

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ЕВРОТЕХПАК» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 01.12.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №150591, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №150591 «Мешок-вкладыш складной для транспортного контейнера» выдан по заявке №2014138267 с приоритетом от 11.09.2014. Обладателем исключительного права на данный патент является Макеев Андрей Владимирович (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Мешок-вкладыш складной для транспортного контейнера, содержащий дно, крышку и боковые стенки, при этом дно выполнено размером и формой, соответствующими размеру и форме дна транспортного контейнера,

боковые стенки выполнены с возможностью складывания по линиям сгиба, а крышка имеет отбортовку и отверстие горловины.

2. Мешок-вкладыш для транспортного контейнера складной по п.1, отличающийся тем, что дно и крышка выполнены из многослойного гофрокартона, а боковые стенки выполнены многослойными с внутренним бумажным слоем, имеющим внутреннее антиадгезионное покрытие и внешними слоями, выполненными из бумаги мешочной».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода в возражении представлены следующие материалы:

- видеоролик «КСК Б1000 1» с датой размещения 11.08.2014 на канале ООО «Европак» на видеохостинге Youtube по электронному адресу: <https://www.youtube.com/watch?v=OpmBsXfxTfk> (далее [1]);
- патентный документ RU 146276 U1, опуб. 10.10.2014 (далее [2]).

В возражении отмечено, что все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из видеоролика [1].

Также в возражении отмечено, что признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся выполнения боковых стенок с внутренним слоем, имеющим внутреннее антиадгезионное покрытие, известны из патентного документа [2]. Остальные признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту лицом, подавшим возражение, отнесены к несущественным.

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, 12.01.2021 представил отзыв по мотивам возражения. Доводы отзыва сводятся к следующему.

Патентообладатель отмечает, что видеоролик [1] опубликован ООО «Европак» с разрешения ООО «Мелекесс-Авто», на чье имя был выдан оспариваемый патент. ООО «Мелекесс-Авто» является правообладателем видеоролика [1] и представил его ООО «Европак» в рамках партнерских отношений для рекламы своей продукции.

Кроме того, патентообладатель отмечает существенность всех признаков независимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В подтверждение своих доводов патентообладатель представил следующие материалы:

- договор №01/14 от 10.01.2014 между ЗАО «Мелекесс-Авто» и ООО «Европак» (далее [3]);
- дополнительное соглашение к договору [1] от 06.03.2014 между ООО «Мелекесс-Авто» и ООО «Европак» (далее [4]);
- товарные накладные №87 от 22.07.2014, №110 от 21.08.2014, №150 от 03.10.2014, №155 от 20.10.2014, счета-фактуры №91 от 22.07.2014, №112 от 21.08.2014, №152 от 03.10.2014, №158 от 20.10.2014, акты сверки взаимных расчетов за период май 2014 – июнь 2014 и 3-4 квартал 2014 между ООО «Мелекесс-Авто» и ООО «Европак» (далее [5]);
- письмо ООО «Европак» №248/20 от 28.12.2020 (далее [6]);
- копии паспортов, трудовых книжек и нотариально заверенные пояснения Лягина М.А. и Шушарина В.А. (далее [7]);
- копии страниц Толкового словаря русского языка Ожегова С.И. и Шведова Н.Ю., М., Азбуковник, 1999, С. 267, 621-622 (далее [8]);
- копия страницы Большой политехнической энциклопедии, авт.-сост. В.Д. Рязанцев, М., Мир и образование, 2011, С. 12 (далее [9]).

Кроме того, от патентообладателя 20.01.2021 поступило дополнение к отзыву, содержащее банковскую выписку с 20.07.014 по 20.10.2014 (далее [10]).

В ответ на отзыв лицо, подавшее возражение, представило пояснения, поступившие 22.01.2021. Доводы пояснений сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, считает, что патентообладателем не доказана передача видеоролика [1] ООО «Европак» для публикации. Также лицо, подавшее возражение, считает не доказанным, что именно ООО «Европак», отраженное в источниках [3]-[7] и [10], администрирует учетную запись на канале видеохостинга Youtube, с помощью которой размещен видеоролик [1].

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие источники информации:

- скриншоты с электронного адреса канала видеохостинга Youtube, на котором размещен видеоролик [1] (далее [11]);

- выписки из ЕГРЮЛ в отношении двух ООО «Европак» с юридическими адресами в Новороссийске и Москве, в отношении ООО «Мелекесс-Авто» (далее [12]).

Также патентообладателем 04.03.2021 представлено дополнение к отзыву, содержащее нотариальный протокол осмотра письменных доказательств 77 АГ 6156280 (далее [13]).

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

С учетом даты подачи заявки (11.09.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), и 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 (утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 года № 326, зарегистрированы 24.12.2008, регистрационный №12977, опубликованы 09.03.2009) (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса 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. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 3 статьи 1351 Кодекса раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно п. 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. Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3. (1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с п. 9.7.4.3. (1.1) Регламента ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно п. 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.

В соответствии с п. 22.3. (2) Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники является: для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования; для сведений, полученных в электронном виде через Интернет датой, определяющей включение в уровень техники, является документально подтвержденная дата помещения этих сведений в среду Интернет.

Согласно п. 22.4. (5) Регламента ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются также полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации. Запатентованные в Российской Федерации полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация полезной модели в соответствующем Государственном реестре Российской Федерации.

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

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

Протокол [13] подтверждает, что канал на видеохостинге Youtube, где расположен видеоролик [1] администрирует ООО «Европак», которое предоставило письмо [6].

При этом письмо [6] подтверждает, что видеоролик [1] представлен патентообладателем для ООО «Европак» в целях рекламы своей продукции.

Видеоролик [1] размещен в сети Интернет 11.08.2014, при этом заявка на выдачу полезной модели по оспариваемому патенту была подана 11.09.2014, то есть менее чем через шесть месяцев.

Таким образом, на основании пункта 3 статьи 1351 Кодекса видеоролик [1] не может быть включен в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Анализ скриншотов [11] и выписок [12], представленных лицом, подавшим возражение, показал, что в них отсутствуют сведения, опровергающие сделанный выше вывод.

Анализ патентного документа [2] показал следующее.

Патентный документ [2] имеет дату публикации после даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. Однако, заявка на полезную модель, по которой выдан патентный документ [2] подана 23.01.2014, то есть до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Согласно пункту 22.4. (5) Регламента ПМ патентный документ [2] может быть включен в уровень техники с целью оценки соответствия полезной

модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» только в объеме формулы.

Анализ формулы патентного документа [2] показал, что в нем содержатся сведения о техническом решении, которое может быть принято в качестве наиболее близкого аналога для полезной модели по оспариваемому патенту. Так, техническое решение по патентному документу [2] относится к транспортной упаковке, то есть к средству того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Из патентного документа [2] (см. формула) известен мешок-вкладыш складной для транспортного контейнера, содержащий дно и боковые стенки, боковые стенки выполнены с возможностью складывания.

Однако, из формулы патентного документа [2] не известны признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым мешок-вкладыш складной для транспортного контейнера характеризуется тем, что:

- 1) содержит крышку, имеющую отбортовку и отверстие горловины;
- 2) дно выполнено размером и формой, соответствующими размеру и форме дна транспортного контейнера;
- 3) боковые стенки выполнены с возможностью складывания именно по линиям сгиба.

Задачей полезной модели по оспариваемому патенту (см. страница 4 описания строки 2-5) является создание прочного и надежного мешка-вкладыша складного для транспортного контейнера с возможностью его компактного складывания в плоскую конструкцию, требующую минимальных площадей и затрат при хранении и транспортировке изделия как тары.

Технический результат полезной модели по оспариваемому патенту (см. страница 4 описания строки 6-9) заключается в реализации поставленной задачи, обеспечении удобства хранения и транспортировки мешка-вкладыша

складного как тары, обеспечении простоты использования мешка-вкладыша в составе транспортного контейнера.

При этом описание полезной модели по оспариваемому патенту содержит причинно-следственную связь между, по меньшей мере, отличительным признаком 1) и указанным техническим результатом. Так на страницах 4-5 описания полезной модели по оспариваемому патенту указано, что отличительный признак 1) обеспечивает возможность крепления, удобство и корректное раскладывание мешка-вкладыша складного внутри контейнера после фиксации отбортовки на нем. При этом наличие крышки обеспечивает ее наложение на дно при складывании мешка-вкладыша, а сложенный таким образом мешок-вкладыш требует минимальные площади и затраты при хранении и транспортировке его как тары (см. страница 4 описания строки 31-35).

Таким образом, по меньшей мере, отличительный признак 1) является существенным (см. пункт 9.7.4.3. (1.1) Регламента ПМ).

На основании вышесказанного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Ввиду сделанного вывода источники информации [3]-[5] и [7]-[10], представленные патентообладателем, не анализировались.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.12.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №150591 оставить в силе.