

Палата 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 ЗАО «Медтест-СПб», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 11.12.2009, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 54236, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 54236 «Индикатор стерилизации» выдан по заявке №2006101081/22 с приоритетом от 17.01.2006 на имя ООО «Научно-производственная фирма «ВИНАР», Россия (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Индикатор стерилизации, содержащий стойкую к условиям стерилизации основу, на лицевую сторону которой нанесена, по крайней мере, одна метка из индикаторной композиции, обратная сторона основы покрыта адгезивным слоем и защитным антиадгезивным покрытием, причем, по меньшей мере, по одну сторону от метки индикатор имеет линейный надрез или перфорацию, облегчающие отделение одной части индикатора от другой, отличающийся тем, что указанный линейный надрез или перфорация выполнены на защитном антиадгезивном покрытии глубиной до основы, а антиадгезивное покрытие выполнено из силиконизированной бумаги или силиконизированных синтетических материалов.

2. Индикатор стерилизации по п.1, отличающийся тем, что основа имеет удлиненную форму, а линейный надрез или перфорация выполнены в поперечном направлении».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с п. 2 ст. 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное

несоответствием запатентованной полезной модели условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- патент RU 18444 (далее- [1]);
- С.И. Стефанов. Реклама и полиграфия. Опыт словаря-справочника», 2004. Взято из Интернет 15.04.2009. <http://slovari.ru> )(далее-[2]);
- Словарь полиграфических терминов. Взято из Интернет 09/04/2009/ <http://pol-dict.narod.ru> (далее- [3]);
- копия статьи Д.Тарасенко «Рынок самоклеящихся материалов: состояние и перспективы», журнал «Флексо Плюс», № 5 (29), октябрь 2002, изд. «Курсив», стр. 5. Взято из Интернет 24.04.2009. <http://www.flexoplus.ru/archive/29/30.html> (далее- [4]);
- копия объявления. Взято из Интернет 08.04.2009. <http://story.board.com.ua/b-vas-1039246001-e.html> (далее- [5]);
- копия статьи «Антиадгезионные (силиконизированные) материалы». Взято из Интернет 15.04.2009. <http://www.flexoplus.diazoniy.ru/aamaterials.htm> (далее- [6]);
- Методические рекомендации. Контроль соблюдения условий паровой стерилизации лекарственных средств и питательных сред с применением индикаторов производства НПФ «ВИНАР». Минздрав России, М., 2004, с. 4-6, 11, 13 (далее- [7]).

В возражении отмечено, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку в описании к указанному патенту отсутствуют сведения о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту. По мнению лица, подавшего возражение, невозможно выполнить «линейный надрез или перфорацию...

на защитном антиадгезивном покрытии глубиной до основы...», поскольку антиадгезивное покрытие из-за наличия адгезивного слоя не имеет контакта с основой, надрез или перфорация могут простираться только до адгезивного слоя. В возражении отмечено, что указанный выше признак должен быть скорректирован как «...наличие надреза со стороны защитного антиадгезивного покрытия глубиной до основы...».

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, полезная модель по оспариваемому патенту, в части альтернативы «антиадгезивное покрытие выполнено из силиконизированной бумаги», не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду ее известности из патентного документа [1]. В возражении отмечено, что антиадгезивное покрытие в известном индикаторе по патенту [1] выполнено из антиадгезивной бумаги (без указания на то, что бумага силиконизированная), а в уровне техники (источники информации [2]-[6]) «...под антиадгезивной бумагой понимается силиконизированная бумага».

Кроме того, лицо, подавшее возражение указывает на несущественность признака, характеризующего наличие перфорации.

В возражении отмечено, что индикатор стерилизации по оспариваемому патенту в части альтернативы «антиадгезивное покрытие выполнено из силиконизированной бумаги» известен из источника информации [7].

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит признать патент Российской Федерации на полезную модель № 54236 недействительным.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

От патентообладателя в палату по патентным спорам поступил отзыв по мотивам возражения, где указано, что полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку признак, касающийся выполнения надреза или перфорации на защитном антиадгезивном покрытии глубиной до основы

воспроизводим и ясен специалистам, выполняющим «надрезания разного рода слоистых объектов».

По мнению патентообладателя, полезная модель по оспариваемому патенту также соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку технические решения, известные из патентного документа [1] и из источника информации [7], не содержат всех признаков полезной модели по оспариваемому патенту. В отзыве отмечено, что в противопоставленном патенте [1] не указана природа антиадгезивного покрытия, в то время как в полезной модели по оспариваемому патенту антиадгезивное покрытие выполнено из силиконизированной бумаги или силиконизированных синтетических материалов, хотя на практике в качестве такого покрытия могут быть использованы и другие материалы, такие как, например: тефлон, состав на основе поливинилового спирта, восковая основа, фторорганические соединения и др.

Изучив материалы дела и, заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (17.01.2006), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки охраноспособности полезной модели по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом "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 №83 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

Согласно пункту 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 пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, представляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2.1 Правил ПМ охраняемая патентом полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержащемся в заявке на дату подачи.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2.1 Правил ПМ в описании, содержащемся в заявке, должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2.1 Правил ПМ описание, содержащееся в заявке, должно подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2.1 Правил ПМ при соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается

соответствующей условию промышленной применимости.

Согласно подпункту 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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3.3.1 Правил ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту 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, является:

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту

электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Полезная модель по независимому пункту 1 указанной формулы содержит группы существенных признаков, признаки которых выражены альтернативными понятиями, касающимися отделения одной части индикатора от другой, а именно:

- выполнения линейного надреза,

- выполнения перфорации,

а также, альтернативными понятиями, касающимися выполнения антиадгезивного покрытия:

- из силиконизированной бумаги,

- из силиконизированных синтетических материалов.

В качестве назначения полезной модели по оспариваемому патенту указан индикатор стерилизации, содержащий стойкую к условиям стерилизации основу.

При анализе аргументов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», установлено следующее.

Объем правовой охраны, представляемой патентом на полезную модель по оспариваемому патенту определяется приведенной выше формулой.

Согласно процитированного выше пункта 4 статьи 3 Закона для толкования формулы используются чертежи к оспариваемому патенту.

При этом, целесообразно отметить, что признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту «указанный линейный надрез или

перфорация выполнены на защитном антиадгезивном покрытии глубиной до основы» выражен не вполне корректно. Однако, его смысловое содержание и возможность выполнения раскрыты в описании к противопоставленному патенту.

Как отмечено в описании « на расстоянии 20 мм от левого края, параллельно ее короткой стороне выполнены линейный разрез или перфорация 5 глубиной до основы 1».

Выполнение разреза или перфорации в индикаторе стерилизации глубиной до основы подтверждается и графическими материалами.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении не представлено доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении приведены аргументы только в части альтернативы, касающейся выполнения антиадгезивного покрытия из силиконизированной бумаги.

При этом, анализ аргументов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя показал следующее.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение было подано ходатайство о рассмотрении патентного документа [1] в качестве источника информации, порочащего новизну полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента.

В патентном документе [1] описан индикатор стерилизации, содержащий стойкую к условиям стерилизации основу, на лицевую сторону которой нанесена, по крайней мере, одна метка из индикаторной композиции, обратная сторона основы покрыта адгезивным слоем и защитным антиадгезивным покрытием, причем, по одну сторону от метки индикатор имеет линейный надрез для отделения одной части индикатора от другой,

причем линейный надрез проходит от поверхности антиадгезивного покрытия до основы.

Сравнительный анализ двух технических решений (по патентному документу [1] и по оспариваемому патенту) показал, что индикатор стерилизации по оспариваемому патенту отличается от известного следующими признаками: выполнением антиадгезивного покрытия из силиконизированной бумаги или силиконизированных синтетических материалов (в противопоставленном техническом решении – из крафт-бумаги).

При этом, в возражении отсутствует факт подтверждения того, что крафт-бумага является силиконизированной.

В отношении довода лица, подавшего возражение об известности из источников информации [2]-[5] того, что «под антиадгезивной бумагой понимается силиконизированная бумага», необходимо отметить следующее.

Ни в одном из указанных в возражении источников информации не содержится сведений о том, что силиконы являются необходимым и единственным материалом для выполнения антиадгезивного покрытия. Напротив, приведенные в источнике информации [2] сведения, указывают на возможность выполнения антиадгезивного покрытия как из кремниорганических, так и из фторорганических соединений, не являющимися силиконами. То есть, признак «силиконизированная бумага» является частным случаем выполнения антиадгезивного покрытия.

Кроме того, можно отметить, что в патентном документе [1] также отсутствует признак «антиадгезивное покрытие выполнено из силиконизированных синтетических материалов».

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что в противопоставленном патентом документе [1] отсутствуют сведения о выполнении в индикаторе стерилизации антиадгезивного покрытия из силиконизированной бумаги или силиконизированных синтетических

материалов, то есть отсутствует информация о всех признаках групп, содержащихся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту (подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

В отношении довода о несущественности признака, касающегося наличия перфорации на антиадгезивном покрытии можно отметить следующее. Поскольку данный признак не является единственным признаком, отличающим устройство по оспариваемому патенту от устройства по патентному документу [1], оценка его существенности нецелесообразна.

Источник информации [6] не был принят к рассмотрению, поскольку в нем не указана дата помещения сведений в Интернет (подпункт 2 пункта 19.3 Правил ПМ).

Таким образом, в возражении не представлено доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности «новизна».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.12.2009, патент Российской Федерации на полезную модель №54236 оставить в силе.**