

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**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 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.06.2017 от Общества с ограниченной ответственностью "Табэлла" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 158129, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 158129 на полезную модель «Упаковка продуктов для заварки» выдан по заявке № 2015121081/10 с приоритетом от 03.06.2015 на имя Боровикова Антона Викторовича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Упаковка продуктов для заварки, выполненная в виде проницаемой для воды емкости, внутри которой расположена порция продукта для заварки, при этом емкость образована в виде перфорированной трубки из трехслойного материала, концы которой заглушены посредством термосваривания, отличающаяся тем, что трехслойный материал включает два слоя, выполненных из

термосвариваемой двухосноориентированной полипропиленовой пленки толщиной 20-48 мкм, и расположенный между упомянутыми слоями слой, выполненный из алюминиевой фольги толщиной 2-12 мкм, при этом высота трубки составляет 100-160 мм, а максимальный размер поперечного сечения трубки составляет 17,5 мм.

2. Упаковка по п. 1, отличающаяся тем, что толщина каждого слоя, выполненного из термосвариваемой двухосноориентированной полипропиленовой пленки составляет 48 мкм, а толщина слоя, выполненного из алюминиевой фольги, составляет 7 мкм.

3. Упаковка по п. 1, отличающаяся тем, что отверстия перфорации в трубке расположены в шахматном порядке.

4. Упаковка по п. 1, отличающаяся тем, что перфорация выполнена методом прокола с использованием вырубного штампа.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех ее существенных признаков из уровня техники.

В подтверждение сказанного к возражению приложены копии следующих материалов:

- заявка на европейский патент EP 1946652 A1, опубл. 23.07.2008, и ее перевод на русский язык, всего 22 л. (далее – [1]);
- ГОСТ 16299-78: Упаковывание. Термины и определения. – Введ.: 01.07.1979, всего 16 л. (далее – [2]);
- скриншоты отдельных страниц интернет-ресурсов [dic.academic.ru](http://dic.academic.ru) и [million-sovetov.ru](http://million-sovetov.ru), всего 16 л. (далее – [3]).

В возражении отмечается, что из материалов заявки [1] известно техническое решение, для которого характерны все существенные

признаки полезной модели по оспариваемому патенту. При этом согласно возражению формула данной полезной модели включает в себя ряд признаков, которые не являются существенными с точки зрения возможности достижения указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата. В частности, по мнению лица, подавшего возражение, к несущественным следует отнести признаки независимого пункта 1 вышеприведенной формулы, согласно которым материал перфорированной трубки выполнен из «... пленки толщиной 20-48 мкм, ... фольги толщиной 2-12 мкм, при этом высота трубки составляет 100-160 мм, а максимальный размер поперечного сечения трубки составляет 17,5 мм ...». Кроме того, согласно возражению, не являются существенными также и признаки зависимых пунктов 2 и 4 вышеприведенной формулы.

Источники информации [2] и [3] приведены в возражении для толкования смыслового содержания терминов «проницаемый», «емкость», «порция», «заварка», «заглушены», «термосваривание» и «шахматный порядок».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии, состоявшемся 15.08.2017, поступил отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая при этом, что из заявки [1] известны не все существенные признаки формулы, характеризующей полезную модель по оспариваемому патенту. В подтверждение существенности таких отличительных признаков с отзывом патентообладателя представлены протоколы испытаний № 1-ПР-390-17 от 03.08.2017 и № 1-ПР-409-17 от 10.08.2017, проведенных испытательной лабораторией ООО «Полимертест» (далее – [4]).

На заседании коллегии, состоявшемся 22.09.2017, лицом, подавшим возражение, был представлен ответ на отзыв патентообладателя, в котором приведена оценка упомянутых протоколов [4].

По результатам рассмотрения настоящего возражения на заседании коллегии, состоявшемся 22.09.2017, Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 28.09.2017: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.06.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 158129 оставить в силе. Решение мотивировано тем, что из заявки [1] не известны признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие выбор конкретных диапазонов числовых значений для толщины полипропиленовой пленки и алюминиевой фольги, а также для габаритных размеров трубки. В подтверждение существенности этих отличительных признаков полезной модели по оспариваемому патенту в заключении коллегии, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, приведена ссылка на книгу Строительная механика оболочек. – М.: Машиностроение, 1966. страницы 145-147 (далее – [5]).

Не согласившись с решением Роспатента от 28.09.2017, лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2018 по делу № СИП-791/2017 решение Роспатента от 28.09.2017 признано недействительным.

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам, сведения о существенности выявленных в решении Роспатента отличительных признаков не раскрыты в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент. Представленные патентообладателем протоколы испытаний [4] доказательной информации, соответствующей именно количественным признакам, выявленным Роспатентом, не содержат. А книга [5] не может быть отнесена к словарно-справочным изданиям. Кроме того, согласно решению Суда, книга [5] не содержит информации об общем характере зависимостей последствий теплового воздействия от значений параметров оболочек. Таким образом, суд признает верным довод лица, подавшего возражение, о немотивированности и ошибочности вывода о существенности, то есть о наличии причинно-следственной связи между указанными числовыми признаками формулы и заявленным техническим результатом.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об обоснованности рассмотренного им заявления лица, подавшего возражение.

Таким образом, решением Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2018 восстановлено положение, существовавшее до принятия Роспатентом решения по результатам рассмотрения возражения, т.к. в соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (возражение ООО "Табэлла" является нерассмотренным).

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2018 возражение, поступившее 30.06.2017, было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 30.08.2018.

На данном заседании от патентообладателя поступил отзыв, содержание которого, по сути, полностью повторяет содержание отзыва

представленного ранее патентообладателем на заседании коллегии, состоявшемся 15.08.2017. При этом протоколы [4], ранее приведенные с отзывом для подтверждения существенности признаков полезной модели по оспариваемому патенту, в новом отзыве заменены на протокол испытательной лабораторией ООО «Полимертест» № 1-177-18 от 10.04.2018 (далее – [6]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает 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. 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.

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.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны. В случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента,



свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», с учетом выводов решения Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2018, показал следующее.

Патентная заявка [1] была опубликована до даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, т.е. может быть включена в уровень техники для целей проверки соответствия запатентованной полезной модели, охарактеризованной приведенной выше формулой, условию патентоспособности «новизна».

В заявке [1] содержатся сведения о техническом решении, которое является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно об упаковке продуктов для их заварки (см., например, абзац [0024]).

При этом анализ материалов упомянутой заявки [1] показал, что известная из нее упаковка, также как и упаковка по оспариваемому патенту, выполнена в виде проницаемой для воды емкости (абзац [0018]), внутри которой расположена порция продукта для заварки. При этом емкость в известной упаковке также образована в виде перфорированной трубки из трехслойного материала (абзац [0013]), концы которой заглушены посредством термосваривания (абзац [0012]).

В абзаце [0013] описания к заявке [1] приведены сведения о том, что предпочтительным материалом для известной упаковки, как и в упаковке по оспариваемому патенту, является материал, имеющий три слоя, два из которых выполнены из двухосноориентированной полипропиленовой пленки, являющейся термосвариваемой, а также из расположенного между упомянутыми слоями слоя, выполненного из алюминиевой фольги.

Однако, в публикации заявки [1] не приведено сведений о выборе конкретной толщины упомянутых слоев материала упаковки, а также конкретных сведений о габаритных размерах такой упаковки. То есть, из материалов заявки [1] не известны признаки независимого пункта 1 вышеприведенной формулы, согласно которым полипропиленовая пленка имеет толщину именно 20-48 мкм, алюминиевая фольга толщину именно 2-12 мкм, а высота трубки упаковки и ее максимальный размер поперечного сечения составляют именно 100-160 мм и 17,5 мм соответственно.

Здесь следует отметить, что в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не выявлено доказательств существенности указанных отличительных признаков в отношении их влияния на указанный в описании к этому патенту «...технический результат повышение качества упаковки, заключающийся в отсутствии ее деформации при заваривании в горячей воде ...». Упомянутое, в

частности, нашло свое подтверждение и в решении Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2018.

Что касается книги [5], то в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2018 она не может быть отнесена к словарно-справочным изданиям. Следовательно, книга [5] не может быть принята к рассмотрению в рамках делопроизводства по настоящему возражению на основании требований пункта 2.5 Правил ППС, т.к. она не упоминалась в материалах данного возражения, представленных на дату его подачи. При этом в решении Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2018 также указано, что книга [5] не содержит и информации об общем характере зависимостей последствий теплового воздействия от значений параметров оболочек, т.е. в книге [5] отсутствуют сведения о влиянии упомянутых отличительных признаков на указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат.

Что же касается протоколов [4] и [6], представленных патентообладателем, то они содержат результаты испытаний, которые были проведены лишь после подачи настоящего возражения по заказу организации, которая, согласно данным протоколам, является производителем изделий, соответствующих полезной модели по оспариваемому патенту. Сказанное ставит под вопрос объективность полученных данных. А также указывает на то, что протоколы [4] и [6] не подтверждают, что для специалиста на основании знаний из уровня техники известно наличие причинно-следственной связи между упомянутыми отличительными признаками и техническим результатом, указанным в описании к оспариваемому патенту.

Кроме того, в материалах делопроизводства по настоящему возражению отсутствуют документы, подтверждающие объективность, повторяемость и воспроизводимость полученных результатов испытаний. Таким образом, результаты испытаний, представленные в

протоколах [4] и [6], являются лишь субъективным описанием явлений и свойств, наблюдаемых лицами, проводившими данные испытания, т.е. относятся к свидетельствам этих лиц, которые не подтверждены фактическими данными. При этом действующим законодательством Российской Федерации Роспатент не наделен в установленном порядке полномочиями по рассмотрению свидетельств физических лиц. В связи с этим, протоколы [4] и [6] не могут служить легитимным доказательством наличия причинно-следственной связи между признаками полезной модели по оспариваемому патенту и техническим результатом, указанным в его описании.

Таким образом, патентообладателем в описании к оспариваемому патенту не было приведено сведений о наличии причинно-следственной связи между упомянутыми отличительными признаками и указанным техническим результатом. Патентообладателем также не было представлено подобных сведений и из уровня техники в процессе рассмотрения настоящего возражения. Также необходимо обратить внимание на то, что вышеупомянутые отличительные признаки отнесены в возражении к несущественным.

Вместе с тем, следует также согласиться и с доводами решения Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2018 о том, что само утверждение об отсутствии деформации устройства по оспариваемому патенту при заваривании в горячей воде противоречит законам физики. В частности, общеизвестно, что разные материалы обладают разными коэффициентами теплового расширения. Как следствие, с учетом того, что запатентованный объект состоит из разнородных материалов, изменение его температуры не может не порождать тепловые напряжения, обусловленные изменением длин составляющих его элементов вследствие изменения температуры, даже если таких

напряжений не было изначально. Доказательств обратного патент не содержит.

Таким образом, отсутствуют основания для признания существенными с точки зрения влияния на технический результат, заключающийся в отсутствии деформации упаковки при заваривании в горячей воде, упомянутых отличительных признаков независимого пункта 1 вышеприведенной формулы, согласно которым полипропиленовая пленка имеет толщину именно 20-48 мкм, алюминиевая фольга толщину именно 2-12 мкм, а высота трубки упаковки и ее максимальный размер поперечного сечения составляют именно 100-160 мм и 17,5 мм соответственно.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что для технического решения, описанного в патентной заявке [1], характерны все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Следовательно, в возражении присутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и подпункт 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ).

Что касается зависимых пунктов 2 – 4 вышеприведенной формулы, то содержащиеся в них признаки, лишь уточняют размер толщины слоев материала упаковки, а также указывают на расположение и метод выполнения в ней перфорации. При этом сведения о влиянии данных признаков на технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту, также не представлено. Следовательно, признаки зависимых пунктов 2 – 4 вышеприведенной формулы не могут быть признаны существенными.

В результате коллегия не сочла возможным воспользоваться нормой, предусмотренной пунктом 4.9 Правил ППС, и не предлагала патентообладателю уточнить формулу оспариваемого патента.

В отношении же государственного стандарта [2] и сведений из сети Интернет [3], приведенных в возражении для толкования терминов «проницаемый», «емкость», «порция», «заварка», «заглушены», «термосваривание» и «шахматный порядок» можно отметить, что у членов коллегии не возникало сложностей в понимании их смыслового содержания.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.06.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 158129 признать недействительным полностью.**