

**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», 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 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Евротехпак» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 10.10.2022, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №150591, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №150591 на полезную модель «Мешок-вкладыш складной для транспортного контейнера» выдан по заявке №2014138267 с приоритетом от 11.09.2014, патентообладателем по которому 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 с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого 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 несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В возражении обращается внимание на то, что согласно ГОСТ 17527-2003 (далее – [1]) и терминам из Толкового словаря Ушакова <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/> (далее – [2]), крышка является самостоятельным укупорочным средством, а не частью мешка. При этом закрытый верх мешка с клапаном является не крышкой, а особенностью данной конструкции самого мешка. С учетом приведенного смыслового содержания вышеуказанных понятий, по мнению лица, подавшего возражение, специалисту в области упаковки ясно, что в описании полезной модели и на чертежах раскрыт мешок-вкладыш, имеющий корпус в форме рукава, с дном и закрытым верхом с клапаном, снабженный отбортовкой и не имеющий крышки — самостоятельного укупорочного средства для закрывания верха или горловины тары. Исходя из чего в возражении сделан вывод о том, что охарактеризованный в независимом пункте формулы полезной модели мешок-вкладыш, содержащий крышку, в описании полезной модели не раскрыт.

По мнению лица, подавшего возражения, в материалах по оспариваемому патенту отсутствуют средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в пункте 1 формулы, а именно отсутствует описание конструкции и действие или способ использования того устройства, которое охарактеризовано в независимом пункте формулы - мешка-вкладыша, содержащего крышку, поскольку чертежи, как и описание полезной модели, касаются иного устройства - мешка-вкладыша, имеющего корпус в форме рукава, с дном и закрытым верхом с клапаном, не имеющего крышки.

В подтверждение довода о несоответствии условию патентоспособности «новизна» 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 - [3]);

- DVD-диск с записанным видеороликом [3] (далее - [4]).

В возражении отмечено, что все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из видеоролика [3].

Также в возражении отмечено, что письмо №248/20 от 28.12.2020 (далее – [5]) и нотариальный протокол осмотра 77 АГ 6156280 (далее – [6]), имеющиеся в распоряжении лица, подавшего возражение, не подтверждают раскрытие информации о видеоролике самим патентообладателем или с его разрешения. Данный вывод был сделан на основании того, что письмо [5] составлено на бланке ООО «Европак» одного юридического лица (см. ЕГРЮЛ на ООО «Европак», имеющее ОГРН 1127746612212 (далее – [7])), а канал на видеохостинге Youtube принадлежит другому юридическому лицу с таким же названием ООО «Европак» (см. ЕГРЮЛ на ООО «Европак», имеющее ОГРН 1177746507399 (далее – [8])). Кроме того, товарный знак, размещенный на канале видеохостинга, а также в левом верхнем углу бланка письма

принадлежит третьему юридическому лицу ООО «Европак» (см. ЕГРЮЛ на ООО «Европак», имеющее ОГРН 1087746726451 (далее – [9])). Вместе с тем, в отношении сведений, содержащихся в протоколе [6] отмечено, что данный осмотр не подтверждает администрирование канала на видеохостинге, а подтверждает лишь то, что доверенное лицо знает действующие на дату 03.03.2021 адрес электронной почты, номер телефона и пароль входа для администрирования канала на видеохостинге, на котором размещен видеоролик [3].

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом сторонам спора была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

Патентообладатель, ознакомленный с материалами возражения, 29.11.2022 представил отзыв на возражение, а 01.12.2022 дополнения к отзыву.

В отзыве отмечено, что описание в полном объеме содержит подтверждение реализации заявленного назначения и способ использования той конструкции мешка-вкладыша, которая описана в патентном документе. Кроме того, в отзыве отмечено, что лицо, подавшее возражение, противоречит самому себе, приводя в обоснование отсутствия новизны видеоролик [3], и утверждая, что на этом ролике визуализируется мешок-вкладыш не в виде «рукава с дном и закрытым верхом без крышки», а мешок-вкладыш, содержащий дно, крышку, боковые стенки, при этом дно выполнено размером и формой, соответствующей размеру и форме транспортного контейнера, боковые стенки выполнены с возможностью складывания по линиям сгиба, а крышка имеет отбортовку и отверстие горловины.

Патентообладатель отмечает, что видеоролик [3] опубликован ООО «Европак» с разрешения ООО «Мелекесс-Авто», на чье имя был выдан оспариваемый патент. ООО «Мелекесс-Авто» является правообладателем

видеоролика [3] и представил его ООО «Европак» в рамках партнерских отношений для рекламы своей продукции.

В подтверждение своих доводов патентообладатель представил следующие материалы:

- Распечатки из Толкового словаря русского языка Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю., Москва, 2002 (далее – [10]);

- письмо ООО «Европак» №0112 от 01.12.2020 (далее - [11]).

Лицом, подавшим возражение, 12.12.2022 были представлены дополнения, доводы которого, по его мнению, подтверждают недопустимость принятия протокола [6] ввиду нарушения проведения осмотра.

Вместе с тем патентообладателем, в подтверждение того, что ООО «Мелекесс-Авто» является правообладателем видеоролика [3], 17.01.2023 были представлены:

- договор №01/14 от 10.01.2014 между ЗАО «Мелекесс-Авто» и ООО «Европак» (далее - [12]);

- дополнительное соглашение к договору [12] от 06.03.2014 между ООО «Мелекесс-Авто» и ООО «Европак» (далее - [13]);

- 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 между ООО «Мелекесс-Авто» и ООО «Европак» и выписка из банка (далее - [14]);

- письмо ООО «Европак» [5];

- нотариальный протокол осмотра [6];

- копии паспортов, трудовых книжек и нотариально заверенные пояснения Лягина М.А. и Шушарина В.А. (далее - [15]).

В ответ на представленные доводы лицом, подавшим возражение, была представлена выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Мелекесс-авто» (далее – [16]).

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 оспариваемому патенту включает Кодекс (далее – Кодекс), 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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 1 статьи 1398 Кодекса Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом;

2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия;

3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса;

4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

Согласно подпункту 2.2 пункта 9.4 Регламента 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.

Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента 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. 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 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 датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Полезной модели 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 11.09.2014, 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 возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Вместе с тем, стоит отметить, что согласно подпункту (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Можно согласиться с доводами патентообладателя о том, что описание в полном объеме содержит подтверждение реализации заявленного назначения и способ использования той конструкции мешка-вкладыша, которая описана в патентном документе. При этом в описании к оспариваемому патенту была

поставлена задача «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». При этом техническим результатом предлагаемого технического решения является реализация поставленной задачи, обеспечение удобства хранения и транспортировки мешка-вкладыша складного как тары, обеспечение простоты использования мешка-вкладыша в составе транспортного контейнера (см. с.2 абз.3-4).

Согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту в описании указано два технических результата:

- 1) обеспечение удобства хранения и транспортировки мешка-вкладыша складного как тары;
- 2) обеспечение простоты использования мешка-вкладыша в составе транспортного контейнера.

При этом технические результаты полезной модели по оспариваемому патенту направлены на устранение недостатков наиболее близкого аналога.

К существенным признакам оспариваемого патента, для достижения, по меньшей мере, технического результата, заключающегося в обеспечении простоты использования мешка-вкладыша в составе транспортного контейнера, относятся, по меньшей мере, следующие признаки: Мешок-вкладыш складной для транспортного контейнера, содержащий дно выполненное размером и формой, соответствующими размеру и форме дна транспортного контейнера; крышка имеет отбортовку, поскольку они влияют на возможность получения указанного технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В отношении наличия отбортовок на крышке, можно отметить, что наличие отбортовки на крышке мешка-вкладыша складного обеспечивает идеальное размещение последнего внутри контейнера при раскладывании, боковые части за счет этого прилегают к стенкам контейнера, обеспечивая

повторение его геометрии. Наличие у крышки отбортовки также обеспечивает удобство раскладывания внутри контейнера мешка-вкладыша складного для транспортного контейнера. После фиксации на контейнере отбортовки крышки посредством, например, клея или скоб степлера, мешок-вкладыш в сложенном состоянии готов к корректному раскрытию и заполнению продуктом (см. описание с.2 абз.6). При этом дно, согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту (см. с.3 описания абз.2 снизу), имеет размер и форму, соответствующие размеру и форме дна транспортного контейнера, в результате чего мешок-вкладыш ложится ровно по месту на дно рамы транспортного контейнера. Исходя из вышесказанного следует, что выполнение дна размером и формой, соответствующими размеру и форме дна транспортного контейнера, а также наличие на крышке отбортовки обеспечивают удобство раскладывания внутри контейнера мешка-вкладыша в результате чего обеспечивается технический результат простота использования мешка-вкладыша в составе транспортного контейнера, поскольку при заполнении он расправляется внутри контейнера.

Вместе с тем, для этих признаков в описании оспариваемого патента приведены примеры осуществления полезной модели, что характеризует возможность достижения технического результата.

Кроме того, в описании оспариваемого патента (см. стр.2 абз.9-10, фиг.1-4) приводятся сведения «Мешок-вкладыш складной для транспортного контейнера, содержит... крышку 2...» и «Крышка 2 имеет отбортовку 5 для крепления мешка-вкладыша складного к транспортному контейнеру (на фигуре не показано) и отверстие горловины 6 для заполнения продуктом...». Вместе с тем, крышка - это верхняя часть, которая покрывает основание какого-либо предмета (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/2041/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0>). Таким образом, вопреки сведениям из [1] и [2], описание оспариваемого патента содержит сведения, в соответствии с которыми

специалисту, обладающему знаниями в данной области техники, очевидно, что крышкой является верхняя часть мешка-вкладыша.

В результате вышесказанного можно сделать вывод, что описание заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, содержит сведения, где описаны конструкция, возможность реализации назначения полезной модели и достижения заявленных технических результатов. Также следует отметить, что формула полезной модели полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею решение раскрыто в описании, а определяемый формулой полезной модели объем правовой охраны подтвержден описанием, при этом согласно сведениям, содержащимся в материалах оспариваемого патента, подробно раскрыты средства и методы позволяющие создать мешок-вкладыш.

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

Нотариальный протокол осмотра [6] подтверждает, что канал на видеохостинге Youtube, где расположен видеоролик [3], записанный на диск [4], администрирует ООО «Европак», которое предоставило письмо [5].

При этом письмо [5] и письмо [11] подтверждают, что видеоролик [3] представлен патентообладателем для ООО «Европак» в целях рекламы своей продукции. Вместе с тем, сведения содержащиеся в документах [12]-[15] также подтверждают наличие договорных отношений патентообладателя с ООО «Европак».

Видеоролик [3] 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 [3] не может быть включен в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Анализ выписок [7]-[8] указывающих, по мнению лица, подавшего

возражение, на различные юридические лица показал, что исполнительным органом организаций выступает одно и то же лицо Тарханьян Людвиг Сергеевич, из чего можно сделать вывод об аффилированности данных компаний. Таким образом, доводы лица, подавшего возражения, о наличии расхождений сведений о юридических лицах, ввиду чего не подтверждается, раскрытие самим патентообладателем информации о видеоролике [3], нельзя признать убедительными.

Анализ выписок [9] и [16], представленных лицом, подавшим возражение, показал, что в них отсутствуют сведения, опровергающие сделанный выше вывод.

Источник информации [10] представлен патентообладателем для сведения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.10.2022, патент Российской Федерации на полезную модель №150591 оставить в силе.**