

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 поступившее 13.11.2015 возражение Открытого акционерного общества "Сибирская полимерная компания" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 92830, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 92830 на группу полезных моделей «Лоток для упаковки влагосодержащего пищевого продукта (варианты)» по заявке № 2009145816/22 с приоритетом от 11.12.2009 выдан на имя Гуричева Виктора Борисовича и Паничева Юрия Владимировича (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Лоток для упаковки влагосодержащего пищевого продукта, выполненный формованием из листа вспененного полистирола, содержащий прямоугольной формы в плане дно для размещения пищевого продукта, боковые стенки, расположенные под наклоном по отношению к поверхности дна и выполненные с отбортовкой, при этом в дне со стороны полости лотка выполнены углубления или отверстия глубиной на часть толщины материала дна для стекания жидкости во внутренний слой дна, отличающийся тем, что дно лотка выполнено постоянной толщины и выпуклым в центральной части со стороны углублений или отверстий в дне, лоток выполнен моноблочным из листа

вспененного полистирола, в котором слои материала листа, наружно расположенные и расположенные прилегающими к наружной поверхности, выполнены с закрытыми порами, а слой материала листа, расположенный между слоями с закрытыми порами, выполнен с открытыми, сообщающимися порами, часть которых сообщена через углубления или отверстия с полостью лотка в зоне размещения пищевого продукта в лотке.

2. Лоток по п.1, отличающийся тем, что внутренний слой материала листа на торцевой поверхности отбортовки выполнен открытым.

3. Лоток по п.1, отличающийся тем, что толщина боковых стенок равна толщине дна.

4. Лоток по п.1, отличающийся тем, что на наружной поверхности боковых стенок под отбортовкой выполнены выступающие элементы для опирания одного лотка на отбортовку другого лотка при укладке лотков один в другой.

5. Лоток для упаковки влагосодержащего пищевого продукта, выполненный формованием из листа вспененного полистирола, содержащий прямоугольной формы в плане дно для размещения пищевого продукта, выполненное с боковой стеной, расположенной под наклоном по отношению к поверхности дна и выполненной с отбортовкой, при этом в дне со стороны полости лотка выполнены углубления или отверстия глубиной на часть толщины материала дна для стекания жидкости во внутренний слой дна, отличающийся тем, что дно лотка выполнено постоянной толщины и выпуклым в центральной части со стороны углублений или отверстий в дне, лоток выполнен моноблочным из листа вспененного полистирола, в котором слои материала листа, наружно расположенные и расположенные прилегающими к наружной поверхности, выполнены с закрытыми порами, а слой материала листа, расположенный между слоями с закрытыми порами, выполнен с открытыми, сообщающимися порами,

часть которых сообщена через углубления или отверстия с полостью лотка в зоне размещения пищевого продукта в лотке.

6. Лоток по п.5, отличающийся тем, что на наружной поверхности боковой стенки под отбортовкой выполнены выступающие элементы для опирания одного лотка на отбортовку другого лотка при укладке лотков один в другой.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованных полезных моделей по независимым пунктам 1 и 5 условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, из уровня техники известно техническое решение, которому присущи все существенные признаки группы полезных моделей по оспариваемому патенту. При этом в подтверждение доводов возражения к нему приложены копии следующих материалов:

- заявка на патент ЕР 1707498 А1, опубл 04.10.2006 (далее – [1]);
- патент США № 3610509, опубл. 05.10.1971 (далее – [2]);
- заявка на патент ЕР 1702944 А1, опубл. 20.09.2006 (далее – [3]);
- Технические условия ТУ 2297-013-78780418-2006, «Тара потребительская полимерная», изменения к ТУ, санитарно-эпидемиологическое заключение, всего на 21 л. (далее – [4]);
- чертеж «225x150x30» на 1 л. (далее – [5]);
- Технологическая карта на судок 225x150x30 из вспененного полистирола на 1 л. (далее – [6]);
- Технические условия ТУ 2245-014-78780418-2006 «Лента пенополистирольная», изменения к ТУ, всего на 11 л. (далее – [7]);
- Выписка из Технологического регламента ТР№7 на 2 л. (далее – [8]);
- Счет-фактура № 6144 от 15.11.08; Товарно-транспортная накладная от 15.11.08, всего на 4 л. (далее – [9]);

- Счет-фактура №558 от 14.02.2009; Товарная накладная №558 от 14.02.2009, товарно-транспортная накладная от 14.02.2009, всего на 5 л. (далее – [10]);
- Договор №416-ОП от 17.12.2007 на 4 л. (далее – [11]);
- Платежное поручение №100 от 02.03.2009 на 1 л. (далее – [12]);
- Счет-фактура №112 от 17.01.2009; Товарная накладная №113 от 17.01.2009, всего на 7 л. (далее – [13]);
- Договор №397-ОП от 05.12.2007 на 5 л. (далее – [14]);
- Платежные поручения №4 от 16.01.2009, №000003 от 14.01.09, №000007 от 19.01.09, всего на 3 л. (далее – [15]);
- Счет-фактура №911 от 06.03.2009; Товарная накладная №912 от 06.03.2009, всего на 3 л. (далее – [16]);
- Платежное поручение № 000050 от 04.03.2009 на 1 л. (далее – [17]);
- Соглашения от 03.03.2009, товарная накладная №1137 от 19.03.2009, счет-фактура №1137 от 19.03.2009; товарная накладная №1138 от 19.03.2009, счет-фактура №1138 от 19.03.2009; товарная накладная № 1172 от 21.03.2009, счет-фактура №1172 от 21.03.2009; товарная накладная № 1176 от 21.03.2009, счет-фактура №1176 от 21.03.2009; товарная накладная № 1185 от 22.03.2009, счет-фактура №1185 от 22.03.2009; товарная накладная № 1191 от 22.03.2009, счет-фактура №1191 от 22.03.2009, всего на 25 л. (далее – [18]);
- Толковый словарь русского языка, СИ. Ожегов, Н.Ю. Шведова, РАН, Москва, изд-во «АЗЪ», стр. 326, всего 2 л. (далее – [19]);
- ГОСТ 17527-2003, словарно-энциклопедические электронные издания, всего 2 л. (далее – [20]);
- Информация из Интернет-ресурсов: <http://abcsynonym.ru>, <http://slovari.eandex.ru>, <http://ru.wikipedia.org>, всего на 5 л. (далее – [21]).

При этом лицо, подавшее возражение, выражает мнение о том, что в независимых пунктов вышеприведенной формулы содержится ряд признаков, которые не являются существенными с точки зрения

возможности достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту. Так, согласно возражению, к несущественным признакам, в частности, можно отнести признаки, характеризующие форму дна лотка, а также признаки, согласно которым «... дно лотка выполнено ... выпуклым в центральной части со стороны углублений или отверстий в дне ...».

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, признаки зависимых пунктов вышеприведенной формулы тоже не являются существенными для достижения указанного технического результата.

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

От патентообладателя до заседания коллегии, состоявшегося 14.07.2016, поступил (13.07.2016) отзыв на данное возражение, в котором он выражает несогласие с выводами лица, подавшего возражение.

В отзыве обращается внимание на наличие у лица, подавшего возражение, иного патента на схожее техническое решение, а также на наличие судебного производства, касающегося вопроса использования технического решения по оспариваемому патенту. Сказанное, по мнению патентообладателя, свидетельствует о том, что лицо, подавшее возражение, «... злоупотребляет своим правом ...» и «... в данной ситуации поведение ... можно расценить как недобросовестное ...».

В отзыве патентообладатель также выражает несогласие с доводами возражения о несущественности ряда признаков формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

В отношении патентных документов [1] – [3] патентообладатель указывает, что лицо, подавшее возражение, «... не приводит данных о действии этих патентов на территории РФ (тем самым нарушая территориальный принцип действия исключительных прав и конвенционный принцип их защиты) ...». При этом, по мнению

патентообладателя, решениям, охарактеризованным в патентных документах [1] – [3], «... не присущи все признаки, которые содержатся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту ...».

Кроме того, в отзыве на возражение приводится мнение о том, что доводы, подкрепленные ссылкой на материалы [4] – [21], согласно которым «... иной компанией использовалось аналогичное либо сходное изделие, могут расцениваться как использование права преждепользования ..., что однако не препятствует правовой защите исключительных прав авторов-патентообладателей ...» оспариваемого патента.

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

С учетом даты (11.12.2009) подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и 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).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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. 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.

В соответствии с подпунктом 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.

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 опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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.

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

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

Патентные документы [1] – [3], будучи опубликованными до даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, могут быть включены в уровень техники для целей оценки патентоспособности этих полезных моделей.

В патентной заявке [1] (см. фиг.1 графических материалов и абзац [0001] описания) охарактеризовано средство того же назначения, что и группа полезных моделей по оспариваемому патенту, а именно лоток для упаковки влагосодержащего пищевого продукта.

Анализ независимых пунктов 1 и 5 вышеприведенной формулы показал, что их единственным отличием друг от друга является то, что дно лотка по пункту 1 имеет в плане прямоугольную форму, а дно лотка по пункту 5 – непрямоугольную форму. При этом на фиг.1 графических материалов к патентному документу [1] визуализируется выполнение дна лотка по форме прямоугольника.

Лоток, известный из патентного документа [1], также как и группа полезных моделей по оспариваемому патенту, выполнен формованием из листа вспененного полистирола (см. абзацы [0020] – [0035] описания). Согласно фиг.1 графических материалов к патентному документу [1], в результате такого формования образуется дно для размещения пищевого продукта и выполненные с отбортовкой боковые стенки, расположенные под наклоном по отношению к поверхности дна.

Изображения, представленные на фиг.1 и 2 графических материалов к патентному документу [1], а также сведения из абзаца [0016] указывают на то, что в известном техническом решении также в дне со стороны полости лотка выполнены углубления или отверстия глубиной на часть толщины материала дна для стекания жидкости во внутренний слой дна.

В абзаце [0035] описания к патентному документу [1], говорится о том, что формование лотка осуществляется без смятия материала (обозначено позицией 10), который согласно сведениям из абзаца [0033] сохраняет свою толщину в процессе производства. Упомянутые сведения в совокупности с изображением, представленном на фиг.2 графических материалов к патентному документу [1], указывают на выполнение дна лотка постоянной толщины.

Процесс производства лотка, описанный в абзацах [0020] – [0035] описания к патентному документу [1], обеспечивает выполнение лотка моноблочным из листа вспененного полистирола. При этом в известном лотке слои материала листа, наружно расположенные и расположенные прилегающими к наружной поверхности, выполнены с закрытыми порами, а слой материала листа, расположенный между слоями с закрытыми порами, выполнен с открытыми, сообщающимися порами (см. абзацы [0015] и [0024]).

В известном из патентного документа [1] лотке, также как и в лотках по оспариваемому патенту, открытые поры среднего слоя частично сообщены через углубления или отверстия с полостью лотка в зоне размещения пищевого продукта в лотке (см. абзацы [0016] и [0023]).

Отличие группы полезных моделей по оспариваемому патенту от лотка по патентному документу [1] заключается в том, что дно в центральной части со стороны углублений или отверстий выполнено выпуклым. Кроме того, полезная модель по независимому пункту 5 отличается от известного решения непрямоугольной формой дна в плане.

Однако, упомянутые отличительные признаки не могут быть признаны существенными с точки зрения возможности их влияния на технические результаты, указанные в описании к оспариваемому патенту.

Так отсутствует причинно-следственная связь между упомянутыми признаками и возможностью упрощения конструкции упаковки за счет ее получения одноразовым формованием из ленты вспененного полистирола, а также возможностью улучшения физико-химических и эксплуатационных показателей лотка для обеспечения возможности впитывания. При этом известность такой причинно-следственной связи не подтверждается ни в описании к оспариваемому патенту, ни в возражении.

Таким образом, техническому решению по патентному документу [1] присущи все существенные признаки полезных моделей по

независимым пунктам 1 и 5 формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать группу полезных моделей по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Что касается зависимых пунктов 2-4 и 6 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, то содержащиеся в них признаки также не могут быть признаны существенными с точки зрения их влияния на возможность достижения технических результатов указанных в описании к оспариваемому патенту.

В результате коллегия не сочла целесообразным воспользоваться нормой, предусмотренной пунктом 4.9 Правил ППС, и не предлагала патентообладателю уточнить формулу оспариваемого патента.

Учитывая сделанный выше вывод, проведение анализа материалов [2] – [21], представленных с возражением, не целесообразно.

Что же касается доводов патентообладателя о существовании иных патентов, не упоминавшихся в возражении, о проведенном судебном делопроизводстве, а также рассуждений о праве преждепользования, то все это не меняет сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.11.2015, патент Российской Федерации на полезную модель № 92830 признать недействительным полностью.