

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

**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 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 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 ООО «РУСАЛТРАНС» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.11.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №143408, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №143408 «Контейнер для перевозки сыпучих грузов» выдан по заявке №2013155103 с приоритетом от 11.12.2013. Обладателем исключительного права на данный патент является МБ энд Сервисес Лтд (GB) (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Контейнер для перевозки сыпучих грузов, содержащий гибкий вкладыш, имеющий элементы крепления к жестким частям транспортного средства, а также по меньшей мере один загрузочный рукав, расположенный в верхней части контейнера, отличающийся тем, что гибкий вкладыш имеет форму трапецидальной призмы с увеличением ее ширины в сторону по меньшей мере одного загрузочного рукава.

2. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что гибкий вкладыш выполнен герметичным.
3. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что гибкий вкладыш выполнен из тканого материала плотностью 140-230 г/м².
4. Контейнер по п.3, отличающийся тем, что гибкий вкладыш выполнен из плетеного полимерного материала.
5. Контейнер по п.4, отличающийся тем, что плетеный полимерный материал представляет собой плетеный полиэтилен или плетеный полипропилен.
6. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что гибкий вкладыш выполнен по меньшей мере частично ламинированным.
7. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что гибкий вкладыш выполнен по меньшей мере частично двухслойным.
8. Контейнер по п.7, отличающийся тем, что гибкий вкладыш выполнен двухслойным по боковым стенкам и верхней части.
9. Контейнер по п.7, отличающийся тем, что второй слой вкладыша выполнен из полимерного материала.
10. Контейнер по п.9, отличающийся тем, что полимерный материал представляет собой полиэтилен или поливинилхлорид.
11. Контейнер по п.9, отличающийся тем, что полимерный материал представляет собой этиленвинилацетат.
12. Контейнер по п.9, отличающийся тем, что полимерный материал представляет собой полиэфирное волокно.
13. Контейнер по п.9, отличающийся тем, что первый и второй слои вкладыша соединены между собой при помощи сварки.
14. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что каждая сторона гибкого вкладыша, имеющего форму трапецидальной призмы, соединена с соответствующими смежными сторонами при помощи сварки, термообработки или загибочным швом.

15. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что вкладыш снабжен сквозными отверстиями, выполненными по меньшей мере в некоторых ребрах вкладыша.

16. Контейнер по п.15, отличающийся тем, что ребра представляют собой продольные складки, выполненные вдоль боковых сторон вкладыша.

17. Контейнер по п.16, отличающийся тем, что по меньшей мере в некоторых отверстиях закреплены кольца или ленты из эластичного материала.

18. Контейнер по п.17, отличающийся тем, что к кольцам или лентам из эластичного материала присоединены стропы для соединения с жесткими частями транспортного средства.

19. Контейнер по п.16, отличающийся тем, что по меньшей мере к некоторым отверстиям присоединены стропы для соединения с жесткими частями транспортного средства.

20. Контейнер по п.16, отличающийся тем, что отверстия снабжены металлическим ободком.

21. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один загрузочный рукав снабжен кольцом из эластичного материала в области крепления к основному телу вкладыша.

22. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один загрузочный рукав снабжен по меньшей мере одной монтажной лентой или петлей для соединения с загрузочной опорой.

23. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один загрузочный рукав выполнен двухслойным.

24. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что контейнер снабжен загрузочной опорой, содержащей по меньшей мере одну раму для фиксации в поднятом положении верхней части по меньшей мере одного рукава и каркас для крепления к жестким частям транспортного средства.

25. Контейнер по п.1, отличающийся тем, что длина вкладыша не менее 13 м, а ширина дна вкладыша не менее 3 м».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не относится к решениям, охраняемым в качестве полезной модели, а также не соответствует условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, решение по оспариваемому патенту состоит из двух частей – контейнера для перевозки сыпучих грузов и гибкого вкладыша, при этом указанные части не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи.

В связи с чем, лицо подавшее возражение, делает вывод о том, что решение по оспариваемому патенту не является одним устройством и, соответственно, не может быть защищено в качестве полезной модели.

Кроме того, в возражении отмечено, что из уровня техники известны все существенные признаки контейнера по оспариваемому патенту.

В подтверждение вышеприведенных доводов в возражении представлены следующие материалы:

- решение СИП по делу СИП-758/2017 (далее [1]);
- постановление Президиума СИП по делу СИП-758/2017 (далее [2]);
- постановление кассации СИП по делу А60-29727/2017 (далее [3]);
- патент РФ №90751 на полезную модель (далее [4]);
- Новый политехнический словарь, под ред. А.Ю. Ишлинского, «Большая Российская энциклопедия», М., 2000, стр.237, 403 (далее [5]);
- ГОСТ Р 52202-2004 «Контейнеры грузовые» (далее [6]);
- ГОСТ Р 53520-2009 «Контейнеры для сыпучих грузов» (далее [7]);
- ГОСТ 19360-74 «Мешки-вкладыши пленочные» (далее [8]);
- распечатка из сети Интернет определений понятий «Контейнер», «Вкладыш», «Содержать», URL: <http://что-означает.рф/> (далее [9]);
- учебное пособие «Контейнер – как средство перевозки грузов», В.П. Прудников, Морской государственный университет им. адм.

Г.И. Невельского, Владивосток, 2009 (далее [10]);

- учебное пособие «Транспортные средства для доставки сыпучих грузов» Г.М. Третьяков и др., М.: Маршрут, 2004 (далее [11]);
- патент US 4557400, 10.12.1985 (далее [12]);
- патент US 6401983, 11.06.2002 (далее [13]);
- патент US 7845511, 07.12.2010 (далее [14]);
- опубликованная заявка RU 96107654, 10.07.1997 (далее [15]);
- патент US 4541765, 17.09.1985 (далее [16]);
- патент US 3756469, 04.09.1973 (далее [17]);
- опубликованная заявка US 2010/0006575, 14.01.2010 (далее [18]);
- экспертное заключение МИИТ (далее [19]).

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что решение по оспариваемому патенту представляет собой совокупность устройств, не находящихся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи друг с другом, в следствие чего не может охраняться в качестве полезной модели, а также что решение по оспариваемому патенту известно из уровня техники.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

Патентообладателем 14.01.2020 представлен отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, неверно толкует формулу оспариваемого патента на полезную модель, поскольку согласно описанию и чертежам оспариваемого патента контейнер не содержит гибкий вкладыш, а состоит из вкладыша, рукавов и элементов крепления, имеющих между собой конструктивную связь, т.е. контейнер по оспариваемому патенту является одним устройством;
- согласно описанию полезная модель имеет пять технических результатов, каждый из которых достигается признаками независимого или

зависимых пунктов формулы, при этом основным техническим результатом является первый из указанных, а остальные - дополнительные;

- по мнению патентообладателя на основании решения СИП [1] и постановлений [2]-[3] нельзя сделать вывод о том, что контейнер по оспариваемому патенту не является одним устройством; заключение [19] является частным мнением лиц и не может быть учтено; материалы [4]-[18] не опровергают соответствие оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна».

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

С учетом даты подачи заявки (11.12.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели 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 (утвержден приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 года № 326, зарегистрирован 24.12.2008, регистрационный №12977, опубликован 09.03.2009) (далее – Регламент ПМ).

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 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.

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.

Согласно п. 9.4.1 Регламента ПМ в качестве полезной модели не охраняются, в частности, продукты, не являющиеся устройством.

Согласно 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.

В соответствии с п. 9.7.4.3 (2) Регламента ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения

связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством.

Согласно п. 20.3 Регламента ПМ проверяется, может ли заявленное предложение быть признано относящимся к полезным моделям. Для этого определяется, является ли заявленное решение охраняемым в качестве полезной модели, как это установлено пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 Регламента ПМ. В частности, устанавливается, может ли оно быть признано относящимся к устройствам. При этом проверяется, не относится ли заявленное техническое решение к продуктам, не являющимся устройством.

В соответствии с 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.

Согласно п. 22.3. (2) 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, а также для иных печатных изданий – дата выпуска их в свет.

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 возможности отнесения решения по оспариваемому патенту к объекту, охраняемому в качестве полезной модели, показал следующее.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что для характеристики признаков технического решения по оспариваемому патенту в независимом пункте 1 формулы использованы такие понятия, как контейнер для перевозки сыпучих грузов и гибкий вкладыш.

Однако, нельзя согласиться с тем, что каждое из упомянутых понятий характеризует отдельные устройства, которые не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи.

Данный вывод обусловлен тем, что для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

Под толкованием формулы понимается уяснение сути входящих в нее признаков. Так, согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту техническое решение относится к контейнеру, который представляет собой гибкий вкладыш, т.е. сам по себе контейнер является гибким вкладышем.

С учетом сказанного в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту раскрыт контейнер для перевозки сыпучих грузов, который представляет собой гибкий вкладыш с элементами крепления к транспортному средству и загрузочным рукавом, расположенным в верхней части гибкого вкладыша. При этом гибкий вкладыш имеет форму трапецидальной призмы с увеличением ее ширины в сторону по меньшей мере одного загрузочного рукава.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что решение по оспариваемому патенту в том виде, как оно представлено в независимом пункте формулы характеризует одно устройство. Перечисленные выше части устройства находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи.

Таким образом, в возражении не содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о том, что решению по оспариваемому патенту не может быть

предоставлена охрана в качестве полезной модели согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

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

Патентный документ [18] 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 [18] относится к контейнерам для перевозки сыпучих грузов, т.е. к средству того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, то есть может быть выбран в качестве аналога.

Из патентного документа [18] (см. абзацы [0003], [0024], [0034], п.1 и 3 формулы, фиг.1 и 13) известен контейнер (112) для перевозки сыпучих грузов (24), содержащий гибкий вкладыш (12), имеющий элементы крепления (отдельной позицией не обозначены, из фиг.13 петли по углам гибкого вкладыша 12 и в середине его длинных сторон) к жестким частям транспортного средства (112), а также два (18 и 38) загрузочных рукава, расположенные в верхней части контейнера. При этом поперечное сечение контейнера имеет трапециевидную форму с увеличением ширины в сторону загрузочных рукавов (см. фиг.13).

Таким образом, из патентного документа [18] известна вся совокупность признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, следовательно, полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Кроме того, признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся выполнения гибкого вкладыша герметичным, также известны из патентного документа [18].

В отношении признаков зависимых пунктов 3-25 необходимо отметить следующее. Из приведенной выше правовой базы следует, что для оценки возможности включения признаков зависимых пунктов формулы в независимый пункт 1 формулы, необходимо проанализировать влияние этих признаков на технический результат.

Согласно описанию технической задачей полезной модели по оспариваемому патенту является создание эффективного контейнера для перевозки сыпучих грузов и расширение арсенала контейнеров для перевозки сыпучих грузов.

При этом согласно описанию решение поставленной задачи обеспечивается достижением следующих технических результатов:

- обеспечивается равномерность заполнения контейнера сыпучими грузами (далее – результат (1));
- устранение или значительное уменьшение возможности заполнения рукавов контейнера сыпучим грузом до того, как непосредственно контейнер будет полностью заполнен грузом (далее – результат (2));
- обеспечение практически полного опорожнения вкладыша контейнера от остатков сыпучего груза и упрощение операции автоматического его заполнения через нежесткие рукава (далее – результат (3));
- увеличение прочности контейнера и его составляющих от разрывов или иных нежелательных деформаций при его наполнении сыпучим грузом (далее – результат (4));
- улучшение защиты перевозимого груза от воздействия атмосферных факторов (влага, пыль и др.), повышение его сохранности и для изоляции внутреннего пространства типичного полувагона от взаимодействия с перевозимым грузом, предотвращая его загрязнение и, тем самым, сокращая издержки на подготовительные операции (очистка, промывка и пр.) (далее – результат (5)).

На основании анализа причинно-следственной связи, раскрытой в описании, между признаками зависимых пунктов и техническими результатами (1)-(5), выявлено следующее.

Признаки зависимых пунктов 3-12 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся вариантов материала выполнения гибкого вкладыша, являются несущественными по отношению к достижению результатов (1)-(5). В описании отсутствует подтверждение влияния указанных признаков на результаты (1)-(5). В частности, не раскрыто сведений на основании которых можно было бы судить о влиянии этих признаков на указанные результаты: не раскрыта причинно-следственная связь между именно применяемыми материалами, количеством слоев материала вкладыша, какие свойства и характеристики присущи этому материалу и его влияние на обеспечение достижения указанных результатов. В связи с этим нельзя признать признаки зависимых пунктов 3-12 существенными.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не будет отвечать условию патентоспособности «новизна» при включении признаков зависимых пунктов 3-12 в независимый пункт 1, относительно достижения результатов (1)-(5).

Признаки зависимых пунктов 13-16 и 19-20 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся вариантов соединения слоев материала вкладыша, снабжения гибкого вкладыша ребрами и отверстиями в них, в частности с металлическим ободком, а также присоединения к отверстиям строп, являются несущественными по отношению к достижению результатов (1)-(5) поскольку в описании отсутствует причинно-следственная связь между признаками этих пунктов формулы и указанными результатами.

Что касается признаков зависимых пунктов 17-18 и 21 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся закрепления в отверстиях гибкого вкладыша эластичных колец, соединения этих колец со стропами, а также соединения загрузочных рукавов с гибким вкладышем

посредством кольца из эластичного материала, являются несущественными по отношению к достижению результатов (1)-(5). В описании отсутствует подтверждение влияния указанных признаков на результаты (1)-(5). В частности, не раскрыто сведений на основании которых можно было бы судить о влиянии этих признаков на указанные результаты: какой именно эластичный материал применяется для изготовления эластичных колец и лент, а также какие свойства и характеристики присущи этому материалу. В связи с этим нельзя признать признаки зависимых пунктов 17-18 и 21 существенными.

Признаки зависимых пунктов 22-25 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся вариантов выполнения и соединения загрузочного рукава с загрузочной опорой, а также размеров вкладыша, являются несущественными в отношении достижения результатов (1)-(5) поскольку в описании не раскрыта причинно-следственная связь между этими признаками и указанными результатами.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не отвечает условию патентоспособности «новизна» относительно достижения результатов (1)-(5) поскольку все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники.

Относительно решения [1] и постановлений [2]-[3] необходимо отметить, что они не относятся к полезной модели по оспариваемому патенту.

Патентные документы [4] и [12]-[17] содержат сведения о технических решениях в области техники, относящейся к полезной модели по оспариваемому патенту, однако, не содержат всех существенных признаков формулы оспариваемого патента.

Словарь [5], ГОСТы [6]-[8], распечатка [9] и пособия [10]-[11] раскрывают толкование терминов, общепринятых в области техники, характеризующей полезную модель по оспариваемому патенту.

Экспертное заключение [19] содержит мнение специалистов относительно недостижения заявленных технических результатов полезной моделью по оспариваемому патенту. Анализ достижения результатов (1)-(5) признаками формулы подробно рассмотрен выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.11.2019, патент Российской Федерации на полезную модель №143408 признать недействительным полностью.