

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 поступившее 19.08.2015 от ООО «Протехник» (далее – лицо, подавшее возражение) возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2350532, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2350532 на группу изобретений “Устройство для закупоривания сосудов и способ его применения (варианты)” выдан по заявке №2007108240/12 с приоритетом от 05.03.2007 на имя Мосунова А.Л. (далее - патентообладатель) со следующей формулой

“1. Устройство для закупоривания сосудов, содержащее элемент, ограниченный цилиндрической поверхностью, внутренняя полость которого закрыта с одного конца с помощью днища, в центральной части которого находится участок ослабленной прочности, выполненного как одно целое из одного материала, отличающееся тем, что выполнено с возможностью осуществления отверстия в днище путем механического воздействия на участок ослабленной прочности посторонним предметом, в результате чего происходит его полный или частичный отрыв.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что участок ослабленной прочности выполнен между плоскостями, в которых находятся верхняя и нижняя поверхности днища.

3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что участок ослабленной прочности содержит выемку, выполненную на его верхней и нижней поверхности и проходящую по всему или большей части его периметра.

4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что участок ослабленной прочности содержит выемки, выполненные на его верхней и нижней поверхности и проходящие по всему или большей части его периметра.

5. Устройство по п.2, отличающееся тем, что участок ослабленной прочности содержит, по меньшей мере, две выемки на его верхней и нижней поверхности, выполненные в виде лучей, исходящих из центра к периферии.

6. Устройство по п.2, отличающееся тем, что участок ослабленной прочности выполнен в виде утопленного в днище тела, содержащего юбку, закрытую с одного конца дном ослабленной прочности, при этом дно ослабленной прочности содержит, по меньшей мере, две выемки, выполненные в виде лучей, исходящих из центра к периферии.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что участок ослабленной прочности выполнен в виде утопленного в днище тела, содержащего юбку, закрытую с одного конца дном ослабленной прочности, при этом юбка содержит радиальную выемку, проходящую по всей или большей части ее наружной боковой поверхности параллельно поверхности днища.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что участок ослабленной прочности выполнен в виде утопленного в днище тела, содержащего юбку, закрытую с одного конца дном ослабленной прочности, при этом юбка содержит радиальную выемку, проходящую по всей или большей части ее внутренней боковой поверхности параллельно поверхности днища.

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что участок ослабленной прочности выполнен в виде утопленного в днище тела, содержащего юбку,

закрытую с одного конца дном ослабленной прочности, при этом юбка содержит радиальные выемки, проходящие по всей или большей части ее наружной и внутренней боковой поверхности параллельно поверхности днища.

10. Устройство по п.3, или 4, или 7, отличающееся тем, что выемка имеет форму треугольника с углом $\alpha \geq 1/2\pi$.

11. Способ применения устройства для закупоривания сосудов, содержащего элемент, ограниченный цилиндрической поверхностью, внутренняя полость которого закрыта с одного конца с помощью днища, в центральной части которого находится участок ослабленной прочности, с возможностью осуществления отверстия в днище путем механического воздействия на участок ослабленной прочности посторонним предметом, включающий закупоривание сосуда с жидкостью путем фиксированного обхвата его горловины, отличающийся тем, что применяют устройство для закупоривания сосудов по п.1.

12. Способ применения устройства для закупоривания сосудов, содержащего элемент, ограниченный цилиндрической поверхностью, внутренняя полость которого закрыта с одного конца с помощью днища, в центральной части которого находится участок ослабленной прочности с возможностью осуществления отверстия в днище путем механического воздействия на участок ослабленной прочности посторонним предметом и установленного на сосуде с жидкостью путем фиксированного обхвата его горловины, включающий осуществление отверстия в днище путем механического воздействия на участок ослабленной прочности посторонним предметом, в том числе путем установки сосуда на выступающую часть прибора для слива жидкости, и последующий слив жидкости, отличающийся тем, что применяют устройство для закупоривания сосудов по п.1».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием

изобретения по независимому пункту 1 формулы условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», а изобретений по независимым пунктам 11 и 12 формулы - условию патентоспособности «изобретательский уровень».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент GB 1536949 A, опубликованный 29.12.1978 (далее – [1]);
- патент GB 2426508 A, опубликованный 29.11.2006 (далее – [2]);
- патент US 6308849 B1, опубликованный 20.10.2001 (далее – [3]);
- патент US 5687867 A, опубликованный 18.11.1997 (далее – [4]);
- патент RU 2263616 C1, опубликованный 27.10.2004 (далее – [5]);
- патент US 6032820 A, опубликованный 07.03.2000 (далее – [6]);
- патент GB 1529445 A, опубликованный 18.10.1978 (далее – [7]);
- патент RU 2118280 A, опубликованный 27.08.1998 (далее – [8]);
- патент US 5284188 A, опубликованный 08.02.1994 (далее – [9]).

В возражении указано, что в патентах [1]-[5] описаны устройства, которым присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту.

По мнению лица, подавшего возражение, часть признаков зависимых пунктов 2-10 формулы по оспариваемому патенту известна из патентов [3]-[5], [7] и [8], а другая часть является несущественной.

В отношении несоответствия решений по независимым пунктам 11 и 12 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности изобретательский уровень в возражении отмечено, что «поскольку установлено, что изобретение по п.1... непатентоспособно, а в п.11 и 12... в качестве отличительного признака указано, что способы предназначены для применения устройства для закупоривания сосудов по п.1», это означает, что непатентоспособны также и п.11 и 12».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 01.03.2016 поступил отзыв на указанное возражение.

По мнению патентообладателя, устройство по независимому пункту 1 формулы имеет ряд отличительных признаков от каждого из решений, описанных в патентах [1]-[9].

При этом в отзыве отмечено, что устройство по патенту [1] в отличии от устройства по оспариваемому патенту имеет более сложную конструкцию и обеспечивает достижение иного технического результата. Кроме того, устройство по оспариваемому патенту предназначено для розлива питьевой воды, а устройство по патенту [1] для ведения лекарств пациенту. Участок ослабленной прочности в решении по оспариваемому патенту «находится на вертикальной юбке (что следует из описания изобретения), отрыв от днища участка с ослабленной прочности посторонним предметом осуществляется на вертикальной юбке, а не соединительной иглой, вставляемой в трубчатый рукав (в центр трубчатого рукава)», как это происходит в решении по патенту [1].

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

С учетом даты подачи заявки (05.03.2007), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 06.06.2003 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.4 Правил ИЗ если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность

группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5 Правил ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно подпункту 4 пункта 19.8 Правил ИЗ если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле (в разных независимых ее пунктах или в одном) или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, признаны не соответствующими условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

Из патента [1] известно устройство (10) для закупоривания сосудов (16), содержащее элемент, ограниченный цилиндрической поверхностью (12), внутренняя полость которого закрыта с одного конца с помощью

днища (13), в центральной части которого находится участок ослабленной прочности (15а), выполненного как одно целое из одного материала (см. абз.13 на с.3, абз.5-9 на с.4 перевода и фиг. 1,2 графических материалов к патенту [1]).

Устройство (10) выполнено с возможностью осуществления отверстия в днище (13) путем механического воздействия на участок ослабленной прочности (15а) посторонним предметом (23), в результате чего происходит его частичный отрыв (надорванная часть 36 остается висеть на «шарнирной линии» 37) (см. абз.7,8 на с.5, абз.1 на с.6 перевода и фиг. 3,4 графических материалов к патенту [1]).

Что касается указания патентообладателя на различное назначение устройств по оспариваемому патенту и по патенту [1], а также на ряд отличий в конструкциях упомянутых устройств, то следует отметить, что такие отличия не отражены в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента, а приведены лишь в описании или зависимых пунктах формулы данного патента.

Таким образом, устройству по патенту [1] присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы к оспариваемому патенту из совокупности, включающей один из альтернативных признаков – «частичный отрыв».

Следовательно, можно согласиться с доводами возражения о том, что устройство в том виде как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы к оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 2 пункта 19.5 и подпункт 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

В отношении независимых пунктов 11 и 12 необходимо отметить следующее.

В возражении указано, что способы по пунктам 11 и 12 формулы по оспариваемому патенту не соответствуют условию патентоспособности изобретательский уровень, поскольку известен признак отличительной

части каждого из упомянутых пунктов формулы. Однако в возражении не содержится указания, из каких источников информации известны признаки ограничительной части данных пунктов, а также не выявлены ближайшие аналоги способов, охарактеризованных в этих пунктах.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретения по независимым пунктам 11 и 12 формулы оспариваемого патента несоответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Так как установлено, что одно из изобретений, охарактеризованных в формуле по оспариваемому патенту, не соответствует условию патентоспособности, то вся группа изобретений по указанному патенту не может быть признана патентоспособной (см. подпункт 3 пункта 19.5.4 Правил ИЗ).

Вместе с тем, в представленных с возражением источниках информации [1]-[9] не приведены сведения о втором альтернативном признаке, содержащимся в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту (возможность полного отрыва участка с ослабленной прочностью).

На основании пункта 4.9 Правил ППС коллегия предложила патентообладателю внести изменения в формулу оспариваемого патента, в частности, путем исключения непатентоспособной альтернативы, характеризующей возможность частичного отрыва участка с ослабленной прочностью.

Патентообладатель в поступившей 22.04.2016 корреспонденции выразил отказ в корректировке формулы оспариваемого патента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.08.2015, патент Российской Федерации на изобретение № 2350532 признать недействительным полностью.