

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 Закрытого акционерного общества «Л'Ореаль» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 28.04.2011, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 76803, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 76803 «Универсальное активирующее приспособление «Clevlink» к накожным дозаторам-аппликаторам упаковки дезодорирующих, антиперспирирующих, биологически активных, лечебных, дезинфицирующих, косметических и ароматических субстанций» выдан по заявке №2008115285/22 на имя Ольшанского Александра Игоревича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Универсальное активирующее приспособление для накожного дозатора-аппликатора дезодорирующих, антиперспирирующих, биологически активных, лечебных, дезинфицирующих, косметических и ароматических субстанций, представляющее собой рабочую поверхность, расположенную вокруг рабочего органа дозатора и/или непосредственно на нем, при этом оно содержит, по меньшей мере, один участок, обладающий электрретными свойствами, и/или, по меньшей мере, один дискретный элемент, выполненный из частиц металлов или сплавов

металлов с различной работой выхода электронов, по меньшей мере, один из которых способен проявлять олигодинамическое действие на живой организм при контакте с кожей, кожными секретами и/или электролитной частью субстанций, поступающих из резервуара дозатора-аппликатора при его использовании, причем приспособление дополнительно имеет средство крепления к резервуару и защитный колпачок.

2. Приспособление по п.1, отличающееся тем, что средство крепления представляет собой основу из биосовместимого гипоаллергенного клея, полимерного адгезива.

3. Приспособление по п.1, отличающееся тем, что средство крепления выполнено в виде каркаса, содержащего частицы металлов или сплавы металлов и/или электреты.

4. Приспособление по п.1, отличающееся тем, что содержит наноразмерные частицы металлов.

5. Приспособление по п.1, отличающееся тем, что содержит частицы или сплавы металлов, выбранных из числа металлов, необходимых для полноценной жизнедеятельности живого организма.

6. Приспособление по п.1, отличающееся тем, что содержит слой изоляционного материала, расположенный между слоем материала с электретными свойствами и дискретным элементом.

7. Приспособление по п.1, отличающееся тем, что на поверхности рабочей плоскости дополнительно расположен в слое материала с электретными свойствами с выходом на его рабочую поверхность, по меньшей мере, один второй дискретный элемент, представляющий собой носитель-дозатор лекарств, биологически активных веществ, микроэлементов, штаммов бактерий, ароматических веществ.

8. Приспособление по п.1, отличающееся тем, что первый дискретный элемент расположен во втором дискретном элементе.

9. Приспособление по п.1, отличающееся тем, что средство крепления устройства с дозатором-аппликатором содержит дополнительный третий элемент триботехники или любой дополнительный элемент электропитания с токопроводящими выходами на рабочую плоскость насадки при использовании ее для лечебного электрофореза.

10. Приспособление по п.1, отличающееся тем, что первый дискретный элемент расположен в третьем дискретном элементе.

11. Приспособление по п.9, отличающееся тем, что третий дискретный элемент содержит компонент, способный накапливать влагу из атмосферы для поддержания рабочих плоскостей во влажном состоянии».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с п. 2 ст. 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием некоторых альтернативных вариантов (см. ниже), охарактеризованных в формуле полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ 2299057 (далее - [1]);
- патентный документ 2379066 (далее – [2]);
- БСЭ, М., «Советская энциклопедия», 1973, т.13,стр. 232, 233, 254 (далее – [3]);
- Физическая энциклопедия под ред. А.М. Прохорова, М., «Большая Российская энциклопедия», 1994, стр. 264 (далее – [4]);
- Большой энциклопедический словарь. Химия. под ред. И.Л. Кнунянц. М., «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 270 (далее – [5]);
- Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова. М., Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1939, стр.1250 (далее – [6]).

В возражении отмечено, что совокупность существенных признаков указанных выше вариантов была известна из уровня техники, а именно, из патентных документов [1] и [2]. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий использование устройства для нанесения только определенных видов субстанций - «дезодорирующих, антиперспирирующих, биологически активных, лечебных, дезинфицирующих, косметических и ароматических» не является существенным, поскольку не влияет на указанный в описании полезной модели по оспариваемому патенту технический результат – «увеличение эффективности воздействия активных компонентов наносимых субстанций». В возражении отмечено, что «...данный технический результат достигается техническими признаками, обеспечивающими процессы, связанные с ионизацией, поляризацией наносимых субстанций под воздействием электрического поля электретного элемента и/или с олигодинамическим действием металлов, а не конкретным видом наносимых субстанций». По мнению лица, подавшего возражение, несущественными также являются признаки, касающиеся выполнения дискретного элемента «из частиц» (поскольку технический результат достигается не размером дискретного элемента, а олигодинамическим действием самих металлов, из которых выполнен этот дискретный элемент) и наличия «защитного колпачка» (поскольку наличие в приспособлении «защитного колпачка» не влияет на технический результат – эффективность воздействия активных компонентов наносимых субстанций).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. Отзыва до даты заседания коллегии от патентообладателя не поступало.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (22.04.2008), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту 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 зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с подпунктом 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.

Признаки, в отношении которых не может быть установлено влияние на достигаемый технический результат, и признаки, не влияющие на функционирование устройства и реализацию его назначения, не относятся к существенным.

Согласно подпункту 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.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.4 Правил ПМ независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны и излагается в виде логического определения объекта полезной модели.

Сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемой полезной моделью технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 7 пункта 3.3 Правил ПМ признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу полезной модели, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно подпункту 2 пункта 19.3 Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно подпункту 4 пункта 19.4 Правил ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации).

Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Лица, участвующие в рассмотрении дела на заседании коллегии палаты по патентным спорам могут заявить мотивированный отвод любому члену коллегии или всему составу коллегии. Отвод должен быть заявлен до начала рассмотрения дела по существу и рассмотрен членами коллегии.

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

Анализ изложенных в возражении доводов показал следующее.

Формула полезной модели по оспариваемому патенту включает признаки, выраженные в виде альтернатив «и/или» и, следовательно, описывает множество различных вариантов устройств.

В возражении отмечены следующие альтернативные варианты полезной модели по оспариваемому патенту:

Универсальное активирующее приспособление для накожного дозатора-аппликатора дезодорирующих, антиперспирирующих, биологически активных, лечебных, дезинфицирующих, косметических и ароматических субстанций, представляющее собой рабочую поверхность, расположенную вокруг рабочего органа дозатора, рабочая поверхность содержит, по меньшей мере, один дискретный элемент, выполненный из частиц металлов с различной работой выхода электронов, по меньшей мере, один из которых способен проявлять олигодинамическое действие на живой организм при контакте с кожей и электролитной частью субстанций, поступающих из резервуара дозатора-аппликатора при его использовании, рабочая поверхность дополнительно имеет средство крепления к резервуару и защитный колпачок (вариант 1).

Универсальное активирующее приспособление для накожного дозатора-аппликатора дезодорирующих, антиперспирирующих, биологически активных, лечебных, дезинфицирующих, косметических и ароматических субстанций, представляющее собой рабочую поверхность, расположенную вокруг рабочего органа дозатора; рабочая поверхность содержит, по меньшей мере, один участок, обладающий электретными свойствами, и имеет средство крепления к резервуару и защитный колпачок (вариант 2).

При этом признаки «дезодорирующих, антиперспирирующих, биологически активных, лечебных, дезинфицирующих, косметических и ароматических субстанций» относятся к описанию типа дозируемых веществ и не характеризуют как назначение приспособления по оспариваемому патенту, так и его конструкцию.

Это могут быть любые вещества, используемые для контактного или неконтактного их нанесения на биологические ткани.

Кроме того, в описании к оспариваемому патенту нет каких-либо сведений о причинно - следственной связи выбора конкретных веществ с техническими результатами, указанными в описании (см. ниже).

В качестве технических результатов от реализации полезной модели по оспариваемому патенту в описании (см. стр. 1) к данному патенту указано: увеличение эффективности воздействия активных компонентов наносимых субстанций, устранение неблагоприятного эффекта «засыхания» рабочих органов дозаторной упаковки.

Признак «защитный колпачок» является составной частью средства дозирования, включающего емкость, накожный дозатор-аппликатор (шарик), средство крепления шарика к емкости (седло) и служит для защиты от повреждения, высыхания дозатора-аппликатора (шарика) и герметичного закрытия дозирующего средства, укуренного колпачком. При этом данный элемент не относится к характеристике устройства «активирующее приспособление», что подтверждается отсутствием в описании к оспариваемому патенту информации о его креплении к «активирующему приспособлению».

В отношении признака «средство крепления к резервуару» можно отметить следующее. В формуле к оспариваемому патенту данный признак представлен в самом общем виде и может характеризоваться любым видом крепления активирующего приспособления (например, как это следует из описания к оспариваемому патенту, «в виде пластикового и металлического каркасов», «в виде стика», «в виде основы из биосовместимого гипоаллергенного клея, полимерного адгезива»). При этом, признак, характеризующий место крепления приспособления, а именно крепление «к резервуару» является несущественным, поскольку не находится в причинно-следственной связи с указанными в описании к оспариваемому патенту техническими результатами.

Кроме того, данный признак не является необходимым для реализации назначения устройства по оспариваемому патенту и обеспечения его работоспособности, так как «активирующее приспособление» может крепиться к любому элементу средства дозирования – к шарiku (если оно расположено на шарике), к седлу (например, если «активирующее приспособление имеет клеевую основу»), к резервуару.

Таким образом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение о несущественности указанных выше признаков.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту по «варианту 1» условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Из описания полезной модели по оспариваемому патенту следует, что универсальность и активирующая способность приспособления заключается в широкой области его применения и обусловлена (по варианту 1) наличием на его рабочей поверхности средств ионизации и поляризации наносимых субстанций под олигодинамическим действием металлов. Например, в описании к оспариваемому патенту (см. стр. 3, 4), указано, что «...на границе контакта наружной части рабочего органа, приспособления и кожных покровов происходят дополнительные биологические процессы, связанные с ионизацией, поляризацией наносимых субстанций...с олигодинамическим действием металлов дискретного элемента приспособления... Наличие постоянного электрического поля обеспечивает повышенную активность металлов и биологически активных веществ. Воздействие на биологические объекты дополнительно возрастает в случае использования металлов дискретного элемента приспособления с разной работой выхода электронов».

Однако, из патентного документа [1], опубликованного до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, известно приспособление для кожного дозатора-аппликатора для осуществления профилактического и лечебного физиотерапевтического воздействия на кожу и слизистые покровы

человека, которое обладает универсальной активирующей способностью. Так, исходя из описания к устройству по патентному документу [1], известное приспособление, названное активатором, обладает широким спектром действия на организм и применяется в различных областях медицины (см. стр.1 описания к патентному документу [1]). При помощи данного приспособления, как следует из описания к патентному документу [1], воздействуют на биологические объекты ионами металлов и проводят, в частности, ионофорез без применения внешнего источника питания. Таким образом, из патентного документа [1] известно средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Из описания устройства по оспариваемому патенту следует, что существенным для реализации назначения и увеличения эффективности воздействия активных компонентов наносимых субстанций, является наличие на рабочей поверхности активирующего приспособления дискретного элемента, выполненного из частиц металлов, способных проявлять олигодинамическое действие на живой организм при контакте с кожей и электролитной частью субстанций. При этом в описании устройства по патентному документу [1] имеются сведения о том, что рабочая поверхность активирующего приспособления может быть покрыта «...чередующимися в шахматном порядке, контактирующими/перекрывающимися слоями металлов...» и указано, что приспособление может быть выполнено «...из металлов с разными электрохимическими потенциалами, выбираемых из ряда, например: Au, Ag, Ni, Cu, Fe, Co, Mn, Zn и их аналогов...». Кроме того, в описании известного активирующего устройства по патентному документу [1] имеются сведения о том, что данные металлы имеют разную работу выхода электронов (то есть, металлы с одинаковыми характеристиками расположены дискретно). В описании также имеется информация о том, что роль электролитов могут выполнять любые текущие электропроводящие лекарственные/биологически активные препараты, содержащиеся в резервуаре, например, см. стр. 4, 6 описания изобретения по патентному документу [1].

Вышеуказанные металлы обладают способностью оказывать олигодинамическое действие на живой организм. То есть, признак, касающийся наличия, по меньшей мере, одного дискретного элемента, выполненного из частиц металлов с различной работой выхода электронов, по меньшей мере, один из которых способен проявлять олигодинамическое действие на живой организм при контакте с кожей и электролитной частью субстанций, поступающих из резервуара дозатора-аппликатора при его использовании, присущ известному из описания к патентному документу [1] устройству. Наличие данных признаков также обеспечивает универсальность активирующего приспособления.

Известное из патентного документа [1] активирующее приспособление может быть расположено как на шарике, так и на седле, в котором размещен шарик с возможностью вращения, то есть вокруг рабочего органа дозатора. При этом, известное из патентного документа [1] активирующее приспособление может быть выполнено с возможностью крепления к резервуару (см. стр. 4 описания к патентному документу [1]), то есть иметь средство крепления.

Таким образом, из уровня техники на дату приоритета полезной модели по оспариваемому патенту было известно техническое средство, которому присущи все приведенные в варианте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту по «варианту 2» условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Активирующее приспособление для накожного дозатора-аппликатора по «варианту 2» формулы полезной модели по оспариваемому патенту является универсальным и характеризуется следующими существенными признаками: активирующее приспособление расположено вокруг рабочего органа дозатора, имеет средство крепления и содержит, по меньшей мере, один участок рабочей поверхности, обладающий электретными свойствами.

При этом патентный документ [2] может быть включен в уровень техники при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту только в рамках формулы изобретения в соответствии с требованиями процитированного выше подпункта 4 пункта 19.4 Правил ПМ.

Из формулы изобретения (включая зависимые пункты 2-17) по патентному документу [2] следует, что рабочая поверхность активирующего приспособления состоит из композитного материала, включающего участки из электретного материала. При этом, данное приспособление имеет средство крепления и может использоваться для накожного дозатора-аппликатора. Наличие упомянутых выше признаков обеспечивает универсальность известного активирующего приспособления по патентному документу [2]. Согласно формуле изобретения (см. п.1, 5) по указанному патентному документу, рабочая поверхность активирующего приспособления «представляет собой носитель-дозатор лекарств». То есть, активирующее приспособление расположено не «вокруг рабочего органа дозатора» (альтернативный признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту по варианту 2), а на рабочем органе-дозаторе, что, в свою очередь, приводит к несоответствию полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в части группы альтернативных признаков, включающей признаки расположения активирующего приспособления «непосредственно» на рабочем органе дозаторе (см. формулу полезной модели по оспариваемому патенту).

Таким образом, из уровня техники на дату приоритета полезной модели по оспариваемому патенту было известно техническое средство, которому присущи все приведенные в формуле полезной модели по оспариваемому патенту (в части альтернативного варианта, охарактеризованного наличием на рабочей поверхности активирующего приспособления электретного материала и его расположением «непосредственно» на рабочем органе дозаторе) существенные признаки, включая характеристику назначения.

Поскольку в возражении не было приведено доводов, касающихся несоответствия условию патентоспособности «новизна» других альтернативных вариантов полезной модели по оспариваемому патенту, а патентообладатель отсутствовал на заседании коллегии, в его адрес в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС было направлено письмо с предложением скорректировать формулу. В данном письме сообщалось о целесообразности исключения из формулы непатентоспособных альтернативных групп признаков.

В палату по патентным спорам 11.08.2011 от патентообладателя поступила корреспонденция, в которой представлена информация о том, что лицо, подавшее возражение, вывело на российский рынок под торговой маркой «Garnier» продукт «Охлаждающий ролик от прыщей «Чистая кожа Актив», в котором «...реализован каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту...».

Патентообладатель привел справочную информацию о материале, из которого выполнен продукт ЗАО «Л'Ореаль», о его свойствах и эффективности применения в косметических и лечебных целях.

В корреспонденции обращается внимание на то, что формула полезной модели по оспариваемому патенту отвечает требованиям, предъявляемым подпунктом 7 пункта 3.3 правил ПМ к ее составлению и «неохраноспособных объектов не содержит».

Кроме того, в упомянутой корреспонденции содержится просьба о рассмотрении возражения в другом составе коллегии.

Уточненной формулы в данной корреспонденции не приведено.

В связи с вышеизложенным необходимо отметить следующее.

Представленные патентообладателем сведения о выпускаемом ЗАО «Л'Ореаль» продукте и о нарушении этим обществом исключительного права патентообладателя, не относятся к сведениям, влияющим на патентоспособность полезной модели по оспариваемому патенту.

Представленные патентообладателем сведения о соответствии формулы полезной модели по оспариваемому патенту требованиям, установленным

Правилами ПМ к ее составлению также не могут служить доводами, подтверждающими соответствие ряда вариантов, представленных в формуле полезной модели по указанному патенту условию патентоспособности «новизна».

Отвод кого-либо из членов коллегии или всего состава в целом заявляется на заседании коллегии до начала рассмотрения по существу.

В отношении доводов технического характера, представленных патентообладателем в упомянутой корреспонденции, следует заметить, что они были проанализированы выше.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение, поступившее 28.04.2011, патент Российской Федерации на полезную модель № 76803 признать недействительным полностью