

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.11.2015 от Общества с ограниченной ответственностью "Чокотулз" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 141850, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №141850 на полезную модель «Порционное кондитерское изделие» выдан по заявке № 2014102156/13 с приоритетом от 23.01.2014 на имя Доренского А.А. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Порционное кондитерское изделие, содержащее набор порционных долек, образующих в сборе кондитерское изделие необходимой формы, отличающееся тем, что порционные дольки выполнены в виде пластинчатых подложек с бортиками, между которыми размещен кондитерский наполнитель, заполняющий пространство, образованное бортиками и дном пластинчатых подложек.

2. Порционное кондитерское изделие по п. 1, отличающееся тем, что пластинчатые подложки выполнены из шоколадной массы или из шоколадной глазури.

3. Порционное кондитерское изделие по п. 1, отличающееся тем, что расположенный по торцевому краю бортик выполнен утолщенным с нанесенными на его поверхность изображениями или надписями.

4. Порционное кондитерское изделие по п. 1, отличающееся тем, что оно выполнено из одной или более порционных долек.

5. Порционное кондитерское изделие по п. 1, отличающееся тем, что торцевые и боковые стороны порционных долек выполнены прямолинейными или криволинейными.

6. Порционное кондитерское изделие по п. 1, отличающееся тем, что кондитерское изделие в сборе соответствующей формы выполнено с порционными дольками, имеющими кондитерские наполнители, отличающиеся по составу друг от друга.

7. Порционное кондитерское изделие по п. 1, отличающееся тем, что кондитерский наполнитель выбран из группы, включающей растительные компоненты, начинку фруктовую, ореховую, кремовую, зефирную, шоколадную или их сочетание».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного вывода к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка интернет-страницы, размещенной по ссылке <http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=249327> (далее – [1]);

- справка на бланке ЧАО «Сегодня Мультимедиа» Днепропетровский филиал от 02.11.2015 (далее – [2]);

- патент Российской Федерации на изобретение №2091026, дата публикации от 27.09.1997 (далее – [3]);

-распечатка интернет-страницы с толкованием из современного толкового словаря (далее – [4]);

- патент CN201431279, дата публикации от 23.06.2009, с переводом формулы на русский язык (далее – [5]);

-распечатки интернет-страниц с рецептами пицц со сладкой начинкой (далее – [6]);

-распечатка интернет-страницы из словаря Кузнецова С.А. (далее – [7]);

- патент Российской федерации на полезную модель №25828, дата публикации от 04.06.2002 (далее – [8]).

По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту известны «из опубликованных источников информации [1], [3], [5] и [8], ставших общедоступными до даты приоритета оспариваемого патента». Материалы [4], [6] и [7] представлены для однозначного понимания признаков, характеризующих решение по оспариваемому патенту.

Патентообладатель, в установленном пунктом 3.1 Правил ППС порядке, ознакомленный с материалами возражения 11.05.2016, представил отзыв. В отзыве приведен анализ материалов, приложенных к возражению материалов, на основании которого патентообладатель делает вывод о том, что они не содержат сведений о «каком-либо изделии, характеризующимся всеми признаками, включенными в независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Кроме того в отзыве отмечено, что сведения, содержащиеся в распечатках из интернет-ресурса, «не подтверждены документально и не могут быть приняты к анализу». По мнению патентообладателя, представленная справка [2] «содержит ложную информацию, которая противоречит фактам». Патентообладатель акцентирует внимание на том, что лицо, подписавшее указанную справку, не является ни

владельцем сайта, ни его администратором, равно как и организация, на бланке которой изготовлен упомянутый документ. В подтверждение данного довода приведены сведения, полученные через систему Whois сервис / IP / DNS*. Дополнительно отмечено, что информацию, приведенную в интернет-распечатке [1], нельзя считать достоверной, поскольку, как указано на сайте, она подвергалась редактированию после указанной даты ее размещения.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (23.01.2014), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, действующий в редакции Федерального закона от 18.12.2014 №230 ФЗ (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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (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.

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.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 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. 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 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.

Согласно подпункту 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 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования, 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.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патентные документы [3], [5] и [8] имеют дату публикации более раннюю, чем дата публикации оспариваемого патента, поэтому они могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по этому патенту условию патентоспособности «новизна».

Однако, в патентных документах [3], [5] отсутствуют сведения о средстве того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно о кондитерском изделии. Так, в патентном документе [3] описана лепешка для пиццы и форма для ее выпечки, а в патентном документе [5] – форма для пиццы. Кроме того, известная из патентного документа [3] лепешка выпекается целым изделием, в отличие от кондитерского изделия, охарактеризованного в формуле по оспариваемому патенту как «содержащее набор порционных долек, образующих в сборе кондитерское изделие». Известной из патентного документа [5] форме для лепешки не присущи, по крайней мере, признаки, касающиеся кондитерского наполнителя и его расположения, включенные в независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В патентном документе [8] описано кондитерское изделие, выполненное из шоколада в виде открытой емкости, заполненной наполнителем. Решение, охарактеризованное в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту, отличается от решения, известного из патентного документа [8], по крайней мере, тем, что «содержит набор порционных долек, образующих в сборе кондитерское изделие необходимой формы», а также тем, что «порционные дольки выполнены в виде пластинчатых подложек с бортиками».

Анализ материалов [1] и [2] показал следующее. В «распечатке» [1] приведены изображения «шоколадной пиццы» и указана дата и время их размещения на форуме интернет-сайта gorod.dp.ua одним из его участников, а именно: 07.12.2011, **23:32**. Однако, в справке [2], представленной ЧАО «Сегодня мультимедиа», речь идет об информации, размещенной на указанном сайте в другое время, а именно: 07.12.2011, **22:23**. При этом на распечатанной с упомянутого сайта странице [1] отсутствует какая-либо информация, размещаемая в

это время, но вместе с тем содержится информация, свидетельствующая о возможности редактирования сайта, в частности, о том, что распечатка интернет-страницы [1] представлена с изменениями в редакции от 12.08.2015. Кроме того, по сведениям, предоставленным сервисом WHOIS (WhoIs) на указанную в справке [2] дату размещения изображений пиццы (07.12.2011) ЧАО «Сегодня мультимедиа» не являлось ни администратором упомянутого интернет-сайта, ни владельцем доменного имени `gorod.dp.ua`. Следовательно, справка [2] не может быть рассмотрена в качестве документа, подтверждающего дату размещения информации, представленной в распечатке из интернета [2].

Вместе с тем, следует констатировать, что на изображениях шоколадной пиццы, представленных как в распечатке [1], так и в справке [2], не идентифицируется признак - «выполнение пластинчатых подложек с бортиками», присущий решению по оспариваемому патенту.

Здесь целесообразно отметить, что в возражении не был приведен анализ существенности упомянутых признаков полезной модели по оспариваемому патенту, отличительных от технических решений по патентным документам [3], [5] и [8] и от внешнего вида пиццы, представленной на изображениях в распечатке [1] и в справке [2].

Таким образом, вышесказанное обуславливает вывод о том, что патентные документы [3], [5] и [8] и материалы [1] и [2] не содержат сведений о средстве того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Следовательно, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.11.2015, патент Российской Федерации на полезную модель № 141850 оставить в силе.