

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Головки А.А. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 08.10.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010137401/14, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Искусственный сфинктер», совокупность признаков которого изложена в формуле, скорректированной заявителем и представленной в корреспонденции, поступившей 05.08.2011, в следующей редакции:

«Искусственный сфинктер – изобретение, осуществленное на базе титаноникелевого сплава с регулируемыми величинами обратимой пластической деформации и требуемыми значениями реактивных напряжений, представляет собой ленту NiTi сплава, замкнутую в четырехлучевую фигуру, облицованную с обеих сторон биоэнергетным материалом, отличающееся тем, что на основе конструктивной особенности по форме позволяет решить принципиальную проблему по существу: исключение развития процесса ишемии сдавливаемых тканей с последующим образованием ракового очага».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом 05.09.2013 было принято решение об отказе в выдаче патента на изобретение из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

В решении об отказе в выдаче патента отмечено, что указанное заявителем назначение предложенного изобретения не достигается. Суть представленных доводов сводится к следующему.

Необходимым условием работы устройства в качестве сфинктера является расширение и сужение просвета для пропуска содержимого кишечника и последующего запираания, как, например, отражено в патенте 2162308 (далее-[1]). Однако, данный режим работы не может быть обеспечен заявленным решением, поскольку заявленное устройство представляет собой выполненную из ленты никелидтитанового сплава замкнутую четырехлучевую фигуру.

В решении Роспатента отмечено, что согласно сведениям из уровня техники (Элементарный учебник физики/ под ред.Г.С.Ландсберга, Москва, «Наука», 1971, том 1, с.166-168 (далее – [2])) два разнонаправленных движения тела ленты (раскрытие внешнего острого угла 1 внутрь и внутреннего тупого угла 2 наружу) в замкнутой четырёхлучевой фигуре, выполненной из ленты никелидтитанового сплава, невозможны. Искусственный сфинктер в виде 4-х лучевой фигуры будет оказывать давящее воздействие на кишку в области примыкающих к стенке кишки «ребер», что, в свою очередь, вызовет нарушение трофики стенки кишки при изменении ее диаметра.

Как отмечено в решении Роспатента, примеры, представленные заявителем, не демонстрируют собственно «работу» сфинктера, а показывают лишь клинически благоприятное течение послеоперационного периода у конкретных больных (без учета работы сфинктера).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель представил в палату по патентным спорам возражение на решение Роспатента, где отметил, в частности, следующее.

В материалах заявки показаны «возможности использования и применения изобретения в медицинской практике». При этом «проведение исследований, испытаний и экспертизы с целью определения «промышленной применимости в области медицины» не входит в компетенцию Роспатента, поскольку такая оценка осуществляется, согласно приказу № 488 Минздравсоцразвития РФ 20.07.2007 (далее-[3]) только Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Заявитель обращает внимание на то, что отказ в выдаче патента по заявке 2010137401 лишает его права авторства, а им, в свою очередь, «предпринимаются все необходимые меры для внедрения изобретения как социально-значимого в медицинскую практику».

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

С учетом даты подачи заявки (07.09.2010) правовая база для оценки патентоспособности предложенного изобретения включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, введенный в действие 04.06.2009 (далее - Регламент).

Согласно пункту 2 статьи 1386 экспертиза заявки на изобретение по существу включает проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и

промышленно применимо. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно пункту 4 статьи 1350 изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.8 Регламента формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 10.8.1.3 Регламента пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

Согласно подпункту 2 пункта 24.4 Регламента при проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней существенных признаков заявленного изобретения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5.1 Регламента при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения).

Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.1 Регламента, если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Согласно подпункту 1 пункта 24.8 Регламента при установлении соответствия заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, всем условиям патентоспособности заявитель уведомляется о возможности выдачи патента с указанной формулой изобретения.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

Вопросы, связанные с предоставлением правовой охраны объекту патентного права, затрагивают только имущественные права лица, имеющего право на получение патента, и не влияют на права автора. Право авторства на результат интеллектуальной деятельности принадлежит именно автору, оно неотчуждаемо и непередаваемо (см. статья 1228 Кодекса).

При этом целесообразно отметить, что в настоящее время публикация заявки уже осуществлена в соответствии с пунктом 1 статьи 1385 Кодекса.

Таким образом, мнение заявителя в том, что отказ в выдаче патента может лишить его права авторства является ошибочным, поскольку автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Оценка патентоспособности предложенных решений по заявкам, подаваемым в Роспатент, осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми пунктом 1 статьи 1350 Кодекса и включает, в частности, проверку соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Согласно пункту 24.5.1 Регламента данная проверка предусматривает, в частности, установление возможной реализации назначения заявленного изобретения.

Назначением предложенного изобретения, согласно формуле и названию изобретения, является искусственный сфинктер.

При этом можно согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента, что при воспроизведении заявленного устройства, указанное выше назначение не будет реализовываться.

Так, описанная в формуле заявленного изобретения «лента NiTi сплава, замкнутая в четырехлучевую фигуру...» при помещении ее в просвет кишки не буде обеспечивать возможность осуществления необходимых сфинктеру движений.

Исходя из общеизвестных знаний, сфинктер – это круговая мышца, которая окружает какое-либо отверстие. Причем, сокращение сфинктера приводит к частичному или полному закрытию этого отверстия, как например, сфинктер заднего прохода (anal sphincter) (см. Большой толковый медицинский словарь, М., ВЕЧЕ АСТ, 1998, с.365).

То есть, согласно фундаментальным знаниям в области медицины, сфинктер должен иметь обеспечивать уменьшение и увеличение размера

отверстия путем его частичного или полного закрытия. Естественным сфинктером является мышца. При этом, специалистам в данной области техники очевидно, что если назначением устройства является искусственный сфинктер, то такое устройство также должно иметь механизмы, обеспечивающие увеличение и уменьшение размера отверстия, в которое имплантировано устройство – искусственный сфинктер.

Согласно описанию заявки, в основе механизма работы заявленного сфинктера лежит «раскрытие внутренних и внешних углов» выполненного из титаноникелевого сплава устройства, представляющего собой фигуру с четырьмя острыми лучами, обладающую «сверхэластичностью» и проявляющей «память формы». По мнению заявителя, при достижении «определенного давления» под воздействием каловых масс в кишечнике устройство приходит в движение. При этом «одновременно и синхронно» совершаются два разнонаправленных движения углов этого устройства, а именно: «внешний острый угол раскрывается внутрь», а «внутренний тупой угол раскрывается наружу». По мнению заявителя, благодаря именно этим «разнонаправленным» движениям «лучей», происходит «раскрытие внутреннего пространства изделия» для совершения акта дефекации и «закрытие этого внутреннего пространства» при завершении акта дефекации.

Однако, заявитель не привел доводов, обосновывающих проявление такой «сверхэластичности» заявленного искусственного сфинктера в первой половине цикла, а эффект «памяти формы» сфинктера – во второй фазе цикла. Из уровня техники такая цикличность проявления этих свойств не известна. Заявитель также не представил рецензируемых источников информации, где содержится информация о данных свойствах.

При этом можно согласиться с доводами, приведенными в решении Роспатента и подкрепленными указанием на источники информации [1], [2] о том, что в заявке на дату ее подачи отсутствует существенный признак (наличие прорези), обеспечивающий возможность реализации назначения заявленного устройства в качестве сфинктера.

Действительно, учитывая, что заявленное устройство, согласно формуле, не характеризуется наличием прорези в «замкнутой четырехлучевой фигуре», оно не будет совершать необходимые «деформации», связанные с одновременными разнонаправленными движениями: движением внешнего угла внутрь, внутреннего угла наружу. Только наличие такой прорези позволило бы увеличивать и уменьшать внутренний просвет под влиянием колебаний давления стенки кишки.

Таким образом, при нахождении описанной в заявленной формуле замкнутой четырехлучевой фигуры в просвете кишки, не будет обеспечиваться синхронное, разнонаправленное раскрытие ее внешнего угла внутрь, а внутреннего угла наружу. То есть, с помощью заявленного устройства невозможно реализовать необходимые для сфинктера циклические изменения внутреннего просвета кишки, а заявленное устройство при этом не будет сфинктером.

Исходя из изложенного, указание заявителя на «возможность использования и применения» заявленного устройства в медицинской практике не является обоснованным.

Таким образом, можно констатировать, что в возражении не представлено доводов, позволяющих признать заявленное изобретение соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Исходя из изложенного, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.10.2013, решение Роспатента от 05.09.2013 оставить в силе.