

**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 Федеральным законом от 18 декабря 2006 №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 «Синергия Ойл Групп» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 11.02.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №150849, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на группу полезных моделей №150849 «Гибкий (деформируемый) контейнер для битумных материалов (варианты)» выдан по заявке №2014135191 с приоритетом от 29.08.2014 на имя ООО «Транзитсервисресурс» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Гибкий (деформируемый) контейнер для битумных материалов, включающий гибкие (деформируемые) корпуса: несущий корпус с загрузочным верхним отверстием и, по меньшей мере, один герметичный корпус с открытым верхним концом, расположенный внутри несущего

корпуса, причем внутренняя, прилегающая к битумному материалу поверхность герметичного корпуса оснащена антиадгезионным покрытием.

2. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что несущий корпус изготовлен из ткани, сплетенной из полимерной, например полиолефиновой (полипропиленовой) нити.

3. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что боковые стенки несущего корпуса выполнены из, по меньшей мере, двух слоев.

4. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что верхняя стенка несущего корпуса выполнена из, по меньшей мере, двух слоев, причем верхний слой выполняет функцию крышки контейнера.

5. Контейнер по п.1, 3 или 4, отличающийся тем, что наружная поверхность, по меньшей мере, одного слоя несущего корпуса ламинирована полимерной пленкой, например, изготовленной из того же материала, что и нити ткани несущего корпуса.

6. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что форма пустого несущего корпуса близка к усеченной пирамиде.

7. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что соседние стенки несущего корпуса соединены по своим краям между собой сшиванием нитью.

8. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что каждая боковая стенка несущего корпуса оборудована двумя взаимно-пересекающимися линейными формостабилизирующими элементами, закрепленными своими концами на данных боковых стенках.

9. Контейнер по п.8, отличающийся тем, что формостабилизирующие элементы выполнены в виде лент, например из полимерной ткани.

10. Контейнер по п.8, отличающийся тем, что формостабилизирующие элементы расположены между слоями несущего корпуса.

11. Контейнер по п.8, отличающийся тем, что концы формостабилизирующих элементов закреплены сшиванием нитью в местах стыка соседних боковых стенок несущего корпуса.

12. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что на наружной поверхности несущего корпуса закреплены, по меньшей мере, две грузовые стропы.

13. Контейнер по п.12, отличающийся тем, что концевые участки грузовых строп закреплены сшиванием нитью вдоль мест стыка соседних боковых стенок несущего корпуса.

14. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что герметичный корпус является стабильно-упругим при температуре налива битумного материала в контейнер.

15. Контейнер по п.1 или п.14, отличающийся тем, что герметичный корпус изготовлен из, по меньшей мере, одного слоя полимерной, например полиолефиновой пленки.

16. Контейнер по п.1 или 14, отличающийся тем, что герметичный корпус изготовлен из пленки, содержащей несколько герметично соединенных между собой слоев различных полимерных материалов, например полиолефина и полиамида.

17. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что антиадгезионное покрытие выполнено на основе силикона.

18. Контейнер по п.17, отличающийся тем, что антиадгезионное покрытие выполнено формированием тонкого слоя силикона на материале герметичного корпуса.

19. Контейнер по п.17, отличающийся тем, что антиадгезионное покрытие выполнено приклеиванием силиконизированной бумаги к материалу герметичного корпуса.

20. Гибкий (деформируемый) контейнер для битумных материалов, включающий гибкие (деформируемые) корпуса: несущий корпус с загрузочным верхним отверстием и, по меньшей мере, один герметичный корпус с открытым верхним концом, расположенный внутри несущего корпуса, причем внутренняя, прилегающая к битумному материалу поверхность герметичного корпуса оснащена антиадгезионным покрытием, а

между несущим и герметичным корпусами расположен теплоизолирующий (теплопоглощающий) слой.

21. Контейнер по п.20, отличающийся тем, что несущий корпус изготовлен из ткани, сплетенной из полимерной, например полиолефиновой (полипропиленовой) нити.

22. Контейнер по п.20, отличающийся тем, что боковые стенки несущего корпуса выполнены из, по меньшей мере, двух слоев.

23. Контейнер по п.20, отличающийся тем, что верхняя стенка несущего корпуса выполнена из, по меньшей мере, двух слоев, причем верхний слой выполняет функцию крышки контейнера.

24. Контейнер по п.20, 22 или 23, отличающийся тем, что наружная поверхность, по меньшей мере, одного слоя несущего корпуса ламинирована полимерной пленкой, например, изготовленной из того же материала, что и нити ткани несущего корпуса.

25. Контейнер по п.20, отличающийся тем, что форма пустого несущего корпуса близка к усеченной пирамиде.

26. Контейнер по п.20, отличающийся тем, что соседние стенки несущего корпуса соединены по своим краям между собой сшиванием нитью.

27. Контейнер по п.20, отличающийся тем, что каждая боковая стенка несущего корпуса оборудована двумя взаимно-пересекающимися линейными формостабилизирующими элементами, закрепленными своими концами на данных боковых стенках.

28. Контейнер по п.27, отличающийся тем, что формостабилизирующие элементы выполнены в виде лент, например, из полимерной ткани.

29. Контейнер по п.27, отличающийся тем, что формостабилизирующие элементы расположены между слоями несущего корпуса.

30. Контейнер по п.27, отличающийся тем, что концы формостабилизирующих элементов закреплены сшиванием нитью в местах стыка соседних боковых стенок несущего корпуса.

31. Контейнер по п.20, отличающийся тем, что на наружной поверхности несущего корпуса закреплены, по меньшей мере, две грузовые стропы.

32. Контейнер по п.31, отличающийся тем, что концевые участки грузовых строп закреплены сшиванием нитью вдоль мест стыка соседних боковых стенок несущего корпуса.

33. Контейнер по п.20, отличающийся тем, что герметичный корпус является стабильно-упругим при температуре налива битумного материала в контейнер.

34. Контейнер по п.20 или п.33, отличающийся тем, что герметичный корпус изготовлен из, по меньшей мере, одного слоя полимерной, например, полиолефиновой пленки.

35. Контейнер по п.20 или п.33, отличающийся тем, что герметичный корпус изготовлен из пленки, содержащей несколько герметично соединенных между собой слоев различных полимерных материалов, например, полиолефина и полиамида.

36. Контейнер по п.20, отличающийся тем, что антиадгезионное покрытие выполнено на основе силикона.

37. Контейнер по п.36, отличающийся тем, что антиадгезионное покрытие выполнено формированием тонкого слоя силикона на материале герметичного корпуса.

38. Контейнер по п.36, отличающийся тем, что антиадгезионное покрытие выполнено приклеиванием силиконизированной бумаги к материалу герметичного корпуса».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, а также тем, что группа полезных моделей по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

При этом в возражении отсутствуют доводы относительно несоответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

При обосновании несоответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» лицо, подавшее возражение, выделяет два технических результата, указывая, что они являются разными, не взаимосвязанными, и достижение их одной совокупностью признаков в формуле полезной модели не обеспечивается. Кроме того, лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что группой полезных моделей по оспариваемому патенту достигается только один технический результат, заключающийся в обеспечении практически 100% извлечения фасуемых материалов. Для данного технического результата лицом, подавшим возражение, выделена совокупность существенных признаков.

В возражении отмечено, что все существенные признаки независимых пунктов 1 и 20 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, известны из уровня техники. При этом, признаки зависимых пунктов 2-19 и 21-38 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, отнесены к несущественным.

В подтверждение данных доводов в возражении представлены следующие материалы:

- определение терминов «контейнер» и «герметичный» из Большого толкового словаря русского языка, гл.ред. С.А. Кузнецов, СПб., Норинт, 1998 (далее [1]);

- определение термина «контейнер» из Технического железнодорожного словаря, Н.Н. Васильев и др., М., Государственное транспортное железнодорожное издательство, 1941 (далее [2]);

- определение термина «контейнер» из Советского энциклопедического словаря, гл.ред. А.М. Прохоров, М., Советская энциклопедия, 1985, С. 621

(далее [3]);

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-25/2013 от 26.03.2014 (далее [4]);

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-481/2016 от 10.02.2017 (далее [5]);

- постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-500/2019 от 06.03.2020 (далее [6]);

- патентный документ US 3832825 A, опуб. 03.09.1974 (далее [7]);

- ГОСТ 28780-90 «Клеи полимерные. Термины и определения», дата введения 01.01.1992 (далее [8]);

- патентный документ WO 2011/064767 A1, опуб. 03.06.2011(далее [9]);

- книга И.Б. Грудников «Производство нефтяных битумов», М., Химия, 1983, С. 146-153 (далее [10]);

- распечатка с сайта [Электронный ресурс] <http://company.unipack.ru/1990/>, подтвержденная сайтом web.archive.org дата размещения 30.03.2009 (далее [11]);

- патентный документ EP 2384987 A1, опуб. 09.11.2011 (далее [12]);

- патентный документ RU 85884 U1, опуб. 20.08.2009 (далее [13]).

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, 31.03.2021 представил отзыв по мотивам возражения. Доводы отзыва сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, неверно определило технический результат группы полезных моделей по оспариваемому патенту. В качестве технического результата патентообладатель указывает следующий: свойство тары (контейнера), связанное с удобством транспортировки и хранения (с упакованным грузом и без такового), и соответственно со свойством извлечения продукта из упаковки без потери его качества и количества.

Кроме того, патентообладатель считает существенными все признаки независимых пунктов 1 и 20 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

Также патентообладателем отмечено, что ни один из противопоставленных источников не содержит информации, касающейся наличия у контейнера двух отдельных корпусов, наружный из которых будет несущим.

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

С учетом даты подачи заявки (29.08.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы полезных моделей 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 охраны 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 отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР – указанная на них дата подписания в печать, если такая дата не указана, то дата их выпуска; для сведений, полученных в электронном виде через Интернет датой, определяющей включение в уровень техники, является документально подтвержденная дата помещения этих сведений в среду Интернет.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

Подача возражения была осуществлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса в редакции, вступившей в силу с 01.10.2014 (см. пункт 2 и подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса).

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса патент на полезную модель действительно может быть признан недействительным полностью или частично, в частности, в случае несоответствия документов заявки на полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

Здесь необходимо отметить, что упомянутое в возражении нарушение требования подпункта 2 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса о необходимости раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной

для ее осуществления было введено в действие редакцией Гражданского кодекса от 01.10.2014, поэтому оно может быть применено в качестве основания для признания недействительными патентов, выданных по заявкам, поданным только после 01.10.2014. Однако, заявка, по которой был выдан оспариваемый патент, была подана 29.08.2014, и на эту дату действовал Кодекс иной редакции, которая не содержала положений о соблюдении введенного Гражданским кодексом требования о необходимости раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления.

Таким образом, вышеуказанный мотив возражения не может служить основанием для признания оспариваемого патента недействительным.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Источники информации [7]-[13] опубликованы ранее даты приоритета оспариваемого патента, то есть могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия группы полезных моделей условиям патентоспособности.

Анализ источников информации [7]-[13] показал, что в патентном документе [7] содержатся сведения о техническом решении, которое может быть принято в качестве наиболее близкого аналога для группы полезных моделей по оспариваемому патенту.

Так, техническое решение в патентном документе [7] имеет то же назначение, что и группа полезных моделей по оспариваемому патенту, а именно представляет собой гибкий (деформируемый) контейнер для битумных материалов.

При этом известный из патентного документа [7] (см. перевод описания страница 1 строки 17-32, страница 2 строки 3-9 и 29-40, фиг.1-5) гибкий (деформируемый) контейнер для битумных материалов содержит гибкий (деформируемый) герметичный корпус (ABCD) с открытым верхним концом

(КЕ). Причем внутренняя, прилегающая к битумному материалу поверхность герметичного корпуса (АВСД) оснащена антиадгезионным покрытием (d).

Полезная модель по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, отличается от технического решения по патентному документу [7] тем, что дополнительно содержит гибкий (деформируемый) несущий корпус с загрузочным верхним отверстием, при этом герметичный корпус расположен именно внутри несущего корпуса.

В патентном документе [7] вообще отсутствует отдельный несущий корпус, поскольку герметичный корпус (АВСД) таковым признать нельзя. Данный вывод основан на том, что известный герметичный корпус представляет собой многослойное изделие, состоящее из джутовой ткани (а), битумной прослойки (b), бумажного слоя (с) и слоя полиэтилена или силикона (d). Данная, известная из патентного документа [7], конструкция герметичного корпуса позволяет говорить об известности только герметичного корпуса гибкого контейнера, но не о его размещении внутри несущего корпуса, как это охарактеризовано в техническом решении по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента.

Кроме того, несущим корпусом в патентном документе [7] нельзя признать и канистру (FGHJ), поскольку она служит только для перемещения герметичного корпуса с залитым битумом в резервуар для воды на стадии остывания, но никак не участвует в дальнейшей транспортировке контейнера с битумом целевому потребителю.

При этом можно согласиться с патентообладателем, что из описания группы полезных моделей по оспариваемому патенту следует технический результат, заключающийся в создании контейнера, обеспечивающего повышение удобства транспортировки и хранения битумных материалов при их практически 100% извлечении.

Анализ описания группы полезных моделей по оспариваемому патенту показал, что выявленные отличительные признаки влияют на указанный

технический результат. А именно, в описании указано, что несущий корпус обеспечивает форму, прочность и упругость контейнера в заданном диапазоне температур, что позволяет говорить о создании контейнера, обеспечивающего повышение удобства транспортировки и хранения битумных материалов.

Таким образом, анализ показал, что полезная модель по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, имеет отличительные признаки от наиболее близкого аналога и эти признаки являются существенными.

Анализ документов [8]-[13] показал, что они также не содержат, по меньшей мере, данных отличительных признаков.

Данный вывод основан на том, что: ГОСТ [8] относится к терминам и определениям, касающихся полимерных kleев; в патентном документе [9] описан многослойный мешок для битума, в котором внутренний слой имеет антиадгезионное покрытие; в книге [10] и распечатке [11] описаны бумажные мешки с внутренним антиадгезионным покрытием; в патентном документе [12] описан картонный контейнер с внутренним антиадгезионным покрытием; в патентном документе [13] описана упаковка битума в полимерный мешок, который расплавляют вместе с битумом (нет антиадгезионного покрытия).

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не было представлено доводов, свидетельствующих о несоответствии полезной модели по независимому пункту 1 вышеприведенной формулы условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Словари [1]-[3], решение [4] и постановления [5]-[6] не меняют сделанного вывода.

Анализ полезной модели по независимому пункту 20 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, показал следующее.

Полезная модель по независимому пункту 20 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, отличается от технического решения по патентному документу [7] тем, что:

1) дополнительно содержит гибкий (деформируемый) несущий корпус с загрузочным верхним отверстием, при этом герметичный корпус расположен именно внутри несущего корпуса;

2) между несущим и герметичным корпусами расположен теплоизолирующий (теплопоглощающий) слой.

Как показано выше, по меньшей мере, отличительный признак 1) является существенным и не известен из уровня техники, приведенного в возражении.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не было представлено доводов, свидетельствующих о несоответствии полезной модели по независимому пункту 20 вышеприведенной формулы условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

От лица, подавшего возражение, 09.04.2021 поступило особое мнение, содержащее доводы технического характера, по существу повторяющие доводы возражения, которые подробно рассмотрены выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.02.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №150849 оставить в силе.