

Приложение к решению
Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ЗАО Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 27.10.2017, 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» выдан по заявке № 2014129666/13 с приоритетом от 18.07.2014 на имя Саркисяна Г.Ж. (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 пластика 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 порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что группа полезных моделей по оспариваемому патенту в части независимого пункта 1 формулы данного патента не соответствует условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- письмо ЗАО БКК «Коломенский» (далее – [1]);

- распечатка кадров видеосюжета «Автоматизированная линия для производства армянского лаваша» на сайте <https://www.youtube.com/watch?v=8SRC6 d4FBA> (далее – [2]);
- декларация о соответствии РОСС RU.AE45.Д36935 от 11.04.2011 (далее – [3]);
- протокол осмотра Нотариусом на сайте «youtube.com» видеосюжета «Автоматизированная линия для производства армянского лаваша» (далее – [4a]);
- протокол осмотра Нотариусом на сайте «m24.ru» видеосюжета «Формула качества» (далее – [4б]);
- распечатка последовательности проверки даты публикации ссылки <https://www.youtube.com/watch?v=8SRC6 d4FBA> (далее – [5]);
- ГОСТ Р 53072-2008 «Изделия хлебобулочные в упаковке», дата введения 01.01.2010 (далее – [6]);
- ГОСТ Р 31752-2012 «Изделия хлебобулочные в упаковке», дата введения 01.07.2013 (далее – [7]);
- выдержка из санитарных правил для предприятий продовольственной торговли СанПин 2.3.5.021-94, дата утверждения 30.12.1994 (далее – [8]);
- толковый словарь Ушакова со ссылкой на интернет-страницу <http://dic.academic.ru/dic.nsiyushakov/> (далее – [9]);
- справочная информация с интернет-страницы <http://mfin.ru/polietilen-ili-polipropilen-chto-luchshe-dlya-upakovki-produktov> (далее – [10]);
- Большой энциклопедический словарь «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ». А.Ю. Ишлинский. Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». Москва. 2000. стр. 400, 401, 569, 588, 589, 611 (далее – [11]);
- Большой толковый словарь русского языка. Издательство «НОРИНТ». Санкт-Петербург. 2000. стр. 485, 903, 1428, 1459, 1518 (далее – [12]);

- Всероссийский отраслевой журнал «Хлебопекарный & Кондитерский Форум». Учредитель ООО «СИА ПРЕСС». Санкт-Петербург. №2(8). 2012. стр. 12, 13 (далее – [13]);
 - договор № 2 от 01.12.2010 (далее – [14]);
 - платежное поручение № 43 от 06.05.2011 (далее – [15]);
 - акт № 12 от 01.04.2011 (далее – [16]);
 - договор № 1716 01/12 от 01.12.2011 (далее – [17]);
 - дополнительное соглашение, включающее в себя спецификацию, от 17.09.2012 к договору № 1716 01/12 от 01.12.2011 (далее – [18]);
 - спецификация № 39 от 24.09.2012 к договору № 171601/12 от 01.12.2011 (далее – [19]);
 - спецификация № 47 от 22.11.2012г. к договору № 171601/12 от 01.12.2011 (далее – [20]);
 - сертификат соответствия № 0742148, № РОСС RU.АЯ46.Н62107 от 11.11.2011 (далее – [21]);
 - декларация о соответствии, выданная 11.11.2011 на основании сертификата [20] (далее – [22]);
 - декларация о соответствии РОСС RU.АИ35.Д35521 от 19.11.2012 (далее – [23]);
 - товарная накладная унифицированная форма «ТОРГ-12» №1702 от 01.10.2012 (далее – [24]);
 - товарная накладная унифицированная форма «ТОРГ-12» №2130 от 02.12.2012 (далее – [25]);
 - платежное поручение № 696050 от 15.10.2012 (далее – [26]);
 - платежное поручение № 698075 от 19.12.2012 (далее – [27]);
 - постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 №132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций» (далее – [28]);

- определение ВАС-11901/13 от 29.08.2013 по делу №А40-101701/2012-134-903 (далее – [29]);
- постановление ФАС МО от 18.06.2013 по делу № А40-132451/12-92-1258 (далее – [30]);
- постановление ФАС ВСО от 09.06.2014 по делу №А33-16983/2013 (далее – [31]);
- постановление Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга от 27.09.2013 по делу №А56-41155/2013 (далее – [32]);
- справка-подтверждение АО «Москва Медиа» о дате публикации программы «Формула качества» на тему «Покупаем лаваш» (далее – [33]);
- распечатка кадров видеосюжета «Формула качества» с сайта <http://www.m24.ru/videos/20684>, а также лазерный диск с записью данного видеосюжета (далее – [34]);
- договор поставки № 11280 от 01.02.2011 (далее – [35]);
- приказ №475 от 23.01.2012г. «О введении технологической инструкции по производству лаваша «Армянский» тонкий (ролл) (далее – [36]);
 - технологическая инструкция от 25.01.2012 по производству изделий хлебобулочных лаваш «Армянский», тонкий (ролл), вырабатываемых по ГОСТ Р 52462-2005 (далее – [37]);
 - товарная накладная унифицированной формы «ТОРГ- 12» № 180964 от 21.07.2012 (далее – [38]);
 - товарная накладная унифицированной формы «ТОРГ- 12» № 195322 от 04.08.2012 (далее – [39]);
 - товарная накладная унифицированной формы «ТОРГ- 12» № 394407 от 30.12.2012 (далее – [40]);
 - товарная накладная унифицированной формы «ТОРГ- 12» №1 11269 от 07.03.2013 (далее – [41]);

- товарная накладная унифицированной формы «ТОРГ- 12» № 309761 от 21.06.2013 (далее – [42]);
- приходной кассовый ордер №2265 от 23.07.2012 (далее – [43]);
- приходной кассовый ордер №2419 от 06.08.2012 (далее – [44]);
- приходной кассовый ордер №4 от 09.01.2013 (далее – [45]);
- приходной кассовый ордер №577 от 07.03.2013 (далее – [46]);
- приходной кассовый ордер №2043 от 21.06.2013 (далее – [47]);
- счет-фактура №148497 от 21.07.2012 (далее – [48]);
- счет-фактура №160624 от 04.08.2012 (далее – [49]);
- счет-фактура №368200 от 30.12.2012 (далее – [50]);
- счет-фактура №116454 от 07.03.2013 (далее – [51]);
- счет-фактура №321007 от 01.06.2013 (далее – [52]).

В возражении отмечено, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту ООО «Квадрат» реализовывались на территории Российской Федерации хлебобулочные изделия «Лаваш «Армянский». Данные изделия ООО «Квадрат» продавались ЗАО БКК «Коломенский» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, являются «сходными» с признаками изделия, известного из сведений, содержащихся в дополнительном соглашении [18], приложенном к возражению.

Также в возражении отмечено, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту ЗАО БКК «Коломенский» реализовывались на территории Российской Федерации хлебобулочные изделия «Лаваш «Армянский». Данные изделия БКК «Коломенский» продавались ООО «Алькона» до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, являются «сходными» с признаками изделия, известного из сведений, содержащихся в технологической инструкции [37], приложенной к возражению.

Необходимо отметить, в возражении подчеркнуто, что все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту известны из сведений, визуализируемых на распечатках кадров видеороликов [2], [34].

Также следует подчеркнуть, в возражении указано следующее:

- признак независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту «эластичный» не является существенным по отношению к указанному в описании к оспариваемому патенту техническому результату, заключающемуся в возможности потребителю использовать часть находящегося в упаковке пласта лаваша без вынимания из упаковки всего вложенного в упаковку пласта и в обеспечении, таким образом, сохранения свежести и предотвращения от порчи оставшегося в упаковке лаваша;
- термины «чистый» является синонимом термина «стерильный»;
- признак зависимого пункта 2 формулы по оспариваемому патенту «металлическая фольга» не характеризует эластичный материал;
- признаки зависимого пункта 3 формулы по оспариваемому патенту не являются существенными.

Следует обратить внимание, что лицом, подавшим возражение 13.12.2017 были представлены материалы (копии), доказывающие, по мнению лица, подавшего возражение, общедоступность видеоролика [2], а именно:

- инструкция интернет-инструмента «YOUTUBE DATA VIEWER», размещённая на интернет-ресурсе <http://citizenevidence.amnestvusa.org> по проверке даты размещения видеороликов в среде интернет (далее – [53]);

- информация с сайтов <https://echo.msk.ru/blog/echonikit/1357152-echo/>, <https://yourstory.com/2014/07/citizen-evidence-lab/>, <https://amnesty.org.ru/who-we-are/> по данным интернет-сервиса «Web.archive.org» (далее – [54]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 15.01.2018 поступил отзыв, в котором выражено несогласие с доводами возражения о несоответствии полезной модели по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отзыве указано следующее:

- копии документов [2], [4], [5], [34] заверены ненадлежащим образом;
- документы [14] - [20], [24] - [27], [34] - [52] не являются общедоступными.

С отзывом представлена копия решения Роспатента от 27.02.2017 (далее – [55]).

Необходимо подчеркнуть, что от патентообладателя 25.01.2018 поступило дополнение к отзыву, в котором отмечено следующее:

- с возражением не представлены оригиналы документа [18], и для подтверждения давности изготовления и подписания данного документа необходимо провести соответствующую экспертизу;
- с возражением не представлены документы, подтверждающие наличие у ЗАО Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» оборудования для производства хлебобулочных изделий «лаваш «Армянский».

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

С учетом даты подачи заявки (18.07.2014), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллете в нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники, в частности, включает сведения о применении в Российской Федерации средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 9.4.(2.2) 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. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно пункту 9.7.4.3.(1.2) Регламента ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства:

- материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством.

Согласно пункту 22.3.(1) 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 пункту 22.3.(2) Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является:

- для сообщений по радио, телевидению, кино - дата такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату;

- 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, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений

оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Договор [17], спецификации [19], [20], товарные накладные [24], [25], платежные поручения [26], [27] в совокупности подтверждают, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту на территории Российской Федерации ООО «Квадрат» реализовывались изделия «Лаваш «Армянский». С указанными документами корреспондируется дополнительное соглашение [18] к договору [17].

Из спецификации к дополнительному соглашению [18] известен лаваш, упакованный в полипропиленовый пакет. При этом пакет не запечатан с одной стороны. Ширина и длина пакета не меньше ширины и длины вложенного в него пласта лаваша. При этом пакет вместе с вложенным в него пластом лаваша скручен в рулон («РОЛЛ»). Скручивание пакета с лавашем осуществляется так, что открытый край (незапечатанная сторона) пакета находится внутри рулона.

Согласно сведениям, содержащимся в источнике информации [11], полипропилен является эластичным материалом.

Таким образом, можно сделать вывод, что полипропиленовый пакет обладает свойством эластичности.

Также необходимо обратить внимание, что в спецификации к дополнительному соглашению [18] указаны основные требования к качеству и безопасности продукции, соответствующие требованиям, указанным в источнике информации [6].

В данном источнике информации [6] указано следующее:

- упаковки для хлебобулочных изделий (к которым относится, в частности, лаваш) должны быть чистыми и обеспечивать безопасность при реализации данных изделий;
- в хлебобулочных изделиях в упаковке не допускаются признаки болезней и плесени.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пакет для лаваша, известный из спецификации к дополнительному соглашению [18], должен быть в определенной степени стерилизован.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что известному изделию, сведения о котором стали общедоступны в результате его применения на территории Российской Федерации, присущи все признаки, которые содержатся в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Необходимо подчеркнуть следующее:

- оценка существенности признака «эластичный» ввиду сделанного выше вывода не проводилась;
- указанный в возражении довод о том, что термин «чистый» является синонимом термина «стерильный», не анализировался ввиду сделанного выше вывода.

В отношении зависимого пункта 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, следует отметить следующее.

Согласно описанию к оспариваемому патенту техническими результатами являются:

- обеспечение возможности потребителю использовать часть находящегося в упаковке пластика лаваша без вынимания из упаковки всего вложенного в упаковку пластика и в обеспечении, таким образом, сохранение свежести и предотвращение от порчи оставшегося в упаковке лаваша;
- обеспечение компактности лаваша в упаковке за счет свертывания в рулон пакета вместе с находящимся в нем одним пластом лаваша, что, в свою очередь, обеспечивает удобство при его транспортировке и хранении.

Действительно, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что признак зависимого пункта 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, «металлическая фольга» не характеризует эластичный материал (см. источник информации [11]).

Также необходимо обратить внимание на то, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между признаками зависимого пункта 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, и указанными в описании к оспариваемому патенту техническими результатами.

Также следует подчеркнуть, что патентообладателем не было представлено сведений, подтверждающих существенность признаков зависимого пункта 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что признаки зависимого пункта 2 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, не являются существенными.

В отношении зависимого пункта 3 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, следует отметить следующее.

Действительно, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между признаками зависимого

пункта 3 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, и указанными в описании к оспариваемому патенту техническими результатами.

Констатируя изложенное, можно сделать вывод о том, что признаки зависимого пункта 3 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, не являются существенными.

На основании пункта 4.9 Правил ППС коллегия предложила патентообладателю внести изменения в формулу оспариваемого патента, а именно исключить из неё независимый пункт 1 и зависимые пункты 2, 3.

Однако, патентообладатель на заседании коллегии, состоявшемся 30.01.2018, подал ходатайство об отказе корректировки формулы.

В отношении источников информации [33], [34] необходимо отметить следующее.

Действительно, как справедливо отмечает лицо, подавшее возражение, документ [33] подтверждает факт, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту видеосюжет [34] «Формула качества» был размещен на сайте <http://www.m24.ru/videos/20684>, а также данный видеосюжет был общедоступен.

Однако, на распечатке кадров видеосюжета [34] не идентифицируются следующие признаки, отнесённые лицом, подавшим возражение, к существенным, а именно:

- «незапечатанный с одной стороны пакет»;
- «пакет вместе с вложенным в него пластом лаваша свёрнут в рулон так, что незапечатанная сторона пакета находится внутри рулона».

Относительно указанных в отзыве патентообладателя и дополнительных материалов к нему доводов о ненадлежащем заверении копий документов, приложенных к возражению, а также о не представлении оригиналов документов, приложенных к возражению, целесообразно

подчеркнуть, что к компетенции коллегии не относится оценка достоверности представленных в возражении материалов.

Также необходимо обратить внимание, что Правилами ППС, Регламентом ПМ, а также Кодексом не предусмотрен запрос оригиналов материалов, копии которых прикладываются к возражению.

В этой связи отсутствовала необходимость переноса даты заседания коллегии для оценки патентообладателем достоверности представленных в возражении материалов.

Необходимо отметить:

- приказ [36] и технологическая инструкция [37] не корреспондируют с договором [35], товарными накладными [38] - [42], приходными кассовыми ордерами [43] - [47], счет-фактурами [48] – [52] и, следовательно, не анализировались;

- документ [46] не анализировался ввиду сделанного выше выводе об общедоступности видеосюжета [34];

- документы [4a], [5], [53], [54] не подтверждают факт общедоступности видеосюжета [2] на дату его размещения (см. пункт 22.3.(2) Регламента ПМ);

- источники информации [1], [3], [7] - [10], [12], [13], [19], [20], [28] - [32], [55] приведены для сведения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 147802 признать недействительным полностью.