

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 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, поступившее 14.10.2015 от Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Технофарм» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 77154, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 77154 на группу полезных моделей «Дротик для дистанционных инъекций» выдан по заявке № 2008114880/22 с приоритетом от 15.04.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вектор» (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Дротик для дистанционных инъекций, состоящий из корпуса, выполненного в виде полый трубки со срезом в носовой части, цилиндрической части с продольным срезом на боковой поверхности, а также содержащего зацеп в носовой части и стабилизатор в хвостовой части, отличающийся тем, что зацеп выполнен в виде проволоки, установленной параллельно срезу в носовом отверстии трубки и запаянной в нем, цилиндрическая часть дротика удлинена вдвое и снабжена дополнительно вторым продольным срезом, установленным на расстоянии 5-7 мм от первого на противоположной боковой поверхности корпуса, а стабилизатор снабжен металлической частью - наконечником.

2. Дротик для дистанционных инъекций, состоящий из корпуса, выполненного в виде полой трубки со срезом в носовой части, цилиндрической части с продольным срезом на боковой поверхности, а также содержащего зацеп в носовой части и стабилизатор в хвостовой части, отличающийся тем, что зацеп выполнен в виде проволоки, установленной параллельно срезу в носовом отверстии трубки и запаянной в нем, а стабилизатор снабжен металлической частью-наконечником.

3. Дротик для дистанционных инъекций, состоящий из корпуса, выполненного в виде полой трубки со срезом в носовой части, цилиндрической части и стабилизатора в хвостовой части, отличающийся тем, что носовая часть дротика снабжена деформируемым колпачком.

4. Дротик для дистанционных инъекций, состоящий из корпуса, выполненного в виде полой трубки со срезом в носовой части, и цилиндрической части, а также содержащего зацеп в носовой части и стабилизатор в хвостовой части, отличающийся тем, что зацеп выполнен в виде проволоки, установленной параллельно срезу в носовом отверстии трубки и запаянной в нем, на боковой поверхности цилиндрической части корпуса ближе к носовой части выполнено отверстие, при этом на цилиндрическую часть корпуса насажена втулка-клапан с возможностью сдвига по оси».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по пункту 3 этой формулы условию патентоспособности «новизна». При этом в подтверждение своего мнения лицо, подавшее возражение, приводит следующие доводы.

В возражении указывается, что признаки независимого пункта 3 полезной модели по оспариваемому патенту стали известны в результате открытого использования на территории Российской Федерации летающих дротиков «ЛИДЕР-д».

В подтверждение факта применения на территории Российской Федерации дротиков «ЛИДЕР-д» к возражению приложены копии следующих материалов:

- договор № 115 на поставку продукции от 10.12.07г., заключенный между ООО НПФ «Технофарм» и МУ «Служба отлова безнадзорных животных» на поставку средств для отлова животных, в т.ч. летающие инъекционные дротики «ЛИДер-д» с приложением-чертежом НПФТ.20.105.000 (далее - [1]);

- товарная накладная № 1386 от 11.12.07г. подтверждающая факт поставки Заказчику по договору № 115 от 10.12.07г. 100 штук изделий «ЛИДер-д» (далее - [2]);

- отзыв (исх. 87 от 7.04.08г.) о применении изделия «ЛИДер-д», представленный «Службой отлова безнадзорных животных» г.Казань (далее - [3]);

- договор № 5 на поставку продукции от 10.01.08г., заключенный между ООО НПФ «Технофарм» и ООО «Производственно-коммерческая фирма «Епитропов» с приложениями: Чертеж НПФТ.20.105.000 и Спецификацией к договору №5 от 10.01.2008г. на поставку средств для отлова животных, в т.ч. летающие инъекционные дротики «ЛИДер-д» (далее - [4]);

- паспорт сделки от 01.02.2008г. № 08020001\1481\0927\1\0, по дог.№5 от 10.01.08г. (далее - [5]);

- платежное поручение № 000134 от 07.03.08г., подтверждающее получение оплаты по дог. №5 от 10.01.08г. (далее - [6]);

- справка о поступлении валюты и подтверждающих документах от 13.03.08г. (далее - [7]);

- товарная накладная № 60 от 13.03.08г. подтверждающая факт поставки Заказчику по договору № 5 от 10.01.08г. 500 штук изделий «ЛИДер-д» (далее - [8]);

- отзыв (исх. 20 от 21.04.08г.) о применении изделия «ЛИДер-д», представленный ООО «Производственно-коммерческая фирма «Епитропов». (далее - [9]);

- товарная накладная № 575 от 27.03.08г., подтверждающая факт поставки Заказчику по договору № 115 от 10.12.07г. 90 штук изделий «ЛИДер-д» (далее - [10]);

- отзыв (исх. б\н от 12.04.08г.) о применении изделия «ЛИДер-д», представленный «Службой отлова безнадзорных животных» г.Казань (далее - [11]);

- товарная накладная №151 от 18.03.08г., подтверждающая факт поставки Заказчику МП «Городское благоустройство» г.Калач 100 штук изделий «ЛИДер-д» (далее - [12]);

- товарная накладная №139 от 13.03.08г. подтверждающая факт поставки Заказчику -МУП «Спецтранс» г.Петропавловск-Камчатский 100 штук изделий «ЛИДер-д» (далее - [13]);

- товарная накладная № 175 от 26.03.08г. подтверждающая факт поставки Заказчику - МУ администрации МО г.Олекминск 400 штук изделий «ЛИДер-д» (далее - [14]);

- товарная накладная № 144 от 17.03.08г. подтверждающая факт поставки Заказчику - ООО «Тагилспецтранс» г.Н.Тагил- 100 штук изделий «ЛИДер-д» (далее - [15]);

- отзывы об использовании с января 2008г. изделий «ЛИДер-д» предприятиями ООО «Интинский комбинат благоустройства» г.Инта, Республика КОМИ и МУП «Мичуринский комбинат коммунальных услуг» г.Мичуринск Тамбовской области (далее - [16]);

- отзывы об использовании с марта 2008г. изделий «ЛИДер-д» предприятиями ЗАО «ЭкоВоз» г.Тольятти Самарской области и МУ Служба «Заказчика жилищно-коммунальных услуг и муниципального заказа города Боготола Красноярского края (далее - [17]);

- чертеж инъекционного дрослика «ЛИДер-д» (далее - [18]);
- технический паспорт и инструкция по эксплуатации на изделие «ЛИДер-д» (далее - [19]);
- стандарт предприятия СТП 19 НПФТ 20-08 «Устройства дистанционного лечения и гуманного отлова животных» (изделия «ЛИДер» и «ШИЛО») (далее - [20]);
- материалы иллюстрирующие подготовку производства (заказ упаковочных коробочек) и подготовку к рекламной компании (буклеты на выпускаемые изделия «ЛИДер-д») (далее - [21]);
- распечатка с сайта ООО НПФ «Технофарм» с фотографиями выпускаемого дрослика «ЛИДер-д» (далее - [22]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии отзыва на данное возражение не поступало.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы полезных моделей по указанному патенту условиям патентоспособности включает упомянутый выше Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленной применимой.

Согласно пункту 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 3 пункта 2.1 Правил 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. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 3.3.1 Правил ПМ признаки полезной модели выражаются в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ 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 19.3 Правил 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.2.3 Правил ПМ название полезной модели характеризует ее назначение.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.3 Правил ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия полезной модели по пункту 3 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Изучение представленных в возражении материалов [1] - [22] показало, что документы [4] - [9] не относятся к применению на территории Российской Федерации, так как указывают на осуществление продажи дровиков «Лидер-д» на территории Республики Беларусь.

Документы [3], [11], [16] и [17] не являются документальным подтверждением применения дротиков «Лидер-д» на территории Российской Федерации, поскольку относятся лишь к мнениям частным лиц, составивших данные отзывы.

Товарная накладная [15], присутствующая в возражении, не может быть принята в качестве документа, подтверждающего факт реализации указанных в них изделий, т.к. в ней отсутствует отметка о принятии грузополучателем товара. Следует отметить, что присутствующие в данном материале квитанция Почты России и уведомление о вручении почтового отправления не корреспондируются с указанной товарной накладной.

Документы [1], [2], [10], [12]-[15] в совокупности свидетельствуют о факте реализации третьим лицам на территории Российской Федерации до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту изделия дротик «Лидер-д».

Договор [1] указывает на наличие намерений в осуществлении упомянутого факта, а товарные накладные [2], [10], [12] - [15] свидетельствуют о его свершении.

Документы [19] - [22] характеризуют техническую сущность дротика «Лидер-д».

Анализ сведений технического характера, содержащихся в материалах [18] и [19] обуславливает вывод о нижеследующем.

Изделие «Лидер-д» является средством того же назначения, что и полезная модель по пункту 3 формулы оспариваемого патента.

При этом известное изделие, как и дротик по оспариваемому патенту, представляет собой корпус, выполненный в виде цилиндрической трубки. При этом на чертеже в документе [18] визуализируется наличие полости в трубке. Также из данного чертежа в документе [18] видно, что в носовой части трубки сделан срез, а в хвостовой части установлен стабилизатор.

В документе [19] приведены сведения о наличии у изделия «Лидер-д» разрушаемой втулки (деформируемого колпачка). При этом на чертеже в документе [18] визуализируется, что разрушаемой втулкой снабжена носовая часть изделия «Лидер-д».

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что изделию «Лидер-д» присущи все признаки независимого пункта 3 формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения. Таким образом возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 3 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Ввиду отсутствия в возражении доводов в отношении оценки патентоспособности технических решений по независимым пунктам 1, 2 и 4 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту, патентообладателю было предложено, в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, внести в формулу оспариваемого патента изменения, в результате которых оспариваемый патент мог бы быть признан недействительным лишь в части.

Патентообладателем, в корреспонденции, поступившей 28.06.2016 г., была представлена уточненная формула, характеризующая группу полезных моделей по оспариваемому патенту. Данная формула была изменена путем исключения из нее независимого пункта 3.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.10.2015, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 77154 недействительным частично и выдать новый патент с формулой, представленной в корреспонденции, поступившей 28.06.2016 г.

(21) 2008114880/63

(51) МПК
A61D 7/00 (2006.01)

(57) 1. Дротик для дистанционных инъекций, состоящий из корпуса, выполненного в виде полой трубки со срезом в носовой части, цилиндрической части с продольным срезом на боковой поверхности, а также содержащего зацеп в носовой части и стабилизатор в хвостовой части, отличающийся тем, что зацеп выполнен в виде проволоки, установленной параллельно срезу в носовом отверстии трубки и запаянной в нем, цилиндрическая часть дротика удлинена вдвое и снабжена дополнительно вторым продольным срезом, установленным на расстоянии 5-7 мм от первого на противоположной боковой поверхности корпуса, а стабилизатор снабжен металлической частью - наконечником.

2. Дротик для дистанционных инъекций, состоящий из корпуса, выполненного в виде полой трубки со срезом в носовой части, цилиндрической части с продольным срезом на боковой поверхности, а также содержащего зацеп в носовой части и стабилизатор в хвостовой части, отличающийся тем, что зацеп выполнен в виде проволоки, установленной параллельно срезу в носовом отверстии трубки и запаянной в нем, а стабилизатор снабжен металлической частью-наконечником.

3. Дротик для дистанционных инъекций, состоящий из корпуса, выполненного в виде полой трубки со срезом в носовой части, и цилиндрической части, а также содержащего зацеп в носовой части и стабилизатор в хвостовой части, отличающийся тем, что зацеп выполнен в виде проволоки, установленной параллельно срезу в носовом отверстии трубки и запаянной в нем, на боковой поверхности цилиндрической части корпуса ближе к носовой части выполнено отверстие, при этом на цилиндрическую часть корпуса насажена втулка-клапан с возможностью сдвига по оси.