

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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Акционерного Общества "ТИКО-ПЛАСТИК" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.07.2015 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 111406, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 111406 на полезную модель «Сумка» по заявке № 2011119582/12 с приоритетом от 16.05.2011 выдан на имя Касьянова Андрея Николаевича, Касьянова Антона Андреевича и Мартюшова Геннадия Григорьевича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Сумка, содержащая гибкий контейнер с входным отверстием, образованный или прямоугольными передней и задней стенками, которые взаимосвязаны с прямоугольными боковыми стенками и основанием, или прямоугольными передней и задней стенками, и пару ручек, закрепленных на передней и задней стенках, отличающаяся тем, что одна ручка закреплена на передней стенке, а вторая - на задней, при этом каждый конец каждой ручки снабжен зажимом, для каждого из которых в горловине контейнера в соответствующем месте сделано, как минимум, по одному отверстию.

2. Сумка по п.1, отличающаяся тем, что каждый зажим выполнен в виде двух пластин, на одной из которых жестко установлен, как минимум, один

фиксатор, выполненный в виде стержня с утолщением на конце, на другой пластине выполнены по числу фиксаторов отверстия, повторяющие профиль стержня, с диаметром, обеспечивающим вхождение фиксатора в отверстие, при этом в качестве материала зажима использован упругодеформируемый материал.

3. Сумка по п.2, отличающаяся тем, что пластины зажимов не имеют жесткого соединения между собой.

4. Сумка по п.2, отличающаяся тем, что пластины зажимов жестко соединены между собой.

5. Сумка по п.2, отличающаяся тем, что контуры пластин выполнены совпадающими.

6. Сумка по п.2, отличающаяся тем, что утолщенная часть элемента фиксации выполнена скругленной в сторону, противоположную от пластины, на которой установлен фиксатор.

7. Сумка по п.2, отличающаяся тем, что утолщенная часть элемента фиксации выполнена конической в сторону, противоположную от пластины, на которой установлен фиксатор.

8. Сумка по п.1, отличающаяся тем, что каждая ручка выполнена в виде прямоугольной пластины.

9. Сумка по п.1, отличающаяся тем, что каждая ручка выполнена за одно целое с зажимами.

10. Сумка по п.1, отличающаяся тем, что широкая поверхность каждой ручки и широкая поверхность каждого зажима, связанного с данной ручкой, лежат во взаимно перпендикулярных плоскостях.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Согласно возражению, все существенные признаки полезной модели по

оспариваемому патенту присущи изделию «Пакет Ботаника-пластиковая ручка», а также изделию «Пакет Бабочки-пластиковая ручка», сведения о которых стали известны в результате их использования на территории Российской Федерации до даты приоритета указанной полезной модели. В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- ТК-1: Технологическая карта процесса производства мешков и мешков с ручками хозяйственных. – В надзаг.: ЗАО «ТИКО-ПЛАСТИК» – Утв.: 01.06.2003, всего 59 л. (далее – [1]);
- Изменение № 1 технологической карты процесса производства мешков и мешков с ручками хозяйственных. – В надзаг.: ЗАО «ТИКО-ПЛАСТИК» – Утв.: 01.02.2009. – Нижегородская обл., г.Дзержинск: 2009, всего на 6 л. (далее – [2]);
- Инструкция по сборке и упаковке мешков с пластиковыми ручками. – В надзаг.: ЗАО «ТИКО-ПЛАСТИК» – Утв.: 01.07.2008. – г.Дзержинск: 2008 всего на 3 л. (далее – [3]);
- договор поставки (клиентский) № ТП 158-0 от 23.06.2009 на 5 л. (далее – [4]);
- спецификация № 00000004742 от 02.11.2010 с приложенными к ней эскизом №15 и эскизом №16, всего на 4 л. (далее – [5]);
- товарная накладная № 4742 от 16.11.2010 на 3 л. (далее – [6]);
- спецификация № 00000001114 от 14.03.2011 с приложенным к ней эскизом №16, всего на 3 л. (далее – [7]);
- товарная накладная № 1114 от 26.03.2011 на 3 л. (далее – [8]);
- письмо ИП Газизова В.Ш. от 11.06.2015 с приложенными к нему фотографиями, всего на 9 л. (далее – [9]);
- договор поставки (дистрибьюторский) № ТП 22/1-0 от 17.01.2011, всего на 5 л. (далее – [10]);
- спецификация № 00000000192 от 17.01.2011 с приложенными к ней эскизом №9 и эскизом №10, всего на 3 л. (далее – [11]);
- товарная накладная № 192 от 21.01.2011 на 2 л. (далее – [12]);
- спецификация № 00000000489 от 01.02.2011 с приложенными к ней эскизом №5,

всего на 2 л. (далее – [13]);

- товарная накладная № 489 от 11.02.2011 на 2 л. (далее – [14]);
- письмо ИП Ноздрина Н.В. от 18.06.2015 с приложенными к нему фотографиями, всего на 9 л. (далее – [15]).

Помимо перечисленных материалов к возражению также приложен натуральный образец пакета.

Дополнительно в возражении указывается на несущественность признаков полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих наличие у сумки помимо передней и задней стенки также и прямоугольных боковых стенок и основания.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии поступил (25.01.2016) отзыв на данное возражение.

В отзыве на возражение отмечается, что «... задолго до начала поставок сумок «Ботаника» и «Бабочки» ...», патентообладатель в лице ООО «Мегафласт» производил пакеты, «... идентичные основным признакам полезной модели ...», которые «... поставил в адрес широкого спектра компаний в значительно больших количествах, по сравнению с поставками ...», упомянутыми в возражении.

Также в отзыве патентообладателя приводится мнение о том, что оборудование, упомянутое в технологической карте [1], «... не позволяет изготавливать сумки ..., идентичные основным признакам формулы полезной модели ...» по оспариваемому патенту.

Кроме того, по мнению патентообладателя, представленный с возражением документ [2] был «... специальным образом ... сфальсифицирован с целью усилить доказательную базу возражения ...».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (16.05.2011), правовая база для оценки соответствия полезной модели по данному 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.

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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. 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.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 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 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

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

Документы [4] – [15] в совокупности свидетельствуют о факте реализации третьим лицам на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту изделий «Пакет Ботаника-пластиковая ручка» и «Пакет Бабочки-пластиковая ручка».

Договоры [4], [10] и спецификации [5], [7], [11], [13] к ним указывают на наличие намерений в осуществлении упомянутого факта, а товарные накладные [6], [8], [12] и [14] свидетельствуют о его свершении.

К спецификациям [5], [7], [11] и [13] приложены эскизы поставленных изделий «Пакет Ботаника-пластиковая ручка» и «Пакет Бабочки-пластиковая

ручка», на которых помимо изображения развертки данных изделий, также приведены сведения о том, что они изготовлены в соответствии с документами [1] и [2].

Анализ сведений технического характера, содержащихся в материалах [1], [2], а также отображенных на эскизах, приложенных к спецификациям [5], [7], [11] и [13] обуславливает вывод о нижеследующем.

Изделия «Пакет Ботаника-пластиковая ручка» и «Пакет Бабочки-пластиковая ручка» являются средствами того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

При этом известные изделия, как и сумка по оспариваемому патенту, представляют собой гибкий контейнер с входным отверстием, образованный прямоугольными передней и задней стенками. На эскизах, приложенных к спецификациям [5], [7], [11] и [13], также визуализируется наличие у известных изделий прямоугольных боковых стенок (на эскизах - боковая складка) и основания (донная складка), которые взаимосвязаны с передней и задней стенками.

В документе [2] приведены сведения о наличии у пакетов, факт распространения которых подтвержден в возражении, пары ручек, одна из которых закреплена на передней стенке, а вторая - на задней. При этом на изображении Рис.5, приведенном в документе [2], визуализируется наличие на концах этих ручек зажимом, для каждого из которых в горловине контейнера в соответствующем месте сделаны отверстия. При этом согласно эскизам, приложенным к спецификациям [5], [7], [11] и [13], для каждого из зажимов выполняется более одного отверстия.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи изделию, выполненному в соответствии с документацией [2] и эскизами [5], [7], [11] и [13].

Следовательно, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

В отношении признаков отличительных частей зависимых пунктов 2 – 10 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить, что они не оказывают влияния на возможность достижения технического результата, указанного в описании к этому патенту и заключающегося в «... упрощении конструкции с одновременным улучшением эксплуатационных характеристик ...». То есть, отличительные признаки зависимых пунктов 2 – 10 данной формулы не могут быть признаны существенными. В результате, коллегия не сочла возможным воспользоваться нормой, предусмотренной пунктом 4.9 Правил ППС, и предложить патентообладателю внести изменения в независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.07.2015, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 111406 недействительным полностью.