

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 ООО «ЛЕККЕР» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 05.02.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №41622, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №41622 на полезную модель «Устройство для хранения и нанесения препарата» выдан по заявке №2004123185/20 с приоритетом от 30.07.2004 на имя Автономной некоммерческой организации «Саратовское конструкторское бюро тары и упаковки «Профипак» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Устройство для хранения и нанесения препарата содержит полый корпус, пористый накопитель препарата, расположенный в полости корпуса, пористый стержень, и герметизирующий колпачок, при этом часть стержня выступает за пределы корпуса наружу, часть фиксирована корпусом, а часть контактирует с накопителем препарата, отличающееся тем, что выступающая наружу часть пористого стержня содержит, по крайней мере, один выступ для механического воздействия на кожный покров.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что выступ может быть выполнен остроконечным.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что выступ может содержать, по крайней мере, одно ребро.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выступ может быть выполнен скругленным.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что выступ может содержать крестообразно сочлененные ребра, сходящиеся на конус».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что совокупность всех существенных признаков, характеризующая устройство по оспариваемому патенту, известна из сведений, содержащихся в патентном документе RU 23049, опубл. 20.05.2002 (далее – [1]). В подтверждение данного мнения в возражении представлены также следующие патентные документы:

- RU 24099, опубл. 27.07.2002 (далее – [2]);
- RU 1432, опубл. 16.01.1996 (далее – [3]);
- US 3369543, опубл. 20.02.1968 (далее – [4]).

По мнению лица, подавшего возражение, признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «устройство содержит герметизирующий колпачок», является несущественным, поскольку не влияет на решение поставленной задачи, упомянутой в описании к оспариваемому патенту.

Также в возражении отмечено, что признаки «выступающая наружу часть пористого стержня содержит, по крайней мере, один выступ для механического воздействия на кожный покров», должны анализироваться без учета признака «для механического воздействия на кожный покров», так как он характеризует иное техническое решение – способ.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

В палату по патентным спорам отзыв на возражение от патентообладателя не поступал.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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.

Согласно подпункту (3) пункта 2.1 Правил ПМ, охраняемая патентом 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.

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.

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

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

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии формулы – устройство для хранения и нанесения препарата.

Ближайшим аналогом технического решения по оспариваемому патенту является устройство для хранения и нанесения препарата по патентному документу [1].

Из патентного документа [1] (см. фиг. 1 и описание) известно устройство для хранения и нанесения препарата, содержащее полый корпус (1), пористый накопитель препарата (2), расположенный в полости корпуса, стержень (3) выполненный из материала, обладающего капиллярными свойствами (пористый стержень), и защитный колпачок (4) имеющий поверхность уплотнения с верхней частью (5) корпуса (1) (герметизирующий колпачок). При этом часть стержня (3) выступает за пределы корпуса (1) наружу, часть фиксирована корпусом, а часть контактирует с накопителем препарата. Выступающая наружу часть пористого стержня (3) содержит, по крайней мере,

один выступ для механического воздействия на кожный покров.

Таким образом, из патентного документа [1] известно устройство, которому присущи все признаки, включая характеристику назначения, независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В виду сделанного выше вывода, анализ патентных документов [2] - [4] не проводился.

Относительно признаков зависимых пунктов 2-5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить, что в описании к данному патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи упомянутых признаков с техническим результатом, заключающимся в увеличении скорости проникновения активных веществ лекарственного препарата через кожный покров. Таким образом, признаки зависимых пунктов 2-5 формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются несущественными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение, поступившее 05.02.2013, патент Российской Федерации на полезную модель №41622 признать недействительным полностью.