

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 «Евротехпак» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 07.04.2024, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №150591, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №150591 на полезную модель «Мешок-вкладыш складной для транспортного контейнера» выдан по заявке №2014138267 с приоритетом от 11.09.2014, патентообладателем по которому является Макеев Андрей Владимирович (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Мешок-вкладыш складной для транспортного контейнера, содержащий дно, крышку и боковые стенки, при этом дно выполнено размером и формой, соответствующими размеру и форме дна транспортного контейнера, боковые стенки выполнены с возможностью складывания по линиям сгиба, а крышка имеет отбортовку и отверстие горловины.

2. Мешок-вкладыш для транспортного контейнера складной по п. 1, отличающийся тем, что дно и крышка выполнены из многослойного гофрокартона, а боковые стенки выполнены многослойными с внутренним бумажным слоем, имеющим внутреннее антиадгезионное покрытие и внешними слоями, выполненными из бумаги мешочной».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении обращается внимание на то, что конструкция полезной модели направлена на два разных технических результата:

- 1) обеспечение удобства хранения и транспортировки мешка-вкладыша складного как тары;
- 2) обеспечение простоты использования мешка-вкладыша в составе транспортного контейнера.

Вместе с тем в возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, обеспечивающие достижение первого технического результата, известны из сведений, содержащихся в патентном документе WO 2014082026, опубл. 30.05.2014 (далее - [1]). В отношении признаков характеризующих соответствие формы и наличия отбортовок лицо, подавшее возражение, делает вывод об их несущественности.

В возражении также отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, обеспечивающие достижение второго технического результата, известны из сведений, содержащихся в патентном документе US 5031792, опубл. 16.06.1991 (далее - [2]). В отношении признаков характеризующих выполнение боковых стенок с возможностью их складывания по линиям сгиба лицо, подавшее возражение, делает вывод об их несущественности.

Вместе с тем, в возражении со ссылкой на сведения из сети Интернет <https://studme.org/36340/tovarovedenie/vytyazhka#:~:text=> (далее – [3]) указано, что отбортовка – это формоизменение, при котором часть листовой заготовки, расположенная вдоль ее замкнутого или незамкнутого контура, под действием пуансона смещается в матрицу, одновременно растягивается, поворачивается и превращается в борт. Образование борта из области, расположенной вдоль выпуклого замкнутого или незамкнутого контура листовой заготовки, представляет собой неглубокую вытяжку, а вдоль прямолинейного контура – гибку.

Также в отношении термина отбортовка в возражении отмечено следующее, отбортовкой является операция листовой штамповки, в результате которой пластической деформацией исходной плоской заготовки образуют борт по контуру заранее пробитого в ней отверстия или по внешнему контуру. В первом случае О. производят заострённым пуансоном в матрице за счёт изгиба и растяжения стенки заготовки вокруг заранее пробитого в ней отверстия, получают цилиндрический борт. Во втором случае борт по внешнему контуру заготовки получают методом штамповки резиной. Такой борт обычно имеет гофры (изгибы), для устранения которых требуется доводка вручную или в штампе <https://slovaronline.com/browse/a98063d8-5fd0-32ff-b43c-562fab506ed2/%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0> (далее – [4]).

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, 15.05.2024 представил отзыв.

В отзыве отмечено, что устройство по оспариваемому патенту и известное из патентного документа [1], имеют разные родовые понятия, т.е. отражают разные назначения.

По мнению патентообладателя, в патентном документе [2] отсутствуют существенные признаки «боковые стенки выполнены с возможностью складывания по линиям сгиба», «дно выполнено размером и формой, соответствующими размеру и форме дна транспортного контейнера», «крышка имеет отбортовку».

По мнению патентообладателя, отбортовка - одна из технологических операций обработки металлов давлением путём образования борта по наружному контуру листовой заготовки или по торцу трубы см. Большая политехническая энциклопедия/Авт.-сост.В.Д.Рязанцев.-М.: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2011, с.288 (далее – [5]). Данное определение, по его мнению, подтверждает выполнение отбортовки на всех сторонах крышки мешка-вкладыша.

Лицом, подавшим возражение, 27.05.2024 были представлены дополнительные материалы, в которых отмечено, что мешок-вкладыш конструктивно является фальц пакетом, и технологический процесс его изготовления предусматривает получение изделия плоской конструкции. А наличие на мешке-вкладыше линий сгиба - это линии, которые образуются в результате технологического процесса формирования одного из элементов общей конструкции, а именно заготовки боковых стенок.

В дополнениях также обращается внимание на то, что отбортовка - это не конструктивный элемент (существительное), а технологическая операция, (действие), в результате чего образуется борт. Это означает, что мешок-вкладыш в сложенном виде не является плоской конструкцией, а, следовательно, его уже неудобно в таком виде хранить и транспортировать.

Патентообладатель, в ответ на дополнения лица, подавшего возражение, 29.05.2024 и 10.06.2024 представил консолидированную позицию, в которой,

ссылаясь на позицию Президиума суда, изложенную в деле №СИП-390/2023 от 15.12.2023 (далее - [6]), признак «крышка имеет отбортовку» является существенным и не известен из патентных документов [1] и [2]. Также патентообладатель обращает внимание на существенность всех признаков с учетом ранее вынесенных решений Роспатента в отношении оспариваемого патента:

- решение Роспатента от 26.04.2021 (далее – [7]);
- решение Роспатента от 02.08.2022 (далее – [8]).

Лицом, подавшим возражение, 20.06.2024 также была представлена консолидированная позиция по ранее представленным доводам патентообладателя, в которой отмечено, что нигде не было отмечено, что признаки формы и отбортовок также влияют и на первый технический результат.

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

С учетом даты подачи заявки (11.09.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает Кодекс (далее – Кодекс), 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

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 подпункту 2.2 пункта 9.4 Регламента 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. 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 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента 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 подпункту 2 пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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

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

Согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту и, как отмечает лицо, подавшее возражение, в описании указано два технических результата:

- 1) обеспечение простоты использования мешка-вкладыша в составе транспортного контейнера;
- 2) обеспечение удобства хранения и транспортировки мешка-вкладыша складного как тары.

Анализ совокупности признаков, обеспечивающих достижение технического результата «обеспечение простоты использования мешка-вкладыша в составе транспортного контейнера» показал следующее.

Техническое решение, раскрытое в патентном документе [2], направлено на уменьшение силы удара и трения, действующие на стенку жидкостного контейнера в виде мешка (см. перевод кол.2 стр.11). Таким образом, назначением решения, раскрытого в патентном документе [2], является создание устройства для защиты многослойного мешка (см. перевод кол.2 стр.19) в процессе транспортировки. Назначением же решения по оспариваемому патенту является мешок-вкладыш складной для транспортного контейнера, т.е. использование мешка (заполнение) начинается после закрепления его на транспортный контейнер. Таким образом, назначение оспариваемой полезной модели отличается от назначения решения по патентному документу [2].

Вместе с тем, из патентного документа [2], не известны существенные, для достижения технического результата «обеспечение простоты использования мешка-вкладыша в составе транспортного контейнера», признаки:

- дно выполнено размером и формой, соответствующими размеру и форме дна транспортного контейнера, поскольку в патентном документе [2] между мешком и контейнером имеется промежуточный вкладыш. Исходя из чего можно предположить, что размер мешка может соответствовать лишь размеру вкладыша;

- крышка имеет отбортовку, поскольку в патентном документе [2] удлинения в виде створки для прикрепления к контейнеру имеются лишь с двух сторон. С учетом сделанного выше вывода отбортовка должна находиться на всех сторонах крышки.

Данный вывод обусловлен следующим.

В отношении наличия отбортовок на крышке, можно отметить, что наличие отбортовки на крышке мешка-вкладыша складного обеспечивает идеальное размещение последнего внутри контейнера при раскладывании, боковые части за счет этого прилегают к стенкам контейнера, обеспечивая повторение его геометрии. Наличие у крышки отбортовки также обеспечивает удобство раскладывания внутри контейнера мешка-вкладыша складного для транспортного контейнера. После фиксации на контейнере отбортовки крышки посредством, например, клея или скоб степлера, мешок-вкладыш в сложенном состоянии готов к корректному раскрытию и заполнению продуктом (см. описание с.2 абз.6). При этом дно, согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту (см. с.3 описания абз.2 снизу), имеет размер и форму, соответствующие размеру и форме дна транспортного контейнера, в результате чего мешок-вкладыш ложится ровно по месту на дно рамы транспортного контейнера. Исходя из вышесказанного следует, что выполнение дна размером и формой, соответствующими размеру и форме дна

транспортного контейнера, а также наличие на крышке отбортовки обеспечивают удобство раскладывания внутри контейнера мешка-вкладыша в результате чего обеспечивается технический результат простота использования мешка-вкладыша в составе транспортного контейнера, поскольку при заполнении он расправляется внутри контейнера.

Вместе с тем в постановлении Президиума суда [6] отмечено, что «Суд первой инстанции установил, что признаки, касающиеся закрепления мешка-вкладыша в верхней части контейнера и выполнения дна, размером и формой соответствующими размеру и форме дна транспортного контейнера, являются существенными для второго технического результата». Кроме того, как отмечено в решении Суда от 04.09.2023 по делу №СИП-390/2023, «в спорной полезной модели отбортовка находится на всех сторонах крышки, в то время как в противопоставленном патентном документе 1 расположение крепежных элементов на всех сторонах контейнера не визуализируется». Также стоит отметить, что данная позиция Суда первой инстанции и Президиума суда не была оспорена.

Таким образом, исходя из определений, представленных в источниках информации [3]-[5], из фиг.1-4 оспариваемого патента и позиции Суда и Президиума суда, можно сделать вывод, что отбортовка находится на всех сторонах крышки.

Из сказанного выше следует, что техническому решению, раскрытому в патентном документе [2], не присущи все существенные признаки формулы оспариваемого патента.

По меньшей мере, упомянутые выше отличительные признаки, как уже было подтверждено и в постановлении [6], не известны из патентного документа [1].

В результате чего можно сделать вывод, что из представленных в возражении источников информации [1] и [2] совокупность существенных признаков, направленных на достижение технического результата

«обеспечение простоты использования мешка-вкладыша в составе транспортного контейнера» не известна.

Анализ совокупности признаков, обеспечивающих достижение другого технического результата, в виду сделанного выше вывода, не проводился.

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

Решения Роспатента [7]-[8], представлены патентообладателем для сведения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.04.2024, патент Российской Федерации на полезную модель №150591 оставить в силе.