

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 30.08.2016 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 условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки первого независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи изделию – «ролл пшеничный» (лаваш армянский), сведения о котором стали известны в результате его использования на территории Российской Федерации.

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

- Договор № 01 от 13.12.2010 и приложения 1-2 к нему (далее – [1]);
- Письмо №362 от 22.08.2016 (далее – [2]);
- Товарные накладные №1, №14, №91, №1272, № 1438 за 2010-2013 годы (далее – [3]);
- Платежные поручения №91, №143, №757, № 301 за 2011-2013 годы (далее – [4]);
- Договор №05 от 01.10.2011, дополнительные соглашения и приложение №2.2 к нему (далее – [5]);
- Письмо от 15.08.2016 (далее – [6]);
- Товарные накладные №1392, №611, №703 за 2011-2013 годы (далее – [7]);
- Платежное поручение №665 и инкассовые поручения №654, №447 за 2011-2013 годы (далее – [8]);
- Договор № 05 от 07.06.2011 и приложение №1, №2, №2.1, №3, №4 к нему (далее – [9]);
- Письмо от 15.08.2016 (далее – [10]);
- Платежные поручения №1896, №1730, №1861, №1698 за 2013 год (далее – [11]);
- Товарные накладные №1155, №1739, №2311, №2897, №3170 за 2013 год (далее – [12]);
- Договор № 09 от 30.04.2012 и приложение №2, №2.1 к нему (далее – [13]);
- Письмо от 15.08.2016 (далее – [14]);
- Платежные поручения №620, №685, №800, №173 за 2012-15.01.2014 год (далее – [15]);
- Товарные накладные №877, №749, №1816, №100 за 2012 – 14.01.2014 год (далее – [16]);
- Договор № 09 от 01.12.2011 и приложения №1, №2 к нему (далее – [17]);
- Письмо от 22.08.2016 (далее – [18]);

- Товарные накладные №1466, №495, №1555, №85 за 2012 – 03.07.2013 год (далее – [19]);

- Платежные поручения №765, №448, №526, №412 за 2012-23.07.2013 год (далее – [20]).

В возражении обращается внимание на то, что 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 в «компактности лаваша в упаковке и удобстве при его транспортировке и хранении».

По мнению лица, подавшего возражение, к существенным признакам первого независимого пункта формулы для достижения первого из вышеперечисленных технических результатов относятся следующие признаки: «пакет из эластичного материала с вложенным в него пищевым продуктом».

Свое мнение о несущественности остальных признаков первого независимого пункта формулы лицо, подавшее возражение, мотивирует следующим образом:

- признак «лаваш в упаковке» не является существенным, поскольку «не имеет значения, какой именно, продукт помещен в пакет», вместо лаваша может быть любой «иной продукт, упакованный в пакет»;

- признак «пакет вместе с вложенным в него пластом лаваша свёрнут в рулон так, что незапечатанная сторона пакета находится внутри рулона» не является существенным, поскольку «данный признак ничем не обусловлен»;

- признак «ширина и длина которого, не меньше ширины и длины подлежащего укладке на этот лист пласта лаваша» не является существенным, поскольку «для специалиста является очевидным», что при «ширине пакета меньшей ширины пласта лаваша», лаваш для размещения в пакете пришлось бы «изгибать или деформировать»;

- признак «незапечатанный с одной стороны пакет» не является существенным, так как «отсутствие герметичной упаковки создает условия для доступа воздуха к пласту лаваша и, соответственно, к его обветриванию и порче».

В возражении также подчеркивается, что признак первого независимого пункта формулы «пакет из стерильного материала» «является, в принципе, недостижимым».

От лица, подавшего возражение, 05.12.2016 поступила корреспонденция, в которой содержалось «дополнение к возражению».

В «дополнении» лицо, подавшее возражение, указало, что признак первого независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту «пакет из стерильного материала» не влияет на достижение всех вышеуказанных технических результатов полезной модели.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, отзыв от которого поступил 25.11.2016. Данный отзыв был повторно представлен на заседании коллегии от 08.12.2016.

В отзыве патентообладателя указано, что все признаки первого независимого пункта формулы оспариваемого патента являются существенными для достижения указанных выше технических результатов. В отношении приведенных в возражении источников информации [1] - [20] патентообладатель считает, что они не относятся к «общедоступной информации», ставшей известной до даты приоритета группы полезных моделей 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.

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.

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.

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 полезной модели по первому независимому пункту формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Представленные в возражении накладные [3], [7], [12], [16], [19] и платежные поручения [4], [8], [11], [15], [20] в совокупности подтверждают факт продажи фирмой ООО «Квадрат» «ролла пшеничного» (лаваша армянского) следующим фирмам: ОАО «Кондитерско-булочный «Черемушки», ОАО «Хлебокомбинат «Пролетарец», ОАО «Хлебозавод №28», ОАО «Ивантеевский

хлебокомбинат», ЗАО Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» в 2010 -2013 году в соответствии с договорами [1], [5], [9], [13], [17].

Таким образом, документы [1], [3] - [5], [7] - [9], [11] - [13], [15] - [17] подтверждают факт использования на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту изделия - «ролл пшеничный» (лаваш армянский).

В возражении приведены письма [2], [6], [10], [14], [18] от фирм: ОАО «Кондитерско-булочный «Черемушки», ОАО «Хлебозавод №28», ОАО «Ивантеевский хлебокомбинат», ЗАО Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», ОАО «Хлебокомбинат «Пролетарец» к ООО «Квадрат». Данные письма касаются поставки вышеуказанным фирмам с 2010 по 2013 фирмой ООО «Квадрат» изделия «лаваш армянский» и содержат описание товара. Упомянутые письма представляют собой деловую переписку фирмы поставщика - ООО «Квадрат» со своими покупателями - указанными выше фирмами. При этом, в возражении отсутствуют документы, подтверждающие изложенные в данных письмах сведения о конструкции продаваемого изделия.

В приложениях к договорам [1], [5], [9] и [13] содержится информация о том, что товар: «ролл пшеничный», (лаваш армянский) упакован в перфорированный пакет с этикеткой.

При этом, в вышеуказанных документах отсутствуют сведения о таких признаках первого независимого пункта формулы по оспариваемому патенту как:

- пакет выполнен из эластичного материала;
- незапечатанный с одной стороны пакет вместе с вложенным в него пластом лаваша свернут в рулон так, что незапечатанная сторона пакета находится внутри рулона;
- ширина и длина (пакета) не меньше ширины и длины вложенного в него пласта лаваша;
- материал пакета является стерильным.

В отношении существенности данных отличительных признаков, необходимо указать 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.

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).

При этом возможность стерилизации упаковки очевидна для специалиста. 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 то же время наличие перфорации на упаковке лаваша армянского открывает доступ к лавашу и не позволяет достичь технического результата полезной модели, заключающегося в сохранении свежести и предотвращении от порчи оставшегося в упаковке лаваша.

В отношении признака выполнения пакета из эластичного 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», 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, несмотря на известность лаваша в упаковке из приложений к договорам [1], [5], [9] и [13], 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.

Таким образом, все вышеуказанные отличительные признаки первого независимого пункта формулы являются существенными для возможности достижения технического результата полезной модели.

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
30.08.2016, патент Российской Федерации на полезную модель
№147802 оставить в силе.**