

**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 1 января 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» (далее – Кодекс), 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Производственное унитарное предприятие «Алкопак» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.05.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №186872, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №186872 на полезную модель «Пробка» выдан по заявке №2018107615/12 с приоритетом от 01.03.2018 на имя Насибуллиной А. Р. (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Полимерная пробка, выполненная посредством формующего литья, содержащая связанные между собой как единое целое шляпку и ножку, а также включает вставку, расположенную между шляпкой и ножкой, при этом указанная вставка выполнена ступенчатой формы и образует снаружи и внутри полости для формования в них, соответственно, шляпки и ножки, а нижняя ступень вставки образует часть боковой поверхности шляпки.

2. Пробка по п.1, отличающаяся тем, что шляпка выполнена из вспененного полимерного материала.

3. Пробка по п.1, отличающаяся тем, что ножка выполнена из вспененного полимерного материала.

4. Пробка по п.1, отличающаяся тем, что на боковой и торцевой поверхностях шляпки выполнены элементы декора.

5. Пробка по п.1, отличающаяся тем, что на боковой поверхности ножки выполнены элементы декора.

6. Пробка по п.1, отличающаяся тем, что вставка выполнена из полиэтилена низкой плотности».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентном документе RU 169958 U1, опубл. 10.04.2017 (далее - [1]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признаки зависимых пунктов не находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, указанным в описании, который направлен на повышение эксплуатационных свойств готового изделия за счет обеспечения повышенной целостности конструкции. Вместе с этим данные признаки также известны из патентного документа [1].

Кроме того, к возражению приложены следующие материалы:

- ГОСТ Р 51958-2002 (далее – [2]);
- Е.А. Барцыхин, Технология пластических масс. – Л.:Ленинградское отделение Госхимиздата, 1963, с.2, 14-16, 74 (далее – [3]);
- А.Д. Яковлев, Технология изготовления изделий из пластмасс. Издание третье переработанное. – Ленинград: Издательство «Химия», 1977, с.2, 18-20 (далее – [4]);

- Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С.А. Кузнецов, СПб.:Норинт, 2000, с.1430, 1536 (далее – [5]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя на заседании коллегии 09.07.2019 поступил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в возражении.

По мнению патентообладателя в патентном документе [1] не раскрыты существенные признаки: «связанные между собой как единое целое шляпку и ножку», а также: «полости предназначены для формования в них, соответственно, шляпки и ножки».

Кроме того, в отзыве отмечено, что признаки зависимого пункта 6, характеризующие выполнение вставки из полиэтилена низкой плотности, имеют причинно-следственную связь с техническим результатом.

Кроме того, патентообладателем были приложены следующие материалы:

- Интернет-распечатка <http://proplast.ru/articles/polietilen-vyisokogodavleniya-pevd/> (далее – [6]);
- определение термина пластмасса Интернет-распечатка <http://ru.wikipedia.org> (далее – [7]).

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

С учетом даты подачи заявки (01.03.2018) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает упомянутый выше Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244) (далее – Правила), и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом

Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244) (далее – Требования).

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 1351 настоящего Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 69 Правил при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 35 Требований к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

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

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

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в

родовом понятии формулы – «пробка».

Техническое решение по патентному документу [1] представляет собой устройство для формирования полимерной пробки, т.е. из патентного документа [1] известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Таким образом, в качестве наиболее близкого аналога полезной модели по оспариваемому патенту может быть выбрана полимерная пробка, сведения о которой раскрыты в патентном документе [1].

Полимерная пробка, известная из патентного документа [1] (см. с.5 абз.2-3, 7-8, 10, фиг.1-2), выполнена посредством формующего литья, содержит связанные между собой как единое целое шляпку и ножку (см.с.5 строки 11-23), а также включает вставку, расположенную между шляпкой и ножкой. Вставка выполнена ступенчатой формы и образует снаружи и внутри полости для формования в них, соответственно, шляпки и ножки (см.фиг.1-2), а нижняя ступень вставки образует часть боковой поверхности шляпки (см.фиг.1, 3).

Таким образом, все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи полимерной пробке, известной из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Признаки зависимых пунктов 2-3, характеризующих материал выполнения шляпки и ножки пробки присущи полимерной пробке по патентному документу [1] (см. п.2 формулы).

Признаки зависимых пунктов 4-6 характеризуют возможность выполнения элементов декора на пробке, а также выполнение вставки из полиэтилена низкой плотности. В описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь данных признаков с техническим результатом, т.е. не приведены сведения, подтверждающие влияние элементов декора, а также выполнение вставки из полиэтилена низкой плотности на

повышение эксплуатационных свойств готового изделия за счет обеспечения повышенной целостности конструкции. Таким образом, данные признаки не являются существенными.

Источники информации [2]-[5], представленные лицом, подавшим возражение, а также источники информации [6]-[7], представленные патентообладателем, содержат справочную информацию и представлены для сведения.

От патентообладателя 11.07.2019 поступило особое мнение, доводы которого, по существу, сводятся к следующему:

- техническому решению по патентному документу [1] не присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту;
- коллегия необоснованно отклонила ходатайство о переносе заседания коллегии;
- коллегия не предложила внести изменения в формулу полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается доводов технического характера, то они подробно рассмотрены в настоящем заключении выше.

Довод патентообладателя о необоснованном отклонении ходатайства о переносе заседания коллегии не соответствует действительности.

Так, патентообладателем на заседании коллегии был представлен отзыв на возражение. Вместе с отзывом патентообладателем было озвучено предложение перенести заседание коллегии на более поздний срок для ознакомления лица, подавшего возражения, с отзывом. Однако, представителем лица, подавшего возражение, подобное ходатайство не заявлялось. Для ознакомления с отзывом им достаточно было перерыва, предоставленного коллегией.

В отношении довода о корректировке формулы следует отметить, что в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели по оспариваемому патенту в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, должен быть признан недействительным полностью, при

их внесении – может быть признан недействительным частично. Исходя из анализа признаков зависимых пунктов, представленного в настоящем заключении выше, коллегия не усмотрела возможности корректировки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.05.2019, патент Российской Федерации №186872 на полезную модель признать недействительным полностью.