам (предыдущего) возражения против выдачи патента РФ №111999, поданного АО «ТИКО-ПЛАСТИК» и поступившего в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.07.2015, на 12 листах в 1 экз. (далее – [3]);
- Образец пластиковой сумки, произведенной ООО «Мегафласт», Россия, г. Кирово-Чепецк (далее – [4]).
- Письмо фирмы ООО «Артицентр» на 1 л. в 1 экз. (далее – [5]);
- Соглашение о сотрудничестве ООО «Мегафласт» и ООО «Артицентр» на 3 л. в 1 экз. (далее – [6]);
- Дополнение к технологической карте №1 изготовления сумки (пакета) из мягкого или замороженного пластика, утвержденное 24.12.2008 года на 1 л. в 1 экз. (далее – [7]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв от которого не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (30.05.2011), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту 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 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники, в частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

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.

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 (1) пункта 22.3 Регламента ПМ, 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 (2) пункта 22.3 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, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1351 Кодекса раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования полезной модели на выставке), вследствие чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

Существо полезной модели по оспариваемому патенту выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Как было указано в заключении выше, отзыв патентообладателя на поступившее возражение представлен не был. Однако, с возражением представлен текст отзыва [3] патентообладателя на возражение АО «Тико-Пластик», поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.07.2015.

Причем, в качестве приложений к тексту отзыва [3] был перечислен ряд материалов:

- Товарная накладная №159 от 01.12.2009 на 1 листе в 1 экз (далее – [8]);
- Товарные накладные № 14, 17, 21, 24, 26, 30, 34, 38, 47, 55, 47, 61, 70, 75, 80, 82, 84, 90, 96, 109, 114, 120, 129, 142, 104, 112, 172 от 04.02.2010 до 31.08.2010 (далее – [9]);
- Товарные накладные № 131, 141, 143, 145, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 173, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 104, 187, 189, 191, 207, 216, 201, 202, 204, 208, 209, 213, от 29.06.2010 до 01.12.2010 (далее – [10]);
- Технологическая карта №1 изготовления сумки (пакета) из мягкого или замороженного пластика, утвержденная 24.12.2008 года (далее – [11]).

Действительно, соглашение о сотрудничестве [6] и товарные накладные [9] подтверждают, что фирма ООО «Мегафласт» поставляла фирме ООО «Артицентр» в 2010 году сумки пластиковые под названиями: «Цветы», «Ботаника» М, «Бабочка» М, «Лютики», «Тюльпанчики» «Пионы», «Цветной лоскут».

Необходимо обратить внимание на то, что представленные в возражении накладные [10] также подтверждают продажу фирмой ООО «Мегафласт» сумок пластиковых с названиями: «Гавайский цветок», «Феолетовый цветок», «Желтый цветок», «Голубой цветок», «Подсолнухи», «Деревня», «Пионы», «Прайд», «Узоры», «Письмо», «Котик», «Мишутка», «I love you» фирмам:

ООО «Русская тройка», ЗАО «Продторг», ИП Елифаренко В.А., ООО «Гончар», ООО «Зеленый дом», ИП Фоминых А.Г., ЗАО «Вятка-Роспечать», ИП «Рылова С.Ю., ООО «Русская инновационная компания», ИП Логинова А.З., ООО «Зеленый дом» в 2010 году.

Письмо [5] фирмы ООО «Артицентр», касается поставки ей 01.12.2009 фирмой ООО «Мегафласт» сумок пластиковых в количестве 1944 штуки. В подтверждение данной информации представлена накладная [8]. Однако, накладная [8] не может быть принята в качестве документа, доказывающего вышеуказанный факт поставки, поскольку в ней отсутствуют какие-либо сведения о лицах, разрешивших отпуск груза и принявших груз, а также печати фирмы продавца и фирмы покупателя.

Таким образом, документы [3], [6], [9], [10] в совокупности подтверждают факт использования на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту пластиковых сумок указанных выше наименований.

При этом в возражении указано, что пластиковые сумки, продаваемые ООО «Мегафласт» были изготовлены в соответствии с технологической картой [11].

Согласно карте [11] пластиковые сумки представляет собой гибкий контейнер из полимерной пленки с входным отверстием, образованным прямоугольными передней и задней стенками, которые связаны с прямоугольными боковыми стенками и прямоугольным основанием. Причем с двух сторон сумки расположены ручки пластиковые ПВД марки 15803-020. В возражении приведено дополнение [7] к технологической карте. В данном дополнении содержится эскиз ручек для пластиковых сумок. Однако, при этом в возражении не представлено документов, говорящих о том, что сумки, проданные в соответствии с документами [3], [6], [9], [10] были изготовлены именно по технологической карте [11], а ручки для них по дополнению [7] этой карты. Таким образом, документы [3], [6], [9], [10] с одной стороны и [11] и [7] не корреспондируются между собой.

Кроме того, необходимо указать, что изучение дополнения [7] показало, что исходя из представленного в нем изображения ручки и сопроводительных пояснений, нельзя однозначно идентифицировать, что ручки выполнены за одно целое с элементами крепления.

Здесь следует обратить внимание на то, что в возражении и в тексте отзыва [3] указано на то, что сумки, поставляемые в соответствии с документами [3], [6], [9], [10] «содержали ручки идентичные основным признакам формулы полезной модели по оспариваемому патенту». При этом ни в возражении, ни в отзыве не содержится информации о том, какие именно признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту относятся к «основным».

В отношении письма [2] следует отметить, что оно представляет собой деловую переписку фирм ООО «Супер-Пакет» и ЗАО «Тико-Пластик», направленную на урегулирование их взаимоотношений, возникших в результате использования не принадлежащих ЗАО «Тико-Пластик» патентов.

Обзор образца пластиковой сумки [4] показал, что на ней имеется указание о том, что данная сумка была произведена фирмой ООО «Мегафласт» Россия, г. Кирово-Чепецк для фирмы ООО «Артицентр». Однако, при отсутствии на образце даты его изготовления, не представляется возможным установить, была ли продана идентичная пластиковая сумка фирмой-продавцом (ООО «Мегафласт») фирме-покупателю (ООО «Артицентр») в рамках соглашения о сотрудничестве [6].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что приведенные в возражении доводы не подтверждают известность из уровня техники средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

От лица, подавшего возражение, 15.09.2016 поступило особое мнение, в котором указано, что «при рассмотрении возражения не были обеспечены

условия для полного и объективного рассмотрения дела», а также о том, что «представителю было сообщено о невозможности подачи каких-либо ходатайств в режиме видеоконференции, хотя коллегия была вправе объявить перерыв, в течение которого представитель мог бы составить письменное ходатайство и переслать его по факсу или электронной почте».

В отношении данных доводов необходимо отметить следующее.

Заседание коллегии было проведено в полном соответствии с процедурой, предусмотренной Правилами ППС. В ходе доклада председателя была дана вся информация, позволяющая идентифицировать предмет спора. Количество вопросов, задаваемых членами коллегии в процессе заседания, не регламентировано Правилами ППС. Анализ доводов, приводимых сторонами спора приводится в заключении, а на коллегии лишь оглашается вывод, сделанный коллегией по результатам рассмотрения возражения.

По поводу отказа в возможности подачи ходатайств, в процессе проведения коллегий по видеоконференц связи, необходимо отметить следующее.

Во время проведения заседания коллегии лицо, подавшее возражение выразило желание подать ходатайство о переносе заседания коллегии для предоставления материалов, содержащихся в тексте отзыва патентообладателя [3] на предыдущее возражение. Однако, указанное ходатайство так и не было подано, при том, что члены коллегии не сообщали лицу, подавшему возражение, о невозможности его подачи. Здесь необходимо подчеркнуть, что как уже было указано в заключении выше, материалы [8] - [10] и [11], упомянутые в тексте отзыва патентообладателя [3] по предыдущему возражению, имелись в распоряжении коллегии и были учтены при вынесении оглашенного на заседании вывода коллегии по итогам рассмотрения возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.05.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 111999 оставить в силе.