

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 "Байкальский битумный терминал" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.11.2024, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №205845, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №205845 «Полимерный пакет для упаковки горячих и липких веществ» выдан по заявке № 2021114423 с приоритетом от 21.05.2021. Патентообладателем указанного патента является Общество с ограниченной ответственностью «Силикарт» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Полимерный пакет для упаковки горячих и липких веществ из пленки на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ) с клеевыми швами, отличающийся тем, что ПЭТ пленка выполняется с антиадгезионным силиконовым покрытием, а клей для швов берется на силиконовой основе».

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского Кодекса, было подано возражение,

аргументированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении также указано, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в каждом из следующих источников информации:

- US 2013118128 A1, опубл. 16.05.2013 (далее – [1]).
- WO 9323310 A1, опубл. 25.11.1993 (далее – [2]).
- US 4889576 A, опубл. 26.12.1989 (далее – [3]).

В качестве словарно-справочной литературы представлены следующие материалы:

- ГОСТ 28780-90 (далее – [4]).

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом для них была осуществлена возможность ознакомления с материалами, представленными в процессе рассмотрения возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

В корреспонденции, поступившей 14.01.2025, патентообладатель представил отзыв.

Патентообладатель указывает, что из представленных в возражении сведений не следует известности всех признаков формулы оспариваемого патента.

В дополнение к отзыву в корреспонденции от 20.01.2025 патентообладателем были представлены следующие доводы.

По мнению патентообладателя, все признаки формулы оспариваемой полезной модели являются существенными.

Также, по мнению патентообладателя, в источниках информации, отраженных в возражении, не раскрыты сведения о технологии применения клея на силиконовой основе.

Патентообладатель обращает внимание, что сварка при высокой температуре, описанная в патентном документе [1] и склеивание клеем (на

силиконовой основе) по оспариваемому патенту это разные технологии производства. По мнению патентообладателя, при сварке от нагрева и давления деформируется (истончается) внутренняя поверхность пакета в месте сварки, что может привести к последующим разрывам пакета в месте соединения. А при склеивании внутренняя поверхность почти не деформируется, и такое соединение утолщает край пакета и повышает надежность соединения по сравнению со сваркой или тиснением.

В отношении патентного документа [2] патентообладатель указывает, что приведенные в возражении доводы некорректны из-за перевода. Патентообладатель указывает, что в данном источнике информации речь идет о тиснении путем приложения тепла или ультразвуковой колебательной энергии, но не об использовании клея для склеивания.

В отношении патентного документа [3] патентообладатель указывает на неизвестность признаков формулы оспариваемого патента, характеризующих «Полимерный пакет для упаковки горячих и липких веществ», то есть в нем не раскрыто средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением полезной модели по оспариваемому патенту.

От лица, подавшего возражение, поступило 11.03.2025 дополнение к возражению.

В указанном дополнении лицо, подавшее возражение, приводит доводы о том, что в технологии получения соединения - как при сварке, так и при нанесении клея образуется клеящее вещество на силиконовой основе, которое используется для создания герметичного шва.

В отношении патентного документа [2] лицо, подавшее возражение, указывает, что раскрытое в нем решение относится к гибким контейнерам и мешкам, внутренняя поверхность которых покрыта композицией, обладающей предотвращающими прилипание характеристиками.

Лицом, подавшим возражение, 16.04.2025 представлено дополнение к возражению, содержащее доводы о наличии в описании оспариваемого патента двух технических результатов, заключающихся в расширении арсенала

технических средств за счет создания простого и надежного пакета для упаковки и транспортировки горячих (до +220°C), липких и агрессивных веществ.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что в описании отсутствуют сведения, отражающие связь свойства принципа «...подобное склеивать подобным...», а также «...идеально подходит для склеивания...» с упрощением пакета или повышением его надежности. Так, по мнению лица, подавшего возражение, выполнение клея на силиконовой основе лишь позволяет склеить пленку наряду с другими составами клеящих веществ (например, на основании полиуретана, цианоакрилата), но не обеспечивает при этом достижение какого-либо из заявленных технических результатов. «Идеальное» сочетание клея на силиконовой основе для швов пленки не отражает преимущества заявленной пленки в отношении увеличения ее надежности или простоты.

Также лицо, подавшее возражение, отмечает что признаки « клей для швов берется на силиконовой основе » и «клеевые швы» являются несущественными.

В корреспонденции от 17.07.2025 патентообладателем были представлены дополнительные сведения, содержащие следующие доводы.

Патентообладатель указывает, что в известных решениях из патентных документов [1] – [3] применены способы соединения, отличные от метода, отраженного в оспариваемом патенте, в котором силикон не склеивается под горячим воздействием, не подвержен воздействию высоких температур, что и делает возможным размещение в пакетах горячих веществ, а швы склеиваются не под воздействием температур (сварки), а клеевым методом.

В корреспонденции также представлен перевод патентных документов [1] – [3].

От лица, подавшего возражение, поступило 31.07.2025 дополнение к возражению.

Лицо, подавшее возражение в своих доводах указывает, что при термосварке двух ПЭТ-плёнок, покрытых силиконовым слоем, происходит контакт и частичное уплотнение этих покрытий, что приводит к формированию прослойки, обладающей клеевыми свойствами. При этом в процессе сварки, при

нагревании ПЭТ-пленок, также образуется клей (т.е. клеящее вещество, обеспечивающее соединение поверхностей), а поскольку на пленках имеется силиконовое покрытие, то в данном случае клей будет на силиконовой основе.

Ввиду этого, по мнению лица, подавшего возражение, процесс соединения поверхностей пленок абсолютно не важен для установления наличия указанного признака в аналогах.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что независимый пункт формулы не уточняет каким способом получен клей – путём прямого нанесения (в таком случае признак звучал бы - «предварительно нанесенный слой клея»), диффузии силиконового покрытия, взаимодействия покрытий или иным образом, также отмечая, что указанный признак не является существенным, поскольку в описании отсутствует какая-либо причинно-следственная связь данного признака с техническим результатом, для специалиста она также не очевидна.

В отношении представленных патентообладателем переводов, лицо, подавшее возражение, указывает на отсутствие каких-либо существенных расхождений в переводах, которые бы могли менять смысл имеющихся в источниках сведений.

Изучив материалы возражения и заслушав доводы присутствующих на заседании сторон, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.05.2021), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает указанный выше Гражданский кодекс в редакции, действующей на дату подачи этой заявки по которой был выдан упомянутый патент (далее - 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 в редакциях, действующих на дату подачи заявки.

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 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов 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.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом: - сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата; - 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.

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

Патентные документы [1] – [3] были опубликованы ранее даты приоритета оспариваемой полезной модели, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки ее соответствия условиям патентоспособности (см. пункт 52 Правил ПМ).

В отношении доводов сторон спора, касающихся существенности признаков формулы оспариваемого патента для достижения указанного в описании технического результата, необходимо отметить следующее.

В описании оспариваемого патента содержится указание на наиболее близкий аналог, описанный в патентном документе RU 151299 U1, опубл. 27.03.2015. Данное решение представляет собой пакет для медицинских отходов, выполненный из двух листов, соединенных по периметру с трех сторон герметичными швами с образованием внутренней полости и устья, и снабженный в верхней части средством сохранения герметизации.

В качестве технической проблемы, на разрешение которой направлено техническое решение по оспариваемому патенту указано отсутствие в арсенале технических средств простого и надежного пакета для упаковки горячих и липких веществ, который бы обладал одновременно антиадгезионными свойствами и позволял производить упаковку горячих (до +220°C), липких и агрессивных веществ. При этом решение, выбранное в качестве наиболее близкого аналога не обладает антиадгезионными свойствами.

Следует также отметить, что согласно описанию оспариваемой полезной модели в качестве технического результата указано: расширение арсенала технических средств за счет создания простого и надежного пакета для упаковки и транспортировки горячих (до +220°C), липких и агрессивных веществ.

В описании оспариваемого патента содержатся сведения о том, что полимерный пакет выполнен на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ) с клеевыми швами, выполняется с антиадгезионным силиконовым покрытием на ПЭТ пленке, а клей для швов берется на силиконовой основе.

Также в описании оспариваемого патента указано, что антиадгезионное силиконовое покрытие на ПЭТ пленке препятствует прилипанию транспортируемых веществ, а применение клея на силиконовой основе, типа «герметик», соответствует принципу «подобное склеивать подобным», учитывая, что антиадгезионное покрытие представляет собой тонкий слой силикона.

Широко известно, что одним из свойств силикона является химическая инертность, обеспечивающая его невосприимчивость к большинству химических веществ. Он не реагирует с кислотами, щелочами, маслами и растворителями, что позволяет использовать его в агрессивных химических средах. Поскольку силикон — полимер на основе кремния, который не впитывает клей, а его поверхность покрыта силиконовыми маслами, которые отталкивают большинство адгезивов в уровне распространено широкое применение силиконовых клеев - герметиков для соединения силиконовых материалов.

Следовательно, применение именно силиконового клея для склеивания силиконовых поверхностей обеспечит как надежность пакета так и его адгезионные свойства для упаковки и транспортировки горячих (до +220°C), липких и агрессивных веществ.

Таким образом, применение в решении по оспариваемому патенту антиадгезионного силиконового покрытия с клеевыми швами, склеенными клеем на силиконовой основе, с очевидностью для специалиста, обеспечивает наличие в швах пакета силикона, обладающего высокими антиадгезионными свойствами, тем самым обеспечивая возможность транспортировки горячих, липких и агрессивных веществ.

Исходя из вышеуказанного можно сделать вывод о том, что признаки независимого пункта формулы, характеризующие выполнение полимерного

пакета для упаковки горячих и липких веществ из пленки выполняется с антиадгезионным силиконовым покрытием со швами, содержащими силикон, являются существенными для достижения указанного в описании технического результата.

При этом из патентных документов [1] – [3] не следует известности вышеуказанных существенных признаков формулы, так, ни из одного из представленных источников информации не следует известности конструкции полимерного пакета для упаковки горячих и липких веществ, содержащей антиадгезионное силиконовое покрытие со швами из силикона.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту не известны из уровня техники, т.е. оспариваемая полезная модель соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

Содержание источника информации [4] не изменяет вышеуказанного вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.11.2024, патент Российской Федерации №205845 на полезную модель оставить в силе.