

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Джетта» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 14.11.2008, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 46142, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 46142 «Стаканчик для выращивания рассады» выдан по заявке №2005105271/22 с приоритетом от 24.02.2005 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Октава-Плюс» (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«Стаканчик для выращивания рассады, созданный в форме усеченного конуса, образованного дном и боковой стенкой с краевым участком, отбортованным наружу, в нижней части боковой стенки и дне пробиты прямоугольные отверстия для жидкости, отличающийся тем, что боковая стенка выполнена ступенчатой, причем в нижней части количество ступеней жесткости больше, чем в верхней части, дно выполнено с опорными выступами, а по поверхности дна прямоугольные отверстия пробиты крестообразно, чередуя укороченные и удлиненные отверстия, кроме того, укороченные отверстия на опорных выступах дополнены радиальными выемками.»

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с п.2 ст. 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное

несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- Контракт № 33203 от 08.04.2003 на продажу – покупку «Комплекса по выращиванию зеленых культур...» (в состав которого входят горшочки типа VEFI PR 306) между датской фирмой «Danish...» и ЗАО «Агрокомбинат Московский» и приложения к нему [1]:

- изображение горшочка VEFI PR 306 [2];
- информация о фирме VEFI AS с сайта [www.vefi.no](http://www.vefi.no) [3];
- копия письма компании «VEFI AS» к «Danish Greenhouse Supply A/S», в котором компания «VEFI AS» выражает готовность представить документацию, подтверждающую использование горшочков для салата VEFI PR 306 [4];
  - копия научно-информационного журнала для специалистов защищенного грунта «Гавриш» №1, 2003 год, стр. 47 [5];
  - копия научно-информационного журнала для специалистов защищенного грунта «Теплицы России» № 4, 2004 год, стр. 38-39 [6];
  - копия журнала «Гавриш» № 6, 2004 год, стр. 45 [7];
  - копия журнала «Теплицы России» № 1, 2005 год, стр. 54-55 [8];
  - копия журнала «Гавриш» № 1, 2005 год, стр. 42 [9];
  - копия письма ЗАО «Агрокомбинат «Московский» от 01.09.2003 в ООО «Русские субстраты» с просьбой разработать горшочки по типу VEFI AS PR. 306 [10];
  - копия письма ООО «Русские субстраты» от 30.09.2003 в ООО «Джетта» с предложением разработать горшочки по типу VEFI AS PR. 306 [11];
  - копия Договора от 15.10.2003 между ООО «Русские субстраты» и ООО «Джетта» о совместной деятельности по разработке горшочка для салатной линии [12];

- копия соглашения о намерениях от 10.04.2004 между ООО «Джетта» и TIKE-MM LTD по производству горшочков по типу VEFI AS PR. 306 [13];
- копия протокола взаимных обязательств от 11.10.2004 между ООО «Джетта» и TIKE-MM LTD об изготовлении технологии по производству горшочков для салатной линии [14];
- копия соглашения о намерениях от апреля 2004 года между ООО «Джетта» и «КАМЕНЧОВ ООД» по проектированию и изготовлению горшочков по типу VEFI AS PR. 306 [15];
- копия протокола взаимных обязательств от 18.10.2004 между ООО «Джетта» и «КАМЕНЧОВ ООД» [16];
- копия заявки ООО «Джетта» № 39/с от 16.02.2005 на проведение обязательной сертификации в системе сертификации ГОСТ Р изделий хозяйственного назначения [17];
- копия решения органа по сертификации от 16.02.2005 о проведении сертификации изделий хозяйственного назначения [18];
- техническое описание изделий хозяйственного назначения ТО 2293-004-54538552-2005, разработанное 02.11.2004 ООО «Джеттой» и введенное в действие 20.01.2005 [19];
- копия протокола проведения идентификации № 2 от 20.05.2005 [20];
- копия решения № 39/с от 11.07.2005 о выдаче сертификата соответствия на изделия хозяйственного назначения [21];
- копия сертификата соответствия № РОСС RU.AE41.B01579 на изделия хозяйственного назначения [22];
- копия страниц описания изобретения к патенту NL № 8202349 от 10.06.1982 [23];

В возражении указывается на то, что «открытое применение на территории РФ с конца 2003 года специальных формочек для выращивания рассады и наличие в уровне техники технического решения по патенту Нидерландов №8202349 от 10.06.1982 порочат новизну полезной модели по патенту РФ № 46142 от 24.02.2005».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В палату по патентным спорам 20.02.2009 поступил отзыв от патентообладателя.

В нем указаны следующие материалы:

- чертеж стаканчика [24];
- отчет о патентных исследованиях по ГОСТ 15.011-96 [25];
- письма ООО «Джетта» от 18.07.2008 и от 27.10.2008 [26];
- информация об оборудовании фирмы VEFI [27].

По мнению патентообладателя, представленные лицом, подавшим возражение, документы, не подтверждают открытого применения на территории России вышеуказанных стаканчиков, поскольку не содержат сведений о конструкции стаканчика для выращивания салата.

Кроме того, по мнению патентообладателя, противопоставленный патент [23] не включает всех существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, патентообладатель считает, что приведенные в возражении материалы не порочат новизну оспариваемой полезной модели.

Лицо, подавшее возражение, 02.04.2009 представило дополнения к возражению и следующие документы:

- заверенная копия перевода INVOICE № 3021 от 01.05.2003 - [28];
- заверенная копия Custom invoice № 3023 –A от 16.06.2003 - [29];
- заверенная копия Custom invoice №3023 – D от 26.06.2003 - [30];
- заверенная копия Custom invoice №3023 – J от 26.06.2003 - [31];
- заверенная копия Custom invoice №3023 – I от 26.06.2003 - [32];
- заверенная копия грузовой таможенной декларации № 35312665 - [33];
- заверенная копия Custom invoice №3023 – L от 04.07.2003 - [34];
- заверенная копия перевода Custom invoice №3023 – L от 04.07.2003 - [35];

- заверенная копия грузовой спецификации для договора Colli specification for contract 33203 to invoice №3023 – L - [36];
- заверенная копия Delivery specification for contract 33203 to invoice №3023 – L - [37];
- заверенная копия перевода Delivery specification for contract 33203 to invoice №3023 – L - [38];
- заверенная копия перевода Delivery specification for contract 33203 to invoice №3023 – L - [39]
- заверенная копия международной товарно-транспортной накладной, Internationaler frachtbrief 1067328, где отправителем указан Danish Greenhouse Supply A/S , а получателем – ЗАО «Агрокомбинат Московский» - [40];
- заверенная копия перевода Internationaler frachtbrief 1067328 - [41];
- повторно представленное письмо «VEFI AS» к «Danish Greenhouse Supply A/S», в котором компания «VEFI AS» выражает готовность представить документацию, подтверждающую использование горшочков для салата VEFI PR 306 - [42];
- заверенная копия перевода письма «VEFI» № AHL/L3 от 22.10.2008 с информацией о разработке горшочков для салата по типу VEFI AS PR. 306 компанией «VEFI AS» - [43];
- приложение к письму [42] - заверенная копия чертежа VEFI AS PR. 306 SALATPOTTE 8-4707-1 - [44];
- заверенная копия перевода надписей чертежа VEFI AS PR. 306 SALATPOTTE 8-4707-1 - [45];
- заверенная копия письма jr@dgssupply от 27.10.2008- [46];
- заверенная копия перевода письма jr@dgssupply от 27.10.2008 - [47];
- заверенная копия справки ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ» - [48];

- заверенная копия договора № 585 от 01.01.2004 между ЗАО «Агрокомбинат «Московский» и ООО «Универсам Борисовский» о поставке овощей и фруктов-[49];
- заверенная копия товарной накладной № 26275 от 14.03.2004 - [50];
- заверенная копия счета-фактуры № 26275 от 14.03.2004 - [51];
- заверенная копия платежного поручения № 527 от 18.03.2004 - [52];
- заверенная копия товарной накладной № 32227 от 25.03.2004- [53];
- заверенная копия счета-фактуры № 32227 от 25.03.2004- [54];
- заверенная копия платежного поручения № 438 от 29.03.2004 - [55];
- заверенная копия товарной накладной № 37644 от 02.04.2004 - [56];
- заверенная копия счета-фактуры № 37644 от 02.04.2004 - [57];
- заверенная копия платежного поручения № 977 от 08.04.2004 - [58];
- заверенная копия Договора № 547 о поставке овощей и фруктов от 05.01.2004 между ЗАО «Агрокомбинат «Московский» и ЗАО «СИМАРТЕНА»- [59];
- заверенная копия товарной накладной № 27479 от 18.03.2004- [60];
- заверенная копия счета-фактуры № 27479 от 18.03.2004 - [61];
- заверенная копия платежного поручения № 852 от 22.03.2004 - [62];
- заверенная копия товарной накладной № 32880 от 20.03.2004- [63];
- заверенная копия счета-фактуры № 32880 от 20.03.2004- [64];
- заверенная копия платежного поручения № 852 от 22.03.2004 - [65];
- заверенная копия товарной накладной № 35640 от 30.03.2004 - [66];
- заверенная копия счета-фактуры № 35640 от 30.03.2004 - [67];
- заверенная копия платежного поручения № 387 от 01.04.2004 - [68].

Изучив материалы дела и, заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту правовая база для оценки ее патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-І с учетом изменений и

дополнений, внесенных Федеральным законом №22-ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №83, и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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 (3) пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая свидетельством 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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.3 Правил 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 подпункта (2) Пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов- указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР- указанная на них дата подписания в печать;

- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации – дата их поступления в эти органы;

- для нормативно-технической документации – дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;

- для визуально воспринимаемых источников информации – документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

- для экспонатов, помещенных на выставке – документально подтвержденная дата начала их показа;

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, – документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде – через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, – либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них представлена, либо, если эта дата отсутствует, – дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению против выдачи патента на полезную модель проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия основания для признания патента недействительным.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении условий охраноспособности полезной модели.

В соответствии с п. 3.2.4.3 Правил ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов правообладателя, касающихся несоответствия оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна» показал следующее:

Между фирмой «Danish...» и Агрокомбинатом «Московский» был заключен контракт о поставке оборудования, содержащего комплекс по выращиванию зеленых культур [1]. При этом, в спецификации (приложение 2 к контракту) к контракту[1] содержится информация (позиция 7.1) о том, что линия по выращиванию зеленых культур включает в себя горшки типа VEFI PR 306. В подтверждение выполнения указанного контракта, лицо, подавшее возражение представило счета [28], [29], [32], [34], выставленные ЗАО Агрокомбинатом «Московский» за поставку вышеупомянутого оборудования фирмой Даниш Грин по контракту 33203 [1]. Кроме того, в счете № 3023-L [34] отмечен товар - горшочки VEFI PR 306. Лицом, подавшим возражение, представлена также таможенная декларация [33], указывающая на то, что отправитель груза «Дениш Гринхайз Сеплай А/С»

груз отправил (страна отправления Дания), а получателем и декларантом груза является ЗАО Агрокомбинат «Московский». В графе «описание товаров» вышеуказанной декларации отмечено - горшочки типа VEFI PR 306. При этом, декларация содержит штамп Подольской таможни, что свидетельствует о пересечении грузом границы Российской Федерации. Кроме таможенной декларации и счетов, лицом, подавшим возражение, представлена международная товарно-транспортная накладная (оригинал и перевод) [40] - [41], с отметкой Российской таможни, свидетельствующая о том, что с учетом наличия документа [33] товар, указанный в счете [34] был ввезен в РФ.

Факт распространения горшочков на территории РФ лицо, подавшее возражение, подтверждает договором [49] между ЗАО «Агрокомбинат Московский» и ООО «Универсам Борисовский» на поставку зеленых культур в упомянутом горшочке. Выполнение договора подтверждено платежными поручениями [52], [55], [58], товарно-транспортными накладными [50], [53], [56] и счетами-фактуры [51], [54], [57]. Кроме того, лицо, подавшее возражение, представило договор между ЗАО «Агрокомбинат Московский» и ООО «Симартеной» [59], выполнение которого подтверждено платежными поручениями [62], [65], [68], счетами-фактуры [61], [64], [67] и товарно-транспортными накладными [60], [63], [66].

В соответствии с изложенным, документы [1], [28], [29], [32] - [34], [40], [41], [49], [50] - [59], [60] - [68] в совокупности подтверждают факт ввоза и распространения на территории РФ горшков для салата VEFI PR 306 до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сведения о горшках для салата VEFI PR 306 стали известны на территории РФ в результате их открытого использования.

При этом конструкция горшка для салата VEFI PR 306 представлена на чертежах фирмы VEFI AS [42], [45] и включает все признаки формулы

полезной модели по оспариваемому патенту, а именно горшочек имеет форму усеченного конуса, образованного дном и боковой стенкой с краевым участком, отбортованным наружу. При этом, в нижней части боковой стенки и дне пробиты прямоугольные отверстия для жидкости. Боковая стенка горшочка выполнена ступенчатой, причем в нижней части количество ступеней жесткости больше, чем в верхней части. Дно горшочка выполнено с опорными выступами, а по поверхности дна прямоугольные отверстия пробиты крестообразно, чередуя укороченные и удлиненные отверстия, причем, укороченные отверстия на опорных выступах дополнены радиальными выемками. Кроме того, маркировка горшка VEFI PR 306, раскрытое на чертеже[42], [45] совпадает с маркировкой горшочков, перевезенных и распространенных на территории РФ, согласно документам [1], [28], [29], [32] - [34], [40], [41], [49], [50] - [59], [60] - [68].

Исходя из изложенного, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Нижеуказанные источники информации и материалы не могут быть привлечены при оценке охранных способностей оспариваемой полезной модели по следующим причинам:

- источники информации [2] и [3], приведенные в возражении не содержат даты размещения на сайте;
- письмо от Агрокомбината Московский генеральному директору ООО «Русские субстраты» [10], письмо от ООО «Русские Субстраты» к ООО «Джетта» [11], договор о совместной деятельности между ООО «Русские субстраты» и ООО «Джетта» [12], соглашение о намерениях между ООО «Джетта» и фирмой «Tike» [13], протокол взаимных обязательств между ООО «Джетта» и фирмой «Tike» [14], соглашение о намерениях между ООО «Джетта» и фирмой «Каменчов» [15], протокол взаимных обязательств между ООО «Джетта» и фирмой «Каменчов» [16], указывают на намерения договаривающихся сторон наладить производство горшков для салата,

однако, изложенные в них факты и намерения не подтверждены документально.

- материалы [17] - [22] указывают на возможность законной продажи горшка для салата по ТО 2293-004-54538552-2005 в период с 11.07.2005 по 19.07.2006, т.е. после даты приоритета;

- справка между ЗАО «Агрокомбинатом Московский» и ООО «Джетта» [48] включает сведения о продаже горшков для салата, однако факт продажи документально не подтвержден.

- в источниках информации [5] - [9] показаны горшочки, которые не содержат всех существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а именно ни одно из изображений не содержит прорезей и выступов, наличие которых является существенным с точки зрения возможности достижения указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата, поскольку влияют на прочность изделия.

Стаканчик для рассады, раскрытый в патенте [23] содержит следующие признаки, совпадающие с признаками стаканчика по оспариваемому патенту:

Стаканчик для выращивания рассады, включающий дно и боковую стенку с краевым участком, отбортованным наружу, в нижней части боковой стенки и дне пробиты отверстия для жидкости, причем отверстия в нижней части боковой стенки выполнены прямоугольными.

Стаканчик по оспариваемому патенту отличается от противопоставленного следующими признаками:

Стаканчик для рассады имеет форму усеченного конуса, в дне пробиты прямоугольные отверстия для жидкости, боковая стенка выполнена ступенчатой, причем в нижней части количество ступеней жесткости больше, чем в верхней части, дно выполнено с опорными выступами, а по поверхности дна прямоугольные отверстия пробиты крестообразно, чередуя укороченные и удлиненные отверстия, кроме того, укороченные отверстия на опорных выступах дополнены радиальными выемками.

В качестве технического результата в описании к оспариваемому патенту указано «создание стаканчика облегченной конструкции с необходимой прочностью для использования при выращивании рассады».

При этом, признаки, касающиеся наличия ступеней жесткости, выполнения дна с опорными выступами, а также «по поверхности дна прямоугольные отверстия пробиты крестообразно, чередуя укороченные и удлиненные отверстия» и «установлены радиальными выемками» относятся к существенным, поскольку влияют на прочность изделия.

Что касается формы горшочка, выполненного в виде конуса, то в возражении не содержится какого-либо анализа его несущественности.

Таким образом, стаканчику по патенту [23] не присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Патентообладатель представил 11.03.2009 особое мнение, в котором указал, что считает представление дополнительных документов изменением мотивов возражения. В связи с чем, патентообладатель просит не принимать во внимание дополнительные материалы.

Кроме того, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам патентообладателем представлено дополнение к отзыву на возражение, в котором патентообладатель выражает сомнение в достоверности документов, а также повторно указывает на изменение мотивов возражения.

Однако, представленные патентообладателем материалы: чертеж горшочка ООО «Октава – плюс» [24], отчет № 1 о патентных исследования по стаканчику для рассады и способах его производства [25], письма ООО «Джетты» к ООО «Октава-Плюс», касающиеся вопросов нарушения оспариваемого патента [26], информация по оборудованию [27] не содержат фактов, опровергающих вывод об открытом использовании горшочков VEFI PR 306 на территории РФ.

Документы с [28] по [68] были приняты к рассмотрению, поскольку они не изменяют мотивов возражения в соответствии с требованиями пункта 2.5 Правил ППС, так как лишь подтверждают факты, изложенные в возражении и касающиеся известности сведений о стаканчике VEFI PR 306 на территории РФ.

Таким образом, представленное возражение, подтверждает несоответствие оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна» (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (3) пункта 2.1 Правил ПМ).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 14.11.2008, патент Российской Федерации на полезную модель № 46142 признать недействительным полностью.**