

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 с 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 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 А, 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 А1, 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 А1, опуб. 09.11.2011 (далее - [12]);

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

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, 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.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) было принято решение от 05.05.2021: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.02.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №150849 оставить в силе. Данное решение мотивировано тем, что в общедоступных сведениях не выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с признаками полезной модели по оспариваемому патенту.

Не согласившись с решением Роспатента лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Суд по интеллектуальным правам своим решением от 23.03.2022 по делу №СИП-606/2021 (далее – [14]) признал решение Роспатента от 05.05.2021 недействительным.

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам [14], Роспатентом при рассмотрении возражения не исследовал патентный документ [7] в полном объеме, не проверил доводы о существенности всех признаков спорной модели и не дал им мотивированную правовую оценку.

В результате чего, нарушения, допущенные Роспатентом при рассмотрении возражения, не позволили ему прийти к правомерному выводу.

Таким образом, на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть данное возражение.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-606/2021 от 05.07.2022 (далее – [14.1]) была дана оценка решению Суда по интеллектуальным правам [14]. При этом президиум Суда по интеллектуальным правам постановил, что суд первой инстанции правомерно признал оспариваемый ненормативный правовой акт недействительным. В связи с чем президиум Суда по интеллектуальным правам постановил решение Суда по интеллектуальным правам [14] оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

От лица, подавшего возражение, 20.04.2022 поступили дополнения, доводы которых, по существу, повторяют доводы возражения и перекликаются с анализом, проведенным в решении Суда [14].

Патентообладателем 22.07.2022 были представлены дополнения к отзыву.

В дополнениях патентообладатель отмечает, что из патентного документа [7] не известна конструкция упаковки для БНД и ПБВ.

Вместе с тем в дополнении отмечено, что единым техническим результатом, на достижение которого направлена полезная модель по оспариваемому патенту, является «удобство транспортировки и хранения при 100%-ой извлекаемости продукта».

Вместе с дополнениями патентообладатель представил:

- дополнения Третьего лица к судебному заседанию 12.02.2021 (дело № СИП- 606/2021) (далее – [15]);

- ГОСТ 22245-90 (далее – [16]);

- ГОСТ Р 52056-2003 (далее – [17]);

- Рычков Ю.В., Пляскин Ю.А., Акаев В.Х. Производство нефтяных битумов. – М.: Химия, 1979 г. (Библиотечка молодого рабочего.) – с.17 (далее – [18]);

- Дошлов О.И., Спешиллов Е.Г. Полимерно-битумное вяжущее – высокотехнологичная основа для асфальта нового поколения // Вестник ИрГТУ № 6 (77). 2013 (далее – [19]);

- Левченко С.И., Пен В.Р., Коляда К.А. Использование модифицированных битумов для повышения качества асфальтобетонных покрытий// Актуальные проблемы авиации и космонавтики – 2019. Том 2. 2019 (далее – [20]).

На заседании коллегии, состоявшемся 26.07.2022, патентообладателем также были представлены:

- методические рекомендации по применению битумоминеральных материалов для дорожных покрытий в районах сурового климата и высокой влажности, Москва, 1974 (далее – [21]);

- патентный документ RU 210697 U1, опубл. 27.04.2022 (далее – [22]);

- технический лист материала (без выходных данных) (далее – [23]);
- технический лист материала, дата издания 06/2018 (далее – [24]);
- распечатки из сети Интернет, касающиеся кодировки товара (далее – [25]);
- распечатка из книги сс.152-153 (без выходных данных) (далее – [26]);
- распечатка из книги Неметаллические материалы и их применение в авиастроении, Государственное издательство оборонной промышленности, Москва, 1958, с.14 (далее – [27]);
- фотографии (без выходных данных) (далее – [28]).

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 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 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 статьями 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 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 подпунктом 1 пункта 9.7.4.3 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 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 22.3 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.

В соответствии с пунктом 40 Правил ППС, в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны. Указанные ходатайства могут быть поданы, если испрашиваемые изменения устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении – частично.

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, поскольку формула оспариваемого патента не содержит каких либо параметров битумных материалов, позволяющих отнести технические решения к решениям с иным назначением.

Так, техническое решение, раскрытое 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.

Что касается сведений о техническом решении, представленном в патентном документе [7], то они стали общедоступными на момент публикации патентного документа (03.09.1974), т.е. раньше даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (29.08.2014).

Таким образом, сведения о техническом решении, представленном в патентном документе [7], могут быть приняты как общедоступные до даты приоритета оспариваемого патента (см. подпункты 1, 2 пункта 22.3 Регламента).

В отношении гибкого (деформируемого) контейнера для битумных материалов (по независимому пункту 1) по оспариваемому патенту, необходимо отметить следующее.

Гибкий (деформируемый) контейнер для битумных материалов, известный из патентного документа [7], включает гибкие (деформируемые) корпуса: несущий корпус (см. с.2 абз.4-6 перевода) с загрузочным верхним отверстием (КЕ) и, по меньшей мере, один герметичный корпус с открытым верхним концом, расположенный внутри несущего корпуса (см. с.2 абз.6 строки 32-36 перевода), причем внутренняя, прилегающая к битумному материалу поверхность герметичного корпуса оснащена антиадгезионным покрытием (см. с.2 абз.5-6 перевода).

Таким образом, все признаки полезной модели по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, присущи техническому решению известному из патентного документа [7].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении гибкого (деформируемого) контейнера для битумных материалов (по независимому пункту 20) по оспариваемому патенту, необходимо отметить следующее.

Гибкий (деформируемый) контейнер для битумных материалов, известный из патентного документа [7], включает гибкие (деформируемые) корпуса: несущий корпус (см. с.2 абз.4-6 перевода) с загрузочным верхним отверстием (КЕ) и, по меньшей мере, один герметичный корпус с открытым

верхним концом, расположенный внутри несущего корпуса (см. с.2 абз.6 строки 32-36 перевода), причем внутренняя, прилегающая к битумному материалу поверхность герметичного корпуса оснащена антиадгезионным покрытием (см. с.2 абз.5-6 перевода), а между несущим и герметичным корпусами расположен теплоизолирующий (теплопоглощающий) слой (см. с.2 абз.6 строки 36-37 перевода).

Таким образом, все признаки полезной модели по независимому пункту 20 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, присущи техническому решению известному из патентного документа [7].

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 20 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

На заседании коллегии, состоявшемся 26.07.2022, патентообладателем для уточнения объема правовой охраны была представлена формула, содержащая независимый пункт 1 с частичным объединением с пунктами 2, 12, 15, а с независимым пунктом 20 – пункты 21, 31, 34, при этом зависимые пункты 19 и 38 (первоначальной редакции) исключены (см. пункт 40 Правил ППС). Вместе с корректировкой формулы, патентообладателем был уточнен технический результат, заключающийся в удобстве транспортировки и хранения.

Участники спора, в установленном порядке, с помощью публикации на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>», были ознакомлены с редакцией скорректированной формулы.

Лицом, подавшим возражение, 03.08.2022 были представлены доводы в отношении скорректированной формулы, которые сводятся к следующему.

Технический результат, указанный при представлении скорректированной формулы, по мнению лица, подавшего возражение, отсутствует в описании и его внесение изменяет заявку на полезную модель по существу.

При этом, лицо, подавшее возражение, отмечает, что признаки, характеризующие то, что «корпус изготовлен из ткани, сплетенной из полимерной нити» и «герметичный корпус изготовлен из, по меньшей мере, одного слоя полимерной, например полиолефиновой пленки» вовсе никак не описаны в описании с точки зрения влияния на какой-либо технический результат.

Вместе с доводами лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, из которых, по его мнению, известны существенные признаки, такие как «гибкий (деформируемый) контейнер с загрузочным верхним отверстием, на наружной поверхности несущего корпуса закреплены, по меньшей мере, две грузовые стропы», скорректированной формулы:

- патентный документ RU 49516 U1, опубл. 27.11.2005 (далее – [29]);
- патентный документ RU 125977 U1, опубл. 20.03.2013 (далее – [30]);
- патентный документ RU 2228287 C1, опубл. 10.05.2004 (далее – [31]);
- патентный документ RU 148166 U1, опубл. 27.11.2014 (далее – [32]).

От патентообладателя 09.08.2022 поступили контраргументы, в которых, по его мнению, отражена позиция о существенности всех признаков отраженных в скорректированной формуле и при этом все признаки направлены на единый технический результат. В подтверждение своих доводов патентообладатель представляет:

- книгу Полимерные пленки. / Е.М. Абдель-Бари (ред.); пер. с англ. под ред. Г.Е. Заикова. – СПб.: Профессия, 2005. – с.31 (далее – [33]);
- видеоролики, размещенные в сети Интернет по адресу <https://www.youtube.com/watch?v=2wOv3-XujA4&t=14s> и <https://www.youtube.com/watch?v=-Od4Qc43mps> (далее – [34]).

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

В отношении технического результата, заключающегося в удобстве транспортировки и хранения, необходимо отметить. Упомянутый технический результат содержался в описании оспариваемого патента. Данный факт также подтверждается решением Суда по интеллектуальным правам [14], в котором на с.13 абз.3 обращено внимание на такую формулировку технического результата.

При этом, вопреки доводам патентообладателя, можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, о том, что для повышения удобства транспортировки и хранения, существенными признаками независимых пунктов 1 и 19 (скорректированной формулы), являются лишь наличие гибкого контейнера с загрузочным отверстием, на наружной поверхности несущего корпуса закреплены, по меньшей мере, две грузовые стропы. Причинно-следственная связь признаков независимых пунктов 1 и 19 скорректированной формулы, характеризующих конкретное наполнение, конструктивное выполнение корпусов, наличие антиадгезионного покрытия, материал корпуса (пункты 1 и 19), а также наличие теплоизолирующего слоя (пункт 19), с уточненным техническим результатом в описании оспариваемого патента не указана.

Вместе с тем из патентного документа [30], известен гибкий контейнер для транспортировки битума, выполненный из тканного полимерного материала, с загрузочным верхним отверстием, на наружной поверхности несущего корпуса закреплены, по меньшей мере, две грузовые стропы.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать группу полезных моделей по независимым пунктам 1 и 19 скорректированной формулы оспариваемого патента, несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении признаков зависимых пунктов 2-18 и 20-36 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, признаки которых характеризуют выполнение корпуса из полиолефиновой нити, выполнение боковых стенок из двух слоев, причем верхний слой выполняет функцию крышки, ламинирование наружной поверхности, форму, соединение стенок корпуса, наличие

формостабилизирующих элементов форму и место их выполнения и крепления, место и вид закрепления строп, характеристики корпуса и материал его изготовления, материал выполнения антиадгезионного покрытия, следует отметить, что они не являются существенными, поскольку в описании оспариваемого патента не указана их причинно-следственная связь с уточненным техническим результатом.

Ввиду сделанного выше вывода анализ источников информации [1]–[6], [29], [31] и [32], представленных лицом, подавшим возражение, не проводился.

Источники информации [15]–[28], [33]–[34], представленные патентообладателем, не меняют сделанного вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.02.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №150849 признать недействительным полностью.