

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение фирмы ПРОМОИТАЛИЯ ГРОУП С.П.А., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 19.12.2014, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2139734, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2139734 на изобретение "Хирургическая нить для косметических операций" выдан по заявке № 99103732/14 на имя Суламанидзе М., А., Михайлова Г.М. В настоящее время согласно записи в Государственном реестре от 08.07.2015 исключительное право на изобретение принадлежит Суламанидзе М. А. и Суламанидзе Г. М. (далее – патентообладатель).

Патент действует со следующей формулой:

«1. Хирургическая нить для косметических операций, выполненная из металлического, полимерного или биологического материала, содержащая последовательно расположенные по ее длине наклонные выступы, направленные противоположно протягиванию нити, отличающаяся тем, что выступы выполнены в виде конусообразных заусенцев с заостренными гибкоупругими окончаниями, при этом часть заусенцев, не менее трех, на конце нити направлена противоположно первым для препятствия проскальзыванию нити в ткани.

2. Хирургическая нить для косметических операций по п.1, отличающаяся тем, что выступы выполнены с чередованием по сечению нити от одного до четырех положений, при этом превышение концов выступов над нитью должно быть не менее диаметра нити, а интервал между выступами не должен быть менее 1,5 диаметров нити.

3. Хирургическая нить для косметических операций по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что выступы выполнены в виде насечек на нити с отогнутыми за ее диаметр концами.

4. Хирургическая нить для косметических операций по п.1, отличающаяся тем, что наклонные выступы выполнены в виде игл с муфтами для крепления их на нити».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Для подтверждения данных мотивов в возражении приведены следующие документы:

- патентный документ США № 5 342 376, опубликован 30.08.1994 (далее - [1]);
- А.Е. Белоусова «Пластическая реконструктивная и эстетическая хирургия» (Санкт-Петербург издательство «ГИППОКРАТ» 1998, титульный лист, «Введение», «Часть четвертая «Эстетическая хирургия», «Глава 34» с. 108-122 (далее - [2]);
- заявка на изобретение W098/52473, опубликована 26.11.1998 (далее - [3]);
- патентный документ Германии № 1810800, опубликован 04.07.1970 (далее - [4]).
- патентный документ ЕР 0576337, опубликован 18.06.1993 (далее - [5]).

Доводы, изложенные в возражении и в корреспонденции, поступившей 08.10.2015 от лица, подавшего возражение, сводятся к следующему.

В возражении отмечено, что предшествующий уровень техники включает патентный документ [1], в котором раскрыт шовный материал в виде «хирургической нити» для сшивания ран, хирургических разрезов и других деформаций человеческого тела, образующихся в результате хирургических операций. По мнению лица, подавшего возражение, эта «хирургическая нить» названа в этом источнике информации «connecter» - «коннектор».

Лицо, подавшее возражение, также отмечает следующее. Поскольку в описании патентного документа [1] (абзац первый раздела «Описание предпочтительных вариантов») указано: «...термин «рана» означает резаная рана, рваная рана, разрез или другое состояние, при котором может потребоваться хирургическое сшивание скобами или использование других устройств для соединения ткани», то хирургическая нить, описанная в патентном документе [1] (фигуры 6 и 7) характеризуется следующей совокупностью признаков: «хирургическая нить для различных, в том числе, косметических операций, выполнена из полимерного материала и содержит последовательно расположенные по ее длине наклонные выступы, направленные противоположно протягиванию нити и выполненные в виде конусообразных заусенцев с заостренными гибкоупругими окончаниями, при этом часть заусенцев, не менее трех, на конце нити направлена противоположно первым для препятствия проскальзывания нити в ткани».

Кроме того, в возражении подчеркнуто, что с учетом сведений из источника информации [2], назначение изобретения по оспариваемому патенту определяется словами «хирургическая нить», а признак формулы «для косметических операций» характеризует лишь область применения этого изобретения.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, считает, что все признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, присущи устройству, известному из патентного документа [1] с учетом информации, раскрытой в источнике информации [2].

При этом имеющиеся различия относятся к области применения, а не к характеристике назначения нити.

На основании данных доводов лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии изобретения, охарактеризованного формулой по оспариваемому патенту, условию патентоспособности "новизна" в части альтернативы, связанной с выполнением нити из «полимерного материала».

Альтернативные совокупности признаков, включающие альтернативные признаки выполнения нити из «металлического» или «биологического материала», по мнению лица, подавшего возражение, не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень» с учетом сведений, раскрытых в источниках информации [1] и [2] (ближайший аналог-устройство по патентному документу [1]).

Кроме того, лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту в части всех трех альтернативных совокупностей признаков (изготовление нити из «полимерного», «металлического» и «биологического» материалов) условию патентоспособности "изобретательский уровень", с учетом сведений раскрытых в источниках информации [1], [3], [4] (ближайший аналог-устройство по международной заявке [3]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

Суть доводов патентообладателя, содержащихся в отзывах, представленных в корреспонденциях, поступивших 15.10.2015 и 13.11.2015, сводится к следующему.

Из патентного документа [1] не известны признаки, касающиеся выполнения нити с выступами в виде конусообразных заусенцев и их расположения относительно сечения нити.

При этом ни один из указанных в возражении источников информации [1]-[5] не содержит сведений о наличии интервала между выступами «не менее 1,5 диаметра нити» (признак зависимого пункта 2 приведенной выше формулы).

Патентообладатель обращает внимание на то, что «хирургическая нить» и описанный в патентном документе [1] «коннектор» являются различными по своему назначению устройствами. Мнение патентообладателя основано на том, что «коннектор» представляет собой «средство соединения тканей, которое может быть установлено быстрее и эффективнее, чем нити».

Патентообладатель подчеркивает, что «хирургическая нить» по оспариваемому патенту предназначена именно для «косметических операций», поскольку выполняется непрерывный шов, получаемый посредством прохода хирургической нити внутри ткани с неоднократным выходом на поверхность ткани, в то время как «коннектор» по патентному документу [1] предназначен «для закрепления краев раны в ткани человека без необходимости сшивания нитью». В случае применения «коннектора» выполняется сведение краев раны между собой только в одном месте, в связи с чем, «коннектор» не может быть использован при проведении пластических или косметических операций.

Патентообладатель отмечает, что в патентном документе [1] «не идет речь о необходимости выполнения нити из материала, обеспечивающего гибкость окончаний заусенцев», в связи с чем, нельзя говорить о том, что признак, касающийся выполнения нити с «заусенцами, имеющими заостренные гибкоупругие окончания» присущ техническому решению, описанному в патентном документе [1].

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

С учетом даты подачи заявки (03.03.1999), на основании которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на

изобретение, утвержденные Роспатентом 17.04.1998 №82, зарегистрированные Минюстом 22.09.1998 № 1612 (далее Правила ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.1 Правил ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.3 Правил ИЗ пункт формулы состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, в том числе, родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, проверка изобретательского уровня проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, и включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми

отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно подпункта 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 5 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

Согласно подпункту 7 пункта 19.5.3 Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил ИЗ при описании каждого из аналогов приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению требуемого технического результата.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без указанных изменений оспариваемый патент должен

быть признан недействительным полностью, а при их внесении- может быть признан недействительным частично.

Изобретению по оспариваемому патенту представлена правовая охрана в объеме признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Изобретение по независимому пункту 1 указанной формулы охарактеризовано тремя совокупностями признаков, включающими альтернативные понятия, относящиеся к выполнению нити из:

- полимерного материала (альтернатива 1);
- металлического материала (альтернатива 2);
- биологического материала (альтернатива 3).

В качестве назначения изобретения по оспариваемому патенту указана «хирургическая нить для косметических операций».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту (альтернатива 1) условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, в патентном документе [1] описано средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле изобретения по оспариваемому патенту (для альтернативы 1), включая характеристику назначения.

Однако, назначением устройства по патентному документу [1] является коннектор для введения в ткани, но не нить (см. пункт 1 формулы [1]). Так, в описании патентного документа [1] (см. перевод, стр.4) говорится о том, что устройство «...позволяет хирургу быстро и надежно закрепить края раны в тканях человека без необходимости сшивания (соединения нитью) и связывания множеством отдельных стежков или без необходимости использования сложного оборудования или инструмента». При этом термин «рана» в патентном документе [1] используется для обозначения резаной или рваной ран, разреза или другого состояния, при котором может потребоваться хирургическое сшивание скобами или использование других устройств для соединения тканей.

В патентном документе [1] отсутствуют сведения о хирургической «нити».

То есть, средство по оспариваемому патенту и средство по патентному документу [1] имеют различные назначения (подпункт 1 пункта 3.3.2.3 Правил ИЗ). Следовательно, коннектор по патентному документу [1] не может быть включен в уровень техники для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, в возражении не представлено доводов, позволяющих признать изобретение (альтернатива 1) по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Средство, описанное в патентном документе [1], согласно доводам возражения, является прототипом для решений, охарактеризованных альтернативами 2 (нить из металлического материала) и 3 (нить из биологического материала).

Однако, как отмечалось ранее, при анализе мотива возражения, связанного с несоответствием оспариваемого изобретения в рамках альтернативы 1 условию патентоспособности «новизна», характеристика назначения средства, известного из патентного документа [1] и охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, различаются.

Следовательно, устройство по патентному документу [1] не является наиболее близким аналогом нити по оспариваемому патенту.

В публикации международной заявки [3] раскрыто средство для сшивания тканей человека, выполненное из полимерной нити, которая имеет

заусенцы, позволяющие осуществить ее протягивание через ткань в одном направлении, но препятствующие перемещению в противоположном направлении. Нить предназначена для использования в хирургических процедурах для закрывания хирургических и травматических ран, для закрывания кожи в операциях пластической хирургии (т.е. для косметических целей). Нить имеет наружные заусенцы, ориентированные в одном направлении, приблизительно на половине длины нити и в противоположном направлении на другой половине нити, причем каждый участок имеет заусенцы, ориентированные так, чтобы позволить перемещение вместе со смежной иглой, прикрепленной к нити.

При этом признак, касающийся гибкоупругости окончаний заусенцев имманентно присущ нити из полимерного материала.

Таким образом, с учетом сведений, раскрытых в публикации международной заявки [3] отличительными признаками являются:

- заусенцы выполнены заостренными и конусообразными (для всех альтернатив);
- часть заусенцев, выполненных на конце нити в количестве не менее трех, направлена противоположно первым для препятствия проскальзыванию нити в ткани (для всех альтернатив);
- выполнение нити из металлического материала с выступами в виде заусенцев с гибкоупругими окончаниями (для альтернативы 2);
- выполнение нити из биологического материала с выступами в виде заусенцев с гибкоупругими окончаниями (для альтернативы 3).

Технический результат от использования изобретения по оспариваемому патенту (для всех альтернатив), выражен в виде задачи и заключается в создании хирургической нити для косметических операций с односторонней проходимостью, которая обеспечивает крепление концов нити при ушивании ран подкожными и внутрикожными швами без дополнительных действий и приспособлений, что позволяет качественно

выполнять ушивание ран с сокращением длины рубца (см. описание к оспариваемому патенту).

Однако, данный технический результат от использования изобретения по оспариваемому патенту достигается в ближайшем аналоге, известном из публикации международной заявки [3].

В то же время в патентном документе [1] раскрыто:

- полимерное средство для сшивания тканей человека, выполненное с выступами на этом средстве в виде конусообразных заусенцев с заостренными окончаниями (с. 5, абзац 2 перевода).

- часть заусенцев, выполненных на конце средства для сшивания тканей человека в количестве не менее трех, направлена противоположно первым для препятствия проскальзыванию устройства в ткани (фиг. 4, с.6, абзац 3 перевода).

При этом заостренные окончания заусенцев средства по патентному документу [1] для сшивания тканей человека податливы в направлении корпуса при вытягивании устройства, что свидетельствует об их гибкоупругих свойствах (стр. 5, абзац 2 перевода [1]).

Таким образом, можно констатировать, что представленные в возражении доводы позволяют признать изобретение в части альтернативы 1 (нить из полимерного материала) по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Что касается альтернативы 2 и 3, то выполнение средства для сшивания тканей человека (нити) из металлического или биологического материала известно из патентного документа [4], [2].

Однако, признак, касающийся наличия «гибкоупругих окончаний» заусенцев не является функционально самостоятельным признаком, который может быть рассмотрен отдельно от признака, характеризующего выбор материала нити. Для специалиста в данной области не является очевидным, что заусенцы на устройстве для сшивания тканей человека, при выполнении

из металлического или биологического материала, будут иметь именно «гибкоупругие окончания», поскольку свойства металлического или биологического материала отличаются от свойств полимерного материала.

Таким образом, представленные в возражении доводы не позволяют признать изобретение в части альтернативы 2 (из металлического материала) и альтернативы 3 (из биологического материала) по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС коллегия предложила патентообладателю уточнить формулу изобретения.

Патентообладатель, воспользовавшись предоставленным ему правом (см. пункт 4.9 Правил ППС), представил скорректированную формулу изобретения, исключив из нее альтернативный вариант 1, касающийся выполнения нити из полимерного материала, приведенный в формуле по оспариваемому патенту.

Указанная формула была принята коллегией к рассмотрению.

При этом, поскольку уточнение формулы произведено путем исключения непатентоспособного альтернативного варианта, проведения дополнительного информационного поиска не требуется.

От лица, подавшего возражение, поступила 16.11.2015 корреспонденция, содержащая особое мнение.

Доводы, касающиеся технической сущности изобретения, отражены выше в заключении коллегии по результатам рассмотрения возражения.

Заседание коллегии проходило в полном соответствии с процедурой, установленной Правилами ППС.

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что в рамках рассмотрения возражения коллегией не могла быть принята уточненная патентообладателем формула изобретения, поскольку данная формула является вторым ее уточненным вариантом, не может считаться убедительным.

Патентообладателем было, действительно, представлено два варианта скорректированной формулы. При этом на заседании коллегии патентообладатель просил принять во внимание только один вариант формулы, в котором был исключен непатентоспособный альтернативный вариант (см. выше).

Оснований для отказа в удовлетворении данной просьбы у коллегии не имелось.

По мнению лица, подавшего возражение, исключение из ограничительной части независимого пункта формулы изобретения одного из альтернативных признаков «не может сделать изобретение патентоспособным», а вывод коллегии о возможности выдачи патента с такой уточненной формулой «противоречит нормам патентного законодательства».

Однако, коллегия сочла, что из представленных в возражении источников информации [1]-[4] известна только одна альтернативная совокупность признаков. Две другие совокупности признаков, охарактеризованные выполнением нити из металлического материала или нити из биологического материала, являются патентоспособными в рамках поданного возражения.

Здесь необходимо отметить, что вывод о патентоспособности изобретения, охарактеризованного несколькими альтернативными совокупностями признаков, делается по каждой альтернативе в отдельности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.12.2014, признать патент Российской Федерации на изобретение № 2139734 недействительным частично и выдать новый патент с формулой изобретения, уточненной патентообладателем.

(21)

99103732/14

(51)МПК

A 61 L 17/00

(57)

1. Хирургическая нить для косметических операций, выполненная из металлического, полимерного или биологического материала, содержащая последовательно расположенные по ее длине наклонные выступы, направленные противоположно протягиванию нити, отличающаяся тем, что выступы выполнены в виде конусообразных заусенцев с заостренными гибкоупругими окончаниями, при этом часть заусенцев, не менее трех, на конце нити направлена противоположно первым для препятствия проскальзыванию нити в ткани.

2. Хирургическая нить для косметических операций по п.1, отличающаяся тем, что выступы выполнены с чередованием по сечению нити от одного до четырех положений, при этом превышение концов выступов над нитью должно быть не менее диаметра нити, а интервал между выступами не должен быть менее 1,5 диаметров нити.

3. Хирургическая нить для косметических операций по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что выступы выполнены в виде насечек на нити с отогнутыми за ее диаметр концами.

4. Хирургическая нить для косметических операций по п.1, отличающаяся тем, что наклонные выступы выполнены в виде игл с муфтами для крепления их на нити.