

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 08.08.2016 возражение ООО «Квадрат» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 147802, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 147802 на группу полезных моделей «Лаваш в упаковке и устройство для вкладывания лаваша в упаковку» по заявке № 2014129666/13 с приоритетом от 18.07.2014 выдан на имя Саркисяна Гагика Жораевича (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Лаваш в упаковке, включающий незапечатанный с одной стороны пакет из эластичного стерильного материала, ширина и длина которого не меньше ширины и длины вложенного в него пласта лаваша, при этом пакет вместе с вложенным в него пластом лаваша свёрнут в рулон так, что незапечатанная сторона пакета находится внутри рулона.

2. Лаваш в упаковке по п. 1, отличающийся тем, что пакет выполнен из целлофана или полиэтилена, лавсана, целлюлозы, металлической фольги или комбинации указанных материалов.

3. Лаваш в упаковке по п. 1, отличающийся тем, что на пакет нанесена реклама.

4. Устройство для вкладывания лаваша в пакет, выполненное в виде консольно закреплённого листа из стерильного материала, ширина и длина которого не меньше ширины и длины подлежащего укладке на этот лист пласта лаваша и не больше ширины и длины запечатанного с одной стороны пакета из эластичного стерильного материала, подлежащего надеванию открытой стороной на лист вместе с уложенным на него пластом лаваша до упора на торец листа, при этом в свободном конце листа выполнен открытый вырез.

5. Устройство для вкладывания лаваша в пакет по п. 4, отличающееся тем, что лист закреплён на стойке.

6. Устройство для вкладывания лаваша в пакет по п. 4, отличающееся тем, что открытый вырез выполнен в середине свободного конца листа.

7. Устройство для вкладывания лаваша в пакет по п. 4, отличающееся тем, что открытый вырез в свободном конце листа выполнен шириной около 10 см и глубиной примерно 5 см.

8. Устройство для вкладывания лаваша в пакет по п. 4, отличающееся тем, что лист выполнен из нержавеющей стали»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием решения по первому независимому пункту формулы по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В отношении несоответствия первого независимого пункта формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении указано следующее.

Группа полезных моделей по оспариваемому патенту направлена на достижение трех технических результатов, первый из которых заключается в «сохранении свежести и предотвращении от порчи

оставшегося в упаковке лаваша», а остальные два: в «компактности лаваша в упаковке и в удобстве при его транспортировке и хранении».

При этом, в возражении подчеркивается, что технические результаты полезной модели, заключающиеся в «компактности лаваша в упаковке» и «удобстве при транспортировке и хранении» не достигаются.

По мнению лица, подавшего возражение, описание полезной модели по оспариваемому патенту не подтверждает, что свернутый в рулон пласт лаваша обладает меньшим объемом и, соответственно, большей компактностью.

В отношении признака независимого пункта формулы «пакет из стерильного материала» лицо, подавшее возражение, указывает, что он «является, в принципе, недостижимым».

По поводу признака «незапечатанный с одной стороны пакет» лицо, подавшее возражение считает, что данный признак «препятствует достижению» первого технического результата.

Как отмечено в возражении, «при ... отрезании от рулона части пласта лаваша вместе с упаковкой, со стороны отрезанной части возникает постоянный доступ воздуха к продукту за счет того, что у упаковки после отрезания отсутствуют перекрывающие друг друга свободные концы». Причем «последующее сворачивание пласта лаваша в рулон не исключает доступ воздуха к нему со стороны торцевых частей рулона», а, следовательно, «не обеспечивается большая по сравнению с аналогами защита лаваша от атмосферного воздуха, и заявленный технический результат не достигается».

На основании вышеуказанных доводов лицо, подавшее возражение, считает, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении несоответствия независимого пункта формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении указано следующее.

Признак независимого пункта формулы, касающийся размещения в упаковке именно лаваша, отнесен в возражении к несущественным для возможности достижения первого технического результата полезной модели. По мнению лица, подавшего возражение, не имеет значения, какой именно продукт размещен в пакете, «важно» то, что данный продукт можно извлечь, отделить от него часть, а затем поместить обратно в упаковку.

В возражении обращается внимание на то, что признак «пакет вместе с вложенным в него пластом лаваша свёрнут в рулон так, что незапечатанная сторона пакета находится внутри рулона» не влияет на достижение первого технического результата, так как он «не обуславливает сворачивание потребителем после отрезания необходимой ему части продукта, упакованного в пакет пласта лаваша в рулон, незапечатанным концом внутрь».

В отношении признака первого независимого пункта формулы «ширина и длина которого (пакета), не меньше ширины и длины вложенного в него пласта лаваша» лицо, подавшее возражение, считает, что данный признак «для специалиста является очевидным», поскольку «если длина пакета была бы меньше длины помещенного в него пласта лаваша, то он не мог бы быть полностью упакован, а если бы ширина пакета была бы меньше ширины пласта лаваша, то он мог бы быть помещен в пакет только путем его изгиба или деформации».

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, к существенным признакам независимого пункта формулы для возможности достижения первого вышеперечисленного технического результата полезной модели относятся следующие признаки: «пакет из эластичного материала с вложенным в него пищевым продуктом».

В возражении отмечено, что все указанные выше существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники.

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- Патент Российской Федерации на полезную модель №101018 U1, опубл. 10.01.2011 (далее – [1]);
- Патент Российской Федерации на полезную модель № 86681 U1, опубл. 10.09.2009 (далее – [2]);
- Патент Российской Федерации на изобретение № 2324353 C2, опубл. 20.05.2008 (далее – [3]);
- Всероссийский отраслевой журнал «Хлебопекарный & Кондитерский форум», №2(8), 2012, стр. 12-13 (далее – [4]).

В корреспонденции, поступившей 05.12.2016, лицо, подавшее возражение, представило «дополнение к возражению».

В «дополнении» указано, что признак первого независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту «пакет из стерильного материала» не влияет на возможность достижения всех вышеуказанных технических результатов.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв от которого поступил 01.11.2016. Кроме того, на заседании коллегии, состоявшемся 08.12.2016, патентообладатель представил дополнение к отзыву.

По мнению патентообладателя, все признаки первого независимого пункта формулы оспариваемого патента являются существенными для достижения технических результатов полезной модели.

В отзыве и дополнении к нему указано, что обеспечение достижения технического результата, заключающегося в «сохранении свежести и предотвращении от порчи оставшегося в упаковке лаваша» достигается тем, что при сворачивании пакета незапечатанная сторона пакета с лавашом зажимается внутри рулона и свободный доступ воздуха к ней исключается.

В отношении приведенных в возражении источников информации [1] - [4] патентообладатель считает, что они не содержат всю совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (18.07.2014), правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей по указанному 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 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно подпункту (2.1) пункта 9.4. Регламента ПМ полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы.

При установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату

подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели).

Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели;

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости.

Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса, полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 9.4 Регламента, 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 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 (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 отдельном 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.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия решения по первому независимому пункту формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В качестве родового понятия первого независимого пункта формулы оспариваемого патента указано – лаваш в упаковке.

В соответствии с описанием к оспариваемому патенту пласт лаваша, выполненный в виде ленты, вкладывается в упаковку (пакет) из стерильного материала. Таким образом, для расфасовки лаваша используют пакет, выполненный из материала, предварительно подвергнутого стерилизации. Здесь следует отметить, что прием стерилизации - уничтожения микроорганизмов, как на самих продуктах, так и на таре под них широко применяется в пищевом производстве (см. Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург, «Норинт», 1998, стр. 1268).

При этом возможность стерилизации упаковки очевидна для специалиста.

Согласно описанию к оспариваемому патенту пакет для упаковывания лаваша имеет одну незапечатанную сторону, через которую в нее вкладывается лаваш (см. страницы 2 - 3 описания к оспариваемому патенту). Затем пакет вместе с вложенным в него лавашем сворачивается так, что незапечатанная сторона оказывается внутри рулона.

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту раскрыты средства для реализации устройства по оспариваемому патенту.

Что касается доводов возражения о недостижении при использовании изделия по оспариваемому патенту указанных выше технических результатов, то необходимо отметить, что в законодательстве не предусмотрен анализ возможности достижения технического результата при оценке соответствия полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. приведенную выше правовую базу).

Исходя из этого, нельзя согласиться с доводами лица, подавшего возражение, о несоответствии решения по первому независимому пункту

формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия решения по первому независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В описании к оспариваемому патенту указаны три технических результата, первый из которых заключается в «сохранении свежести и предотвращении от порчи оставшегося в упаковке лаваша». На основании п.п. (1.1) пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ рассматривается влияние признаков первого независимого пункта формулы полезной модели на данный технический результат.

В статье [4] изложены сведения о пласте лаваша, вложенном в пакет и свернутом в «ролл» вместе с пакетом, изготовленным из гибкого материала, ширина и длина которого не меньше ширины и длины вложенного в него пласта лаваша. Необходимо отметить, что под «роллом» в статье понимается свернутый пласт лаваша, представляющий собой по существу рулон цилиндрической формы. Здесь следует также отметить, что поскольку в решении по статье [4] пакет вместе с лавашем свертывается в рулон, можно говорить о том, что материал пакета обладает гибкостью. При этом, общеизвестно, что эластичный – это не только гибкий, но и упругий (см. Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург, «Норинт», 1998, стр. 1518).

Таким образом, устройство по статье [4] не характеризуется следующими признаками первого независимого пункта формулы:

- пакет выполнен из эластичного (гибкого и упругого) материала;
- незапечатанный с одной стороны пакет вместе с вложенным в него пластом лаваша свернут в рулон так, что незапечатанная сторона пакета находится внутри рулона;
- материал пакета является стерильным.

По поводу решений по патентным документам [1] - [3] необходимо отметить следующее.

В патентном документе [3] приведены сведения о свернутом в рулон лаваше в упаковке. При этом, в данном документе отсутствуют сведения о том, был ли свернут лаваш после его размещения в упаковке или был помещен в упаковку уже свернутым.

Из патентного документа [1] известна емкость из полимерного материала, выполненная из нескольких слоев пленки, используемая для хранения пищевых продуктов.

В патентном документе [2] охарактеризован зажим для полиэтиленовых пакетов.

Резюмируя сказанное выше, можно сделать вывод о том, что из каждого из представленных в возражении источников информации [1] - [3] не известны, по крайней мере, перечисленные выше существенные отличительные признаки решения по оспариваемому патенту.

В отношении существенности данных отличительных признаков, необходимо указать следующее.

Для сохранения свежести и предотвращения от порчи оставшегося в упаковке лаваша определяющим фактором является использование в качестве упаковки для него пакета, внутренняя поверхность которого является стерильной. Здесь следует отметить, что метод стерилизации - уничтожения микроорганизмов, как на самих продуктах, так и на таре под них широко применяется в пищевом производстве (см. Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург, «Норинт», 1998, стр. 1268). Стерильная упаковка не содержит влаги, инородных частиц, микроорганизмов, наличие которых в пакете приведет к ускоренному размножению микроорганизмов внутри герметичной упаковки и к ускоренной порче лаваша.

Сворачивание рулона из лаваша и пакета, незапечатанной стороной стерильного пакета внутрь рулона позволяет исключить доступ воздуха и

попадание влаги, микроорганизмов, грязи и т.д. внутрь пакета, сохранив стерильность в его внутреннем пространстве, то есть добиться сохранения свежести оставшегося в упаковке лаваша и предотвращения его от порчи.

В отношении признака выполнения пакета из эластичного (упругого и гибкого) материала необходимо отметить, что он отнесен в возражении к существенным для возможности сохранения свежести и предотвращения продукта от порчи.

По поводу мнения лица, подавшего возражение, о несущественности признака «ширина и длина которого (пакета) не меньше ширины и длины вложенного в него пласта лаваша», известных из источника информации [4], необходимо отметить следующее.

Размеры пакета используемого для упаковки лаваша, определяются тем, что в него упаковывается лаваш, выполненный именно в виде плоского пласта, имеющего определенную длину и ширину. Если лаваш в пакете будет изначально находиться в сложенном состоянии, то свернуть его в рулон будет не всегда возможно.

При этом, нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что признак родового понятия «лаваш» может быть обобщен до признака «пищевой продукт». Как было отмечено выше, для сохранения свежести и предотвращения от порчи продукта (лаваша), он должен обладать характеристиками, позволяющими скатывать его в рулон.

Резюмируя сказанное выше, можно сделать вывод, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по первому независимому пункту формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего
08.08.2016, патент Российской Федерации на полезную модель
№147802 оставить в силе.**