

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 действующей на дату подачи возражения 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, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 №1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Терсис-Упак» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.09.2023, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №212726, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №212726 на полезную модель «Укупорочный колпачок» выдан по заявке №2021127930 с приоритетом от 22.09.2021 на имя Производственное унитарное предприятие «АЛКОПАК», Республика Беларусь (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Укупорочный колпачок для бутылки с резьбовой горловиной, включающий цилиндрическую втулку с внутренней резьбой, предназначенной для взаимодействия с наружной резьбой горловины бутылки, а также уплотнительный элемент, отличающийся тем, что уплотнительный элемент установлен внутри цилиндрической втулки с возможностью уплотнения горловины бутылки, уплотнительный элемент выполнен из полимерного материала с кольцевым

выступом, а в верхней части внутренней поверхности цилиндрической втулки выполнен кольцевой буртик для фиксации указанного уплотнительного элемента в осевом направлении.

2. Укупорочный колпачок по п. 1, отличающийся тем, что цилиндрическая втулка выполнена из прозрачного полимерного материала, например поликарбоната или полистирола.

3. Укупорочный колпачок по п. 1, отличающийся тем, что цилиндрическая втулка также может быть выполнена из стекла.

4. Укупорочный колпачок по п. 1, отличающийся тем, что кольцевой буртик цилиндрической втулки может быть сплошным или прерывистым».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса Российской Федерации, было подано возражение, мотивированное несоответствием документов заявки, представленных на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, требованию раскрытия сущности этой полезной модели, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, а также несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Вместе с тем, на заседании коллегии, состоявшемся 05.12.2023, лицом, подавшим возражение, было озвучено, что возражение также мотивировано несоответствием полезной модели требованию единства.

В возражении, в рамках несоответствия документов заявки, представленных на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, требованию раскрытия сущности этой полезной модели, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, обращается внимание на то, что в описании оспариваемого патента не раскрыто как именно осуществляется «выполнение кольцевого буртика цилиндрической втулки сплошным или прерывистым» (признаки зависимого пункта 4).

В подтверждение своих доводов в возражении представлены следующие источники информации:

- патентный документ US 4721221 А, опубл. 26.01.1988 (далее – [1]);
- патентный документ WO 85/00154, опубл. 23.06.1983 (далее – [2]).

Как отмечено в возражении в представленных источниках информации раскрыта сущность полезной модели и отображены все пункты формулы полезной модели.

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, 27.11.2023 представил отзыв на возражение.

В отзыве отмечено, что технический результат, заявленный в оспариваемом патенте, заключается в усовершенствовании средств уплотнения и фиксации, а также улучшении герметизации укупорки.

По мнению патентообладателя, из патентного документа [1] не известны признаки «уплотнительный элемент выполнен из полимерного материала с кольцевым выступом» и «в верхней части внутренней поверхности цилиндрической втулки выполнен кольцевой буртик для фиксации указанного уплотнительного элемента в осевом направлении». Правообладатель обращает внимание на то, что наружная кольцевая часть 140b по патентному документу [1] и соответствующий ему элемент на фиг. 1, показанный без позиции, не является кольцевым выступом. Наружная кольцевая часть 140b является периферийной частью вкладыша 140 (40), загибаемой в направлении горлышка бутылки при установке крышки 10 на горлышко. Аналогичным наружной кольцевой части 140b по патентному документу [1] является периферийная часть (позицией не отмечена) уплотнительного элемента 2 укупорочного колпачка согласно оспариваемому патенту, упирающаяся в кольцевой буртик 5 (см. фиг. 1

оспариваемого патента). Кольцевой выступ 4, как он очевидным образом отражен на фиг. 1 оспариваемого патента, в известном из патентного документа [1] укупорочном колпачке просто отсутствует. В крышке согласно патентному документу [1] функции удержания на горловине возложены на наружную кольцевую часть 140b, согласно стр. 33-68. Патентообладатель также отмечает, что в укупорочном колпачке согласно оспариваемому патенту кольцевой выступ 4 входит в горлышко бутылки, а не охватывает его.

Патентообладатель обращает внимание, что в патентном документе [1] нет ни слова о том, что соединение «ласточкин хвост» обеспечивает фиксацию вкладыша 40 в осевом направлении. Более того, согласно патентному документу [1] используемое соединение направлено, прежде всего, на предотвращение прокручивания. При этом ребра 27 патентного документа [1] одновременно являются и кольцевым выступом, и средством удержания уплотнительного элемента (кольцевым буртиком), что просто невозможно осуществить в укупорочном колпачке согласно оспариваемому патенту.

В отзыве отмечено, что из патентного документа [2] не известен признак «уплотнительный элемент выполнен из полимерного материала с кольцевым выступом». Укупорочный колпачок согласно патентному документу [2] содержит мембрану, форма которой изначально является плоской. Придание периферийной части мембраны изогнутой формы осуществляется при ее установке на бутылку и закручивании укупорочного колпачка. Т.е. край мембраны никак не является кольцевым выступом.

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

С учетом даты подачи заявки (22.09.2021), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает упомянутый выше Гражданский кодекс РФ в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для

совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм (далее – Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Требования), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. №40244.

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.

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

Согласно пункту 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать, в частности:

- 2) описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;
- 3) формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;
- 4) чертежи полезной модели для понимания сущности полезной модели.

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

- 1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом, или требованиям, предусмотренным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, а

также несоответствия промышленного образца требованиям, предусмотренным статьей 1231.1 настоящего Кодекса;

2) несоответствия документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники;

3) наличия в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату (пункт 2 статьи 1378), либо наличия в прилагаемых к решению о выдаче патента на промышленный образец материалах изображений изделия, включающих существенные признаки промышленного образца, отсутствующие на изображениях, представленных на дату подачи заявки, или изображений изделия, с которых удалены существенные признаки промышленного образца, имеющиеся на изображениях, представленных на дату подачи заявки (пункт 3 статьи 1378);

4) 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;

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

Согласно пункту 35 Требований в описании полезной модели приводятся сведения, раскрывающие технический результат, в частности:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения 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;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

Согласно пункту 36 Требований при раскрытии сущности полезной модели применяются следующие правила:

1) для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;
- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями;
- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением;
- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом.

2) признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии.

Согласно пункту 38 Требований в разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной

модели со ссылками на графические материалы, если они представлены. В разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. Для подтверждения возможности осуществления полезной модели приводятся следующие, в частности, сведения:

1) описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и его функционирования (работа) или способ использования со ссылками на фигуры, а при необходимости - на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и так далее);

2) при описании функционирования (работы) устройства описывается функционирование (работа) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении полезной модели технического результата; при использовании в устройстве новых материалов описывается способ их получения.

3) если полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели количественными существенными признаками, выраженными в виде интервала непрерывно изменяющихся значений параметра, должны быть приведены примеры осуществления полезной модели, показывающие возможность получения технического результата во всем этом интервале;

4) если полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели существенными признаками, выраженными параметрами, то должны быть раскрыты методы, используемые для определения значений параметров, за исключением случая, когда предполагается, что для специалиста в данной области техники такой метод известен.

Согласно пункту 37 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами

1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

Согласно пункту 38 Правил вывод о несоблюдении требования достаточности раскрытия сущности полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники должен быть подтвержден доводами, основанными на научных знаниях, и (или) ссылкой на источники информации, подтверждающие такой вывод.

Согласно пункту 52 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

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

Согласно пункту 72 Правил если установлено, что полезная модель, охарактеризованная в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, проверка новизны зависимых пунктов не проводится.

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

В отношении доводов лица, подавшего возражение, озвученных на заседании коллегии, состоявшемся 05.12.2023, о несоответствии полезной модели требованию единства, необходимо отметить следующее.

Согласно процитированному выше пункту 1 статьи 1398 Кодекса подача возражения мотивированного несоответствием полезной модели требованию единства не предусмотрена.

Согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что в формуле полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, документы заявки, представленные на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, не представляется возможным.

Данный вывод обусловлен следующим.

В описании (см. стр. 2 абз. 1 и 2 снизу), формуле и чертежах (см. фиг.1-5) заявки, представленных на дату ее подачи и по которой был выдан оспариваемый патент, содержатся сведения о конструкции решения по оспариваемому патенту, которая характеризуется такими элементами (признаками), как цилиндрическая втулка, уплотнительный элемент. Цилиндрическая втулка выполнена с внутренней резьбой для взаимодействия с наружной резьбой горловины бутылки, кольцевым или прерывистым буртиком для фиксации уплотнительного элемента в осевом направлении (см. пункты 36, 38 Требований). При этом на упомянутом чертеже содержатся сведения о характеристике решения по оспариваемому патенту в статическом состоянии (см. пункты 36, 38 Требований).

Также следует обратить внимание, что в описании есть указание на использование и взаимосвязь втулки с уплотнительным элементом, что позволяет специалисту в данной области техники, на основе общих знаний, понять, как они будут закреплены и вместе укупоривать емкость.

Кроме того, в описании (см. стр. 2 абзац б) заявки, представленном на дату ее подачи, по которой был выдан оспариваемый патент, указан технический результат, заключающийся в усовершенствовании средств уплотнения и фиксации, касающихся промышленного изготовления укупорочных колпачков для бутылок с резьбовыми горловинами, а также улучшении герметизации укупорки.

В свою очередь, в данном описании указаны аналоги решения по оспариваемому патенту, известные из источников информации, и, следовательно, обоснование достижения упомянутого технического результата обуславливалось именно наличием технических недостатков данных аналогов.

При этом необходимо обратить внимание, что анализ объектов, известных из ближайших аналогов показал, что у них недостаточно высокая степень средства уплотнения укупорки, а также ненадежность ее фиксации.

Вместе с тем ввиду отсутствия в объектах, известных из ближайшего аналога, уплотнительного элемента, не представляется возможным усовершенствование средств уплотнения и фиксации, касающихся промышленного изготовления укупорочных колпачков для бутылок с резьбовыми горловинами, а также улучшения герметизации укупорки.

С учетом изложенного можно констатировать, что по отношению к объектам, раскрытым в ближайших аналогах, решение по оспариваемому патенту благодаря наличию уплотнительного элемента, будет усовершенствовано средство уплотнения и фиксации, а также улучшена герметизация укупорки.

Кроме того, необходимо обратить внимание, что решению по оспариваемому патенту присуща такая конструктивная простота, которая позволяет специалисту в данной области техники исходя из сведений, содержащихся в предшествующем этому решению уровню техники, однозначно установить причинно-следственную

связь между, в частности, упомянутыми признаками и техническим результатом без подробного отражения такой связи в вышеуказанном описании, а также прийти к выводу о достижении данным решением этого технического результата (см. пункты 35, 38 Требований).

В отношении доводов об отсутствии в описании оспариваемого патента сведений, раскрывающих как именно осуществляется «выполнение кольцевого буртика цилиндрической втулки сплошным или прерывистым» (признаки зависимого пункта 4), необходимо отметить следующее.

В результате вышесказанного был сделан вывод о том, что документы заявки, представленные на дату подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на полезную модель, соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники. В связи с чем следует отметить, что отсутствие в описании причинно-следственной связи признаков зависимого пункта 4 с техническим результатом не может свидетельствовать о несоответствии требованию достаточности раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, а может лишь подтверждать существенность или несущественность данных признаков.

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

Лицом, подавшим возражение, из представленных в возражении источников информации не было выбрано решение, которое могло бы быть принято в качестве ближайшего аналога укупорочного колпачка по оспариваемому патенту, а указано, что «в представленных источниках информации раскрыта сущность полезной модели и отображены все пункты формулы полезной модели». Т.е. по мнению лица, подавшего возражение, любой из представленных источников информации может быть выбран в качестве ближайшего аналога.

При этом, по совокупности совпадающих существенных признаков в качестве ближайшего аналога было выбрано решение, раскрытое в патентном документе [1].

Из патентного документа [1] известен укупорочный колпачок (110) для бутылки с резьбовой горловиной, включающий цилиндрическую втулку (114, 112) с внутренней резьбой, предназначенной для взаимодействия с наружной резьбой горловины бутылки, а также уплотнительный элемент (140). Уплотнительный элемент установлен внутри цилиндрической втулки с возможностью уплотнения горловины бутылки (см. описание столбец 5 абз. 1 снизу). Уплотнительный элемент выполнен из полимерного материала (см. столбец 4 абз. 1 и 6 абз. 1) с кольцевым выступом (140b), а в верхней части внутренней поверхности цилиндрической втулки выполнен кольцевой буртик (118) для фиксации указанного уплотнительного элемента в осевом направлении (см. столбец 6 абз. 1).

В результате чего можно сделать вывод, что техническому решению из патентного документа [1] присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении доводов патентообладателя о неизвестности признаков «уплотнительный элемент выполнен из полимерного материала с кольцевым выступом» и «в верхней части внутренней поверхности цилиндрической втулки выполнен кольцевой буртик для фиксации указанного уплотнительного элемента в осевом направлении» можно отметить следующее.

В патентном документе [1] вкладыш 40/140, согласно переводу см. столбец 4 абз. 1, выполнен из мягкого, эластичного термопластического материала, такого как сополимер этилена и винилацетата (СЭВА) или стирольный/каучуковый/полипропиленовый сополимер, или смесей, которые включают тот или иной из таких сополимеров. Вместе с тем также согласно переводу см. столбец 5 абз. 3, герметизирующий вкладыш 40/140 имеет наружную кольцевую часть 140b, которая образована как одно целое с внутренней частью 140a и имеет большую протяженность в направлении, параллельном центральной

оси емкости 130. При этом согласно формуле оспариваемого патента, место размещения кольцевого выступа не определено. В результате вышесказанного сделан вывод об известности признака «уплотнительный элемент выполнен из полимерного материала с кольцевым выступом».

Кроме того, в патентном документе [1], согласно переводу см. столбец 4 абз. 1, если вкладыш 40/140 формуется методом прессования, как это описано, он соединяется с фланцем 18 преимущественно путем снабжения края вкладыша 40 рядом радиально выступающих ребер 27, расположенных на расстоянии друг от друга, и снабжения внутренней части фланца 18 рядом радиально выступающих, расположенных на расстоянии друг от друга углублений 28, где в каждом таком углублении 28 располагается одно из таких ребер 27, что помогает удерживать герметизирующий вкладыш 40 в соответствующем положении относительно нижней стороны верхней панели 12 крышки 10 и внутренней части фланца 18. Таким образом, в результате вышесказанного сделан вывод об известности признака «в верхней части внутренней поверхности цилиндрической втулки выполнен кольцевой буртик для фиксации указанного уплотнительного элемента в осевом направлении».

Признаки зависимых пунктов 2-4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- признаки зависимого пункта 2 формулы оспариваемого патента, характеризующие выполнение цилиндрической втулки из прозрачного полимерного материала, например поликарбоната или полистирола;

- признаки зависимого пункта 3 формулы оспариваемого патента, характеризующие выполнение цилиндрической втулки из стекла;

- признаки зависимого пункта 4 формулы оспариваемого патента, характеризующие выполнение кольцевого буртика цилиндрической втулки сплошным или прерывистым,

не являются существенными. Данный вывод обусловлен следующим.

В описании отсутствуют какие-либо обоснования причинно-следственной связи признаков указанных в зависимых пунктах 2-4 с техническим результатом. Кроме того, специалисту в данном уровне техники неочевидно влияние прозрачности полимерного материала, выполнение цилиндрической втулки из стекла, выполнение кольцевого буртика цилиндрической втулки сплошным или прерывистым на усовершенствование средств уплотнения и фиксации, касающихся промышленного изготовления укупорочных колпачков для бутылок с резьбовыми горловинами, а также улучшение герметизации укупорки.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 1 статьи 1351 Кодекса).

С учетом сделанного выше вывода, анализ возможности включения в уровень техники, сведений содержащихся в патентном документе [2], для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.09.2023, патент Российской Федерации на полезную модель №212726 признать недействительным полностью.