

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ЗАО "ЛАНДРИН", Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.09.2007, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 50081, "Вафельная оболочка для кондитерских изделий", при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 50081 "Вафельная оболочка для кондитерских изделий" выдан по заявке №2005127882/22(031314) с приоритетом от 06.09.2005 на имя Тонкошкуренко Игоря Прохоровича со следующей формулой:

"Вафельная оболочка для кондитерских изделий, состоящая из двух полуоболочек с внутренней полостью, причем каждая из полуоболочек имеет по существу круглый край (4, 7), и края полуоболочек совмещены друг с другом, при этом одна из полуоболочек (1) имеет по существу полусферическую форму, а другая полуоболочка (2) имеет по существу плоское дно (5) с плавным изгибом, продолжающееся в расширяющиеся стенки (6), образующие круглый край (7), совмещенный с круглым краем (4) полуоболочки (1), причем обе полуоболочки (1, 2) образованы из одного вафельного листа".

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992

№ 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), в Палату по патентным спорам подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию охраноспособности "новизна".

Данный вывод обоснован тем, что вся совокупность существенных признаков, характеризующая оспариваемую полезную модель, до даты ее приоритета была известна из следующих источников:

- Патент RU № 2187937, опубл. 27.08.2002 (далее - [1]);
- Патент RU №2246219, опубл. 20.02.2005 (далее - [2]);
- Патент RU №2214719, опубл. 27.10.2003 (далее - [3]);
- Заявка RU №2003136846, опубл. 10.06.2005 (далее - [4]);
- Заявка EP № 1 433 384, опубл. 30.06.2004 и ее перевод на русский язык (далее - [5]);
- Акт экспертизы № 002-14-01787 Торгово-промышленной палаты от 06.09.2007 (далее - [6]);
- Копия справки от фирмы FRANNZ HAAZ Waffel & Keksanladen от 27.08.2007 (далее - [7]);
- Копия листов из каталога фирмы FRANNZ HAAZ Waffel & Keksanladen 2002 на 2 л. (далее - [8]);
- Копии фотографий вафельных изделий на 2л. (далее - [9]);
- Копия справки от ЗАО "Эй Си Нильсен" о результатах проведения аудита розничной торговли в 2003г (далее - [10]);
- Фотографии конфет "ЛАНДРИН" производства фирмы Solen Cokolata Gida Ve Tie A.S. на 2 л. (далее - [11]);
- Сертификат соответствия № РОСС TR.АЯ61.Н00457 со сроком действия с 16.04.2003 по 31.12.2003 (далее - [12]);
- Санитарно – эпидемиологическое заключение №78.22.59.912.П. 000583.03.03 от 26.03.2003 (далее - [13]);
- Фотографии конфет "Palio" производства фирмы Ulker Gida Sanayi

Ve Ticaret A.S. Турция, конфет "Ferrero Garden" производства Ferrero oHG mbH Германия, конфеты "Diamond" производства Solen Cikolata Gida San Ve Tiew A.S., Турция (далее - [13]).

В возражении отмечено, что кондитерский продукт, содержащий вафельную оболочку из половинок известен из патентов [1], [2], [3], заявок [4], [5]. При этом, следует отметить, что в материалах возражения не приведен анализ несоответствия оспариваемого патента условию охраноспособности "новизна" и данное утверждение носит декларативный характер.

В отношении несоответствия оспариваемой полезной модели условию охраноспособности "новизна" вследствие того, что сведения о ней стали известны в результате использования на территории Российской Федерации, в возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, "кондитерские изделия, включающие вафельные оболочки из двух частей хорошо известны в России под торговыми марками: "Ferrero Garden" (компании Ferrero oHG mbH, Германия), "Diamond" (компании Solen Cikolata Gida San Ve Tiew A.S., Турция), "Palio" (фирмы Ulker Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. Турция), о чем по его мнению свидетельствуют фотографии [13].

В возражении указано, что в розничную торговую сеть в 2003-2004 годах поставлялись конфеты "ЛАНДРИН" производства Solen Cikolata Gida San Ve Tiew A.S., по заказу ЗАО "Ландринь", что подтверждают, по его мнению, фотографии [11] и сертификат соответствия [12]. Кроме того, лицо, подавшее возражение считает, что присутствие в розничной торговле на территории Российской Федерации конфет "Diamond" и "Ландрин" подтверждено информацией, содержащейся в справке [10] и акте экспертизы Торгово-промышленной палаты [6].

Лицо, подавшее возражение, считает, что "оборудование для выпуска изделий с формой оболочек, указанных в оспариваемом патенте выпускалось различными производителями, в частности, фирмой FRANNZ HAAZ Waffel & Keksanladen с 1999 года, о чем свидетельствуют, по его

мнению, справка [7] и копии листов из каталогов [8].

На основании данных доводов лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию охраноспособности "новизна".

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 24.03.2008.

Доводы патентообладателя по мотивам возражения сводятся к следующему:

- в противопоставленном источнике [1] вафли являются чашеобразными половинками вафельной оболочки пищевого продукта, и все отформованные части имеют идентичную форму, а именно, каждая чашеобразная половинка вафельной оболочки имеет плоское основание и закругленный край, таким образом, в упомянутом документе, по мнению патентообладателя, отсутствует признак "полуоболочка, имеющая сферическую форму";

- в противопоставленном источнике [2], по мнению патентообладателя, отсутствуют признаки: "полуоболочка имеет плоское дно с плавным изгибом, продолжающееся в расширяющиеся стенки, образующие круглый край", а также признак "полуоболочки, имеющие разную формы образованы из одного листа";

- в противопоставленном источнике [3], по мнению патентообладателя, описан пищевой продукт, содержащий оболочку из двух половинок, соединенных друг с другом, при этом нижняя половинка изготовлена из вафли, а верхняя – из шоколада;

- в противопоставленных источниках [3] и [4] по мнению патентообладателя, отсутствуют признаки: "края полуоболочек совмещены

друг с другом", "одна полуоболочка имеет полусферическую форму, а другая полуоболочка имеет плоское дно с плавным изгибом, продолжающееся в круглые стенки";

- в противопоставленном источнике [5] по мнению патентообладателя, не раскрыта вафельная оболочка, в которой одна из полуоболочек имеет полусферическую форму, а другая полуоболочка имеет плоское дно, а также то, что обе полуоболочки образованы из одного вафельного листа.

На основании вышеприведенных доводов патентообладатель делает вывод о том, что ни один из противопоставленных источников не порочит новизну оспариваемой полезной модели.

В отношении документов, представленных в качестве доказательств известности оспариваемой полезной модели в результате ее использования, патентообладатель отмечает следующие.

По его мнению, в акте экспертизы торгово-промышленной палаты исследованы не все признаки, при этом не указан источник происхождения исследованных образцов.

Приложенные к возражению документы [7] – [14], по мнению патентообладателя, не содержат сведений о применении в Российской Федерации изделий, содержащих совокупность признаков оспариваемого промышленного образца.

На основании вышеприведенных доводов патентообладатель считает, что оспариваемая полезная модель соответствует условию охраноспособности "новизна".

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту правовая база для проверки ее патентоспособности включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

Согласно пункта 1 статьи 5 Закона в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящиеся к устройству.

Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой.

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.

Согласно подпункта (3) пункта 2.1. Правил ПМ охраняемая патентом 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 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 (технических результатов).

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

Согласно подпункта (3) пункта 3.3.1. Правил ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

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

Технический результат оспариваемой полезной модели заключается в обеспечении простоты изготовления вафельной оболочки и позволяет получить с ее использованием конфеты, устойчиво располагающиеся в заданной ориентации.

В качестве основания для оспаривания данного патента в возражении указано на несоответствие условию патентоспособности «новизна».

В отношении несоответствия вышеуказанному условию патентоспособности установлено следующее.

Анализ противопоставленных источников информации [1] – [5] показал следующее.

Противопоставленная заявка RU [4], не может быть принята для анализа, поскольку она имеет дату публикации 10.06.2005, т.е. более позднюю, чем дата приоритета оспариваемой полезной модели, и, соответственно, не входит в уровень техники.

Из патента [1] известна вафельная оболочка для пищевого продукта, имеющая то же назначение, что и оспариваемая полезная модель, и содержащая признаки:

- состоящая из двух полуболочек с внутренней полостью;
- полуболочки имеют плоское дно, продолжающееся в расширяющиеся стенки;
- обе полуболочки образованы из одного вафельного листа.

Однако, в данном патенте [1] отсутствуют признаки оспариваемой полезной модели:

- каждая из полуоболочек имеет по существу круглый край;
- края полуоболочек совмещены друг с другом;
- одна из вафельных полуоболочек имеет по существу полусферическую форму, а другая вафельная полуоболочка имеет по существу плоское дно с плавным изгибом, продолжающееся в расширяющиеся стенки, образующие круглый край.

Таким образом, доводы патентообладателя, касающиеся того, что патент [1] не порочит "новизну" оспариваемого патента следует признать убедительными.

Из патента [2] известна вафельная оболочка для жиросодержащего кондитерского продукта, имеющая то же назначение, что и оспариваемая полезная модель, и содержащая признаки:

- состоящая из по меньшей мере двух полуоболочек с внутренней полостью;
- края полуоболочек совмещены друг с другом.

Однако, в данном патенте [2] отсутствуют признаки оспариваемой полезной модели:

- каждая из полуоболочек имеет по существу круглый край;
- одна из полуоболочек имеет по существу полусферическую форму, а другая полуоболочка имеет по существу плоское дно с плавным изгибом, продолжающееся в расширяющиеся стенки, образующие круглый край;
- обе полуоболочки образованы из одного вафельного листа.

Таким образом, доводы патентообладателя, касающиеся того, что патент [2] не порочит "новизну" оспариваемого патента следует признать убедительными.

Из патента [3] известна вафельная оболочка для пищевого продукта,

имеющая то же назначение, что и оспариваемая полезная модель, и содержащая признаки:

- нижняя вафельная полуоболочка имеет по существу плоское дно, продолжающееся в расширяющиеся стенки.

Однако, в данном патенте [3] отсутствуют признаки оспариваемой полезной модели:

- состоящая из по меньшей мере двух вафельных полуоболочек с внутренней полостью;

- края вафельных полуоболочек совмещены друг с другом;

- каждая из вафельных полуоболочек имеет по существу круглый край;

- одна из вафельных полуоболочек имеет по существу полусферическую форму, а другая вафельная полуоболочка имеет по существу плоское дно с плавным изгибом, продолжающееся в расширяющиеся стенки, образующие круглый край;

- обе вафельные полуоболочки образованы из одного вафельного листа.

Таким образом, доводы патентообладателя, касающиеся того, что патент [3] не порочит "новизну" оспариваемого патента следует признать убедительными.

Из заявки [5] известна вафельная оболочка для пищевого продукта, т.е. имеющая то же назначение, что и оспариваемая полезная модель, и содержащая признаки:

- состоящая из двух полуоболочек с внутренней полостью;

- края полуоболочек совмещены друг с другом;

- полуоболочки имеют полусферическую форму.

Однако, в данном [5] отсутствуют признаки оспариваемой полезной модели:

- каждая из полуоболочек имеет по существу круглый край;

- одна из полуоболочек имеет по существу полусферическую форму, а другая полуоболочка имеет по существу плоское дно с плавным изгибом, продолжающееся в расширяющиеся стенки, образующие круглый край;

-обе полуоболочки образованы из одного вафельного листа.

Таким образом, доводы патентообладателя, касающиеся того, что патент [5] не порочит "новизну" оспариваемого патента следует признать убедительными.

При анализе доводов лица, подавшего возражение об известности оспариваемой полезной модели в результате ее использования до даты приоритета было установлено, что приведенные в возражение акт экспертизы [6], копия справки [7], копия справки [10], каталог [8], сертификат соответствия [12], санитарно-эпидемиологическое заключение [13]; фотографии изделий [9], [11], [14] не подтверждают факт известности оспариваемой полезной модели в результате ее использования.

Следует отметить, что в материалах возражения отсутствует документ, по которому можно было бы установить наличие признаков оспариваемой полезной модели, в средстве ставшем известным в результате использования.

Кроме того, все представленные для доказательства известности полезной модели в результате ее использования документы носят противоречивый характер.

По представленным фотографиям кондитерских изделий [9], [11], [14] нельзя установить наличие или отсутствие на них признаков оспариваемой полезной модели.

Согласно акта экспертизы [6] в качестве образцов были исследованы конфеты производства Турции, Германии, конфеты производства ЗАО "ЛАНДРИН" Санкт-Петербург, конфеты производства ООО "Кондитерский концерн "Черногорский" г. Черногорск, Республика Хакассия. При этом, сведения, содержащиеся в упомянутом акте не подтверждены другими

документами.

В отношении указанных в акте [6] конфет производства Турции и Германии отсутствуют документы, подтверждающие факт ввоза на территорию Российской Федерации данных изделий, а также документы, подтверждающие факт их реализации на территории Российской Федерации.

В отношении конфет производства ООО "Кондитерский концерн "Черногорский" г. Черногорск Республика Хакассия в материалах возражения вообще отсутствуют какие – либо документы, по которым можно было бы установить признаки оспариваемой полезной модели, а также дату, с которой сведения о оспариваемой полезной модели стали известны в результате ее использования.

В отношении конфет производства ЗАО "ЛАНДРИН" Санкт-Петербург следует отметить, что в материалах возражения также отсутствуют какие – либо документы, по которым можно было бы установить признаки оспариваемой полезной модели, а также дату, с которой сведения о оспариваемой полезной модели стали известны в результате ее использования.

Сертификат соответствия [12] и заключение [13] выданы ЗАО "Помещикъ" на конфеты изготовителя Solen Cikolata Gida San Ve Tiew A.S., Турции, однако, как указано выше отсутствуют документы, подтверждающие факт ввоза на территорию Российской Федерации данных конфет и факт их реализации, а также документа, по которому можно установить наличие у изделия признаков оспариваемой полезной модели.

Сведения, содержащиеся в справках [8] и [10] являются свидетельскими показаниями и не подтверждены другими документами.

Исходя из вышесказанного, приведенный в возражении вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности "новизна" нельзя признать обоснованным.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, представленных в "особом мнении" и касающихся существа рассматриваемого вопроса, следует отметить следующее.

В материалах возражения для подтверждения доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого патента условию охраноспособности "новизна" было представлено несколько источников информации, при этом, как отмечено выше в настоящем решении, в возражении полностью отсутствует анализ противопоставленных источников. Кроме того, следует отметить, что в возражении указано на известность из уровня техники кондитерского продукта, содержащего вафельную оболочку из половинок, а не средства, которому присущи все приведенные в формуле оспариваемой полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Приведенный выше в настоящем решении анализ показал, что ни один из противопоставленных источников информации не содержит средства того же назначения, что и оспариваемая полезная модель, которому присущи все приведенные в формуле полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Учитывая изложенное, палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.09.2007, патент Российской Федерации № 50081 оставить в силе.