

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 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 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 «ЕвроТехПак» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 19.10.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №176434, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №176434 «Тара раскладная для фасовки, хранения и транспортировки материалов» выдан по заявке №2017112058 с приоритетом от 10.04.2017. Обладателем исключительного права на данную полезную модель является ООО «Мелекесс-Авто» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Тара, содержащая раму с закрепленным на ней поддоном, отличающаяся тем, что рама выполнена из соединенных по вертикальным краям четырех частей с возможностью складывания последних в плоскую

конструкцию, при этом рама оснащена дном из имеющих возможность складывания в плоскую конструкцию элементов, с наружной стороны рамы закреплен атмосферостойкий чехол, с внутренней стороны рамы установлен с возможностью раскладывания по внутреннему объему рамы мешок-вкладыш с крышкой, при этом крышка закреплена на раме, а мешок-вкладыш имеет силиконизированный внутренний слой.

2. Тара по п.1, отличающаяся тем, что части рамы соединены металлической полосой с шипами методом запрессовки».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода в возражении представлены следующие материалы:

- патентный документ RU 146276 U1, опубл. 10.10.2014 (далее [1]);
- интернет-страница Толкового словаря Ожегова, содержащая определение термина «тара» [Электронный ресурс] <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/239358>, дата обращения 07.10.2020 (далее [2]).

В возражении отмечено, что из патентного документа [1] известна вся совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту. При этом признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту отнесены к несущественным.

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, 12.01.2021 представил отзыв по мотивам возражения. Доводы отзыва сводятся к следующему.

Из противопоставленного патентного документа [1] не известен признак, касающийся оснащения мешка-вкладыша несъемной крышкой и закрепления

указанной крышки мешка-вкладыша на раме. Данный признак, по мнению патентообладателя, позволяет устранить недостатки уровня техники, предотвратив вытекание перевозимой продукции, что в свою очередь обеспечит высокую надежность и прочность конструкции.

Кроме того, патентообладатель относит к существенным признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту. По мнению патентообладателя, соединение частей рамы именно металлической полосой с шипами методом запрессовки влияет на повышение эксплуатационных характеристик, в частности, такое соединение обеспечивает повышение надежности.

В ответ на отзыв от лица, подавшего возражение, 17.01.2021 по электронной почте, а 26.01.2021 – почтой России, поступили объяснения по мотивам отзыва патентообладателя. В данных пояснениях лицо, подавшее возражение, отмечает, что выполнение крышки съемной является отличием по отношению только к частной форме выполнения крышки мешка-вкладыша по оспариваемому патенту, приведенной в описании и на чертеже, и не является отличием по отношению к крышке, характеристика которой в общем виде приведена в формуле полезной модели по оспариваемому патенту. При этом к необоснованным отнесен довод патентообладателя о том, что в связи с отсутствием самой крышки в контейнере по патентному документу [1] отсутствует признак «крышка мешка-вкладыша закреплена на раме».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что замена содержащегося в формуле полезной модели признака, характеризующего наличие у мешка-вкладыша крышки, на признак, приведенный в описании полезной модели, характеризующий наличие у мешка-вкладыша несъемной крышки, является не толкованием формулы полезной модели, допускаемым пунктом 2 статьи 1354 Кодекса, а заменой в формуле полезной модели общего понятия частной формой, существенно изменяющей объем интеллектуальных прав, представляемый формулой полезной модели.

Признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не могут быть признаны существенными, поскольку в описании отсутствует причинно-следственная связь между данными признаками и техническим результатом. При этом согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту части рамы могут быть соединены любыми, позволяющими складываться раме элементами, а соединение частей рамы металлической полосой с шипами методом запрессовки указано в описании всего лишь в числе прочих возможных средств.

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

С учетом даты подачи заявки (10.04.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

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 в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 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 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Для опубликованных патентных документов датой, определяющей включение в уровень техники, является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 69 Правил ПМ 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.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ 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; 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.

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

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

Патентный документ [1] имеет дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента, следовательно, может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Техническое решение по патентному документу [1] относится к контейнерам, т.е. к средству того же назначения (см. определение термина «тара» [2]), что и полезная модель по оспариваемому патенту, то есть может быть выбрано в качестве аналога.

Из патентного документа [1] (см. описание страница 3 строка 20 – страница 4 строка 9, формула, фигуры 1-7) известен контейнер (в терминологии оспариваемого патента – тара), содержащий раму (5) с закрепленным на ней поддоном (11). При этом рама (5) выполнена из соединенных по вертикальным краям четырех частей (6) с возможностью складывания последних в плоскую конструкцию (см. фигуры 1-2). Рама (5) оснащена дном из имеющих возможность складывания в плоскую конструкцию элементов (9). С наружной стороны рамы (5) закреплен полипропиленовый мешок (в терминологии оспариваемого патента – атмосферостойкий чехол). С внутренней стороны рамы (5) установлен с возможностью раскладывания по внутреннему объему рамы мешок-вкладыш (10), имеющий силиконизированный внутренний слой. При этом контейнер содержит крышку (1), которая закреплена на раме (5).

Тара по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличается от известного из патентного документа [1] контейнера тем, что именно мешок-вкладыш выполнен с крышкой.

Однако, данный отличительный признак нельзя признать существенным на основании следующего.

В материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не раскрыта причинно-следственная связь между выполнением именно мешка-вкладыша с крышкой и указанными результатами, заключающимися в повышении эксплуатационных характеристик: 1) минимизация площадей, необходимых для хранения и транспортирования к месту эксплуатации, 2) простота эксплуатации, 3) повышение надежности, а также 4) устранение недостатков ближайшего аналога.

Результат 1) согласно материалам заявки, по которой выдан оспариваемый патент, достигается исключительно за счет выполнения рамы складной. При этом влияние наличия крышки у мешка-вкладыша на результат 1) в описании полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыто.

Влияние каких-либо признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту на достижение результата 2) не раскрыто в описании оспариваемого патента. Кроме того, и в описании оспариваемого патента и в описании патентного документа [1] указано, что в процессе использования тары мешок-вкладыш раскладывают по внутреннему объему рамы. При этом раскладывать мешок-вкладыш без крышки очевидно проще, чем мешок-вкладыш с установленной крышкой.

Результат 3) согласно описанию оспариваемого патента (см. страница 4 строки 11-19, страница 5 строки 1-4) достигается за счет закрепления с наружной стороны рамы атмосферостойкого чехла. При этом влияние наличия крышки у мешка-вкладыша на результат 3) в описании полезной модели по оспариваемому патенту не раскрыто.

В отношении довода патентообладателя о том, что именно такое конструктивное выполнение мешка-вкладыша с несъемной крышкой позволяет устранить недостатки уровня техники (результат 4) за счет предотвращения вытекания перевозимой продукции, что в свою очередь обеспечит высокую

надежность (результат 3) и прочность конструкции, необходимо отметить следующее.

Можно согласиться с лицом, подавшим возражение, что несъемность крышки относительно мешка-вкладыша не отражена в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, для специалиста в данной области техники очевидно, что несъемное крепление крышки не гарантирует обеспечение герметичности в месте ее присоединения, так как предотвращение вытекания перевозимой продукции как съёмной, так и несъёмной крышки возможно лишь при реализации специальных конструктивных мер по повышению герметичности.

Ввиду того, что в описании заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, вопрос герметичности тары в месте установки крышки не был выявлен в качестве недостатка уровня техники, и, соответственно, техническая задача по устранению такого недостатка не ставилась, то нельзя согласиться с доводом патентообладателя о влиянии упомянутых отличительных признаков на результаты 3) и 4) за счет обеспечения такой герметичности.

Так в качестве недостатка наиболее близкого аналога в описании полезной модели по оспариваемому патенту указана плохая герметичность лишь в нижней части контейнера в местах примыкания обечайки и дна при перекосе. Однако, в материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент, полностью отсутствует информация, подтверждающая довод патентообладателя о возможности вытекания перевозимой продукции из мешка-вкладыша в случае выполнения отдельной крышки контейнера, например, как в патентном документе [1].

При этом согласно сведений, содержащихся в патентном документе [1] (см. описание страница 3 строка 48 – страница 4 строка 2, фигуры 6-7) крышка (1) имеет отгибные клапаны (4), которые закрепляют на раме (5), например, с помощью клея. Такое соединение крышки с рамой также позволит

обеспечить герметичность по верхнему краю рамы от переливов перевозимой продукции.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении приведены сведения из уровня техники (патентный документ [1]) об известности технического решения, которому присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Относительно признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающихся соединения частей рамы металлической полосой, следует отметить, что они также известны из патентного документа [1] (см. описание страница 3 строки 24-26). При этом признаки, касающиеся того, что данная полоса выполнена с шипами, а соединение осуществлено именно методом запрессовки, следует отнести к несущественным, поскольку в материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не раскрыта причинно-следственная связь между этими признаками и указанными результатами.

Таким образом, включение признаков зависимого пункта 2 в независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента не изменит сделанный выше вывод.

От патентообладателя 29.01.2021 поступило особое мнение, в котором приведены доводы технического характера, касающиеся неизвестности из патентного документа [1] признака оснащения мешка-вкладыша крышкой. Данный признак, по мнению патентообладателя, позволяет предотвратить вытекание перевозимой продукции, что в свою очередь обеспечит высокую надежность конструкции.

Данные доводы технического характера по сути повторяют доводы отзыва, были подробно проанализированы на заседании коллегии 27.01.2021 и в данном заключении выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.10.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №176434 признать недействительным полностью.