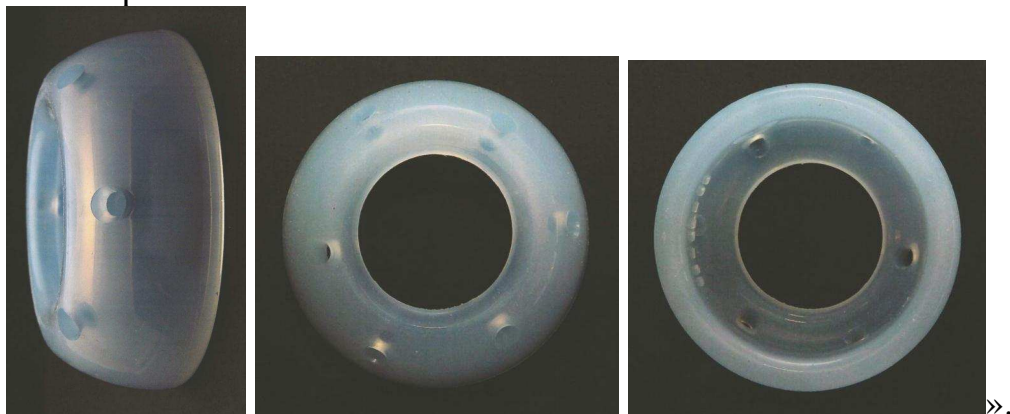


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 «Медицинское предприятие Симург», Республика Беларусь (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 01.08.2017, против выдачи патента Российской Федерации на промышленный образец № 100320, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 100320 на промышленный образец «ПЕССАРИЙ» с конвенционным приоритетом от 21.05.2015 выдан по заявке № 2015504289 на имя компании «Др. Арабин ГмбХ унд Ко. КГ», Германия (далее – патентообладатель), и действует в объеме существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия:

«Пессарий



Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

Мнение лица, подавшего возражение, обосновано следующими доводами:

- задолго до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту присущая ему совокупность существенных признаков была известна благодаря публикации изображения изделия в открытых источниках информации;

- в частности, признаки решений внешнего вида рассматриваемого изделия известны из следующих материалов:

- патентный документ Республики Беларусь № 2661 [D1];
- <http://www.dr-arabin.de:80/e/cerclage.html> [D2];
- http://www.medesign.de:80/download/downloadMedia/Katalog_Pessare.pdf/74 [D3];
- статья в журнале «Медицинский Совет», № 6, 2013, стр. 105 (публикация на сайте) [D4];
- статья в журнале «Акушерство и Гинекология», 2013, 42, стр. 390-399 (публикация в онлайн-библиотеке) [D5];
- статья «Кокрановская база данных систематических обзоров», 2013, выпуск 5 (публикация на сайте) [D6];
- статья «Цервикальный пессарий у беременных женщин с короткой шейкой матки...», 2012 (публикация на сайте) [D7];
- статья в издании «Внеафриканский медицинский журнал», 2015 (публикация на сайте) [D8];
- статья в журнале «Фарматека», № 3(296), 2015 (публикация на сайте) [D9];
- статья в журнале «С заботой о женщине», № 2(50), 2014 (публикация на сайте) [D10];
- статья в журнале «ARS Medica. Искусство медицины», № 2(72), февраль 2013 [D11];

- журнал «Охрана материнства и детства», № 1(23), 2014 [D12];
- статья в журнале «Охрана материнства и детства», № 1(25), 2015 (публикация на сайте) [D13];

- даты публикаций контента, размещенного на сайтах источников [D2] - [D13], идентифицируются в специальном хранилище веб-сервиса Wayback Machine, которое располагается по адресу <http://archive.org/web/> (приведены подробные сведения о веб-сервисе и хранилище);

- изделия, известные из источников [D2] - [D11], полностью идентичны промышленному образцу по оспариваемому патенту, и содержат следующие признаки: изделие имеет чашеобразную форму с отверстиями; в основании расположены отверстия круглой формы; на стенках расположены отверстия круглой формы; отверстия, выполненные в основании и на стенках имеют одинаковый диаметр; отверстия, выполненные в основании, имеют больший диаметр, нежели отверстия, выполненные на стенках; отверстия в основании и на стенках расположены в равном отдалении друг от друга с определенным шагом;

- впервые конструкция пессария была опубликована в книге: Kubli F, Arabin B. Frühgeburt (Preterm delivery). In Praxis der Perinatalmedizin (Practice of Perinatal Medicine), Dudenhausen JW (ed). Thieme: Stuttgart-New York, 1982, 148-184, ссылка на которую приводится в более поздних публикациях, в частности в источнике [D5];

- дополнительно следует указать, что лицо, подавшее возражение, еще до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту разработало и осуществляло выпуск изделий «Пессарий силиконовый цервикальный». Была получена вся необходимая разрешительная документация (удостоверения, разрешения и т.д.);

- таким образом, наличие значительного количества открытых изображений внешнего вида изделий, опубликованных до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, позволяет сделать вывод о том, что правовая охрана промышленному образцу предоставлена в нарушение пункта 2 статьи 1352 Кодекса;

- промышленный образец по оспариваемому патенту и известные изделия являются акушерскими пессариями, которые предназначены для лечения и профилактики истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН при беременности) - функциональной или органической несостоятельности шейки матки, ведущей к преждевременному прерыванию беременности. Важнейшая функция акушерского пессария — удерживать шейку матки, обеспечивая перераспределение нагрузки и уменьшая давление плода, чтобы не позволить шейке матки преждевременно раскрыться. Тем самым, у изделия, защищенного патентом на промышленный образец, и выявленных изделий одно и тоже идентичное назначение;

- промышленный образец по оспариваемому патенту повторяет форму, свойственную изделию определенного назначения. Изделиям указанного назначения присуща чашеобразная форма с круглым основанием, повторяющим форму мышечного кольца шейки матки. Тем самым, форма изделия обусловлена его назначением - предотвращение ослаблению мышечного кольца, преждевременного раскрытия шейки матки и удержанию плода в полости матки;

- в некоторых источниках информации изделие изображено в ином цвете всего изделия, но, несмотря на это, особенности, которые созданы за счет изменения цвета, не позволяют сделать вывод о том, что совокупность существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, отличается от совокупности существенных признаков внешнего вида известного изделия того же или сходного назначения;

- количество отверстий, их диаметр и расположение по отношению друг к другу обусловлено технической функцией изделия, и не влияет на зрительное восприятие;

- эстетические особенности внешнего вида промышленного образца, образующие совокупность существенных признаков, не обусловлены творческим характером особенностей изделия, что указывает на отсутствие «оригинальности» промышленного образца и несоответствие его требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1352 Кодекса.

В подтверждение данного мнения к возражению приложены распечатки оспариваемого патента и упомянутых в тексте возражения патентного документа [D1] и материалов [D2]-[D13].

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 29.11.2017, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- патентоспособность промышленного образца должна проверяться с учетом положений законодательства, действовавшего на 23.11.2015, а в возражении приведены Правила, которые, хотя и были утверждены 30.09.2015, но вступили в силу только 27.01.2016. В этой связи нельзя считать, что возражение содержит какие-либо основанные на законе мотивы для признания патента недействительным;

- признаки промышленного образца по оспариваемому патенту: выполнение в виде кольца, наличие сквозного центрального отверстия, наличие сквозных дренажных отверстий одного диаметра, расположенных на одном расстоянии друг от друга, суживающуюся (воронковидную, чашеобразную и т. п.) в проксимально-дистальном направлении форму изделия, нельзя отнести к существенным признакам пессариев в целом, поскольку выполняют только техническую функцию. Так, форма пессария должна соответствовать форме органа, с которым он контактирует (шейка матки). Пессарий должен иметь центральное отверстие, размер которого будет достаточным, чтобы плотно охватывать шейку матки и такой внешний диаметр, чтобы обеспечить плотную посадку между шейкой матки и стенками влагалища вблизи шейки матки. Наличие сквозных отверстий в пессарии также необходимо для выполнения им своих функций и связано с необходимостью обеспечить дренаж физиологических жидкостей. Поскольку эпителий сравнительно равномерно по всей окружности выделяет слизь, дренажные отверстия необходимо размещать равномерно по всему периметру кольца;

- существенным признаком является материал пессария по оспариваемому патенту, точнее его оптические свойства: полупрозрачность, отсутствие какой-либо выраженной хроматической цветовой составляющей на отражение и на просвет,

отсутствие выраженной мутности на просвет, глянецовость (по крайней мере, не матовость) поверхности, умеренный (не маслянистый) блеск;

- данный признак можно отнести к доминирующим (а не нюансным), поскольку он характерен для всего изделия в целом, каждой его части, и занимает 100 % изображения изделия;

- выбор полупрозрачного материала также не является безальтернативным, что свидетельствовало об отсутствии какого-либо творческого начала. Напротив, из цитированных в возражении источников видно, что в дизайне пессариев ранее использовались материалы разных цветов, с разным блеском и т.п. Между тем, данный признак не встречается ни в одном из источников [D1]-[D13];

- таким образом, пессарий по оспариваемому патенту отличается от пессариев, известных из источников [D1]-[D13], выполнением из полупрозрачного материала, и, следовательно, является новым и оригинальным;

- что касается аналогового ряда, с которым должен быть знаком информированный потребитель, то, если включить в него изделия по источникам [D1]-[D13], станет понятно, что по своей форме разные пессарии очень близки, имеют одни и те же конструктивные элементы, минимальные отличия в пропорциях элементов, не имеют каких-либо рисунков или декоративного рельефа на своей поверхности, и, самое главное, выполнены из непрозрачных и/или окрашенных материалов. Такое сходство изделий аналогового ряда говорит о существовании серьезных ограничений творческой свободы дизайнера, в связи с чем даже небольшое отличие, которое при иных обстоятельствах могло и не играть решающего значения, является существенным с точки зрения формирования общего зрительного впечатления и является решающим для информированного потребителя;

- выбор оптических свойств пессария, его выполнение из полупрозрачного материала напротив является совершенно новым и оригинальным приемом в дизайне изделий этого рода.

На основании изложенных аргументов патентообладателем сделан вывод о том, что доводы возражения не обоснованы.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.12.2017, были представлены дополнительные материалы, включающие претензионные письма и заключение ООО Агентства по интеллектуальной собственности «Технид».

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

С учетом даты подачи (23.11.2015) заявки № 2015504289 правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент ПО).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Согласно пункту 2 статьи 1352 Кодекса и подпункту (1) пункта 22.5.4 Регламента ПО промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно подпункту (1) пункта 22.5.4 Регламента ПО проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображении изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Согласно подпункту (8) пункта 22.5.4 Регламента ПО в отношении промышленного образца, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка оригинальности не проводится.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно подпункту (1) пункта 9.9.4.4.1 Регламента ПО существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

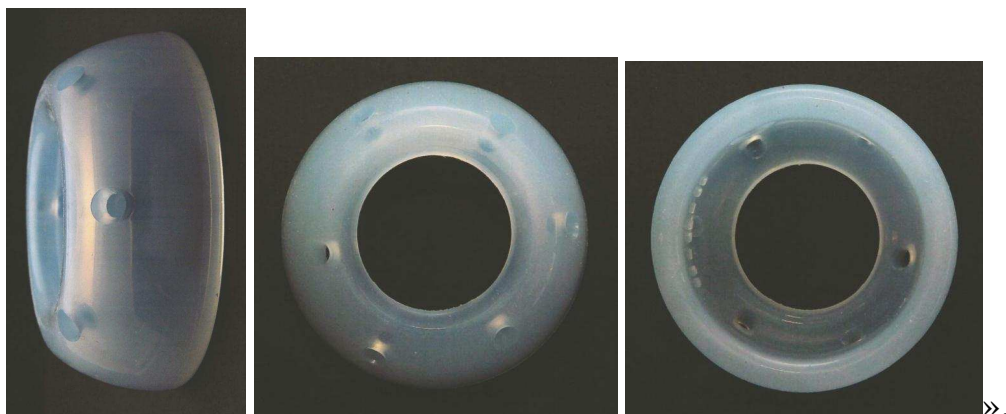
Согласно подпункту (2) пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, в частности, в случаях, если:

(2.1) совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения - ближайшего аналога (эффект имитации внешнего вида известного изделия).

В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.4 Регламента ПО 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 пункту 9.9.4.2 Регламента ПО в качестве аналога промышленного образца указывается художественно-конструкторское решение изделия сходного внешнего вида, того же или однородного назначения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту нашла отражение на следующих изображениях изделия:



При анализе доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, было установлено следующее.

Наиболее близким аналогом для решения по оспариваемому патенту, по мнению лица, подавшего возражение, является решение внешнего вида изделия, известного из каждого из источников [D1] – [D13].

Коллегия отмечает, что сведения из источников [D2]-[D13] представлены в Интернет-архиве (сайт <http://web.archive.org/>). Сведения, полученные в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д.), включаются в общедоступные сведения с даты публикации документов, ставшими доступными с помощью электронной среды, если такая дата на них имеется, либо с даты размещения сведений в электронной среде (если дата публикации отсутствует).

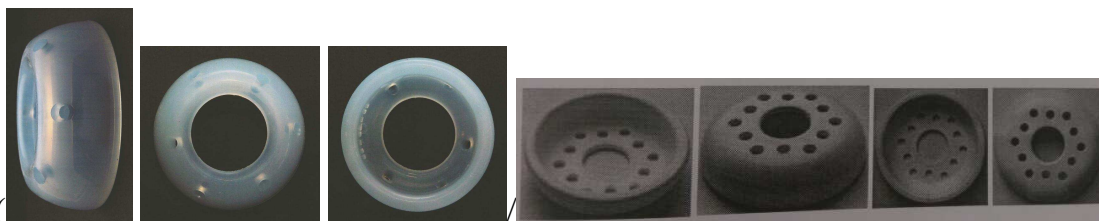
Следует также указать, что Интернет-архив (далее – Архив) – некоммерческая организация, основанная в 1996 году в Сан-Франциско Брюстером Кейлом. В октябре того же года организация начала архивировать и хранить копии веб-страниц. Сохранённые копии не были доступны для широкой публики до создания в 2001 году веб-сервиса Wayback Machine. Архив обеспечивает долгосрочное архивирование собранного материала и бесплатный доступ к своим базам данных для широкой публики. С 2007 года Архив имеет статус библиотеки.

Таким образом, коллегия считает, что сведения о пессариях, представленные в источниках [D2]-[D13] могут быть учтены при оценке соответствия промышленного

образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и аргументов патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», показал следующее.

Сопоставление изображений внешних видов оспариваемого решения и



решения [D1] (

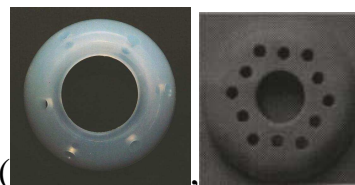
показало, что в источнике [D1] представлены изображения пессария, внешний вид которого характеризуется следующими признаками, общими с признаками, характеризующими внешний вид пессария по оспариваемому патенту: изделия имеют чашеобразную форму с отверстиями; в центре основания чаши расположено отверстие круглой формы; отверстия в основании и на стенках расположены в равном отдалении друг от друга с определенным шагом, при этом соседние

отверстия расположены на разных уровнях (шахматный порядок:



).

Вместе с тем, сравниваемые изделия имеют отличия, а именно: количество



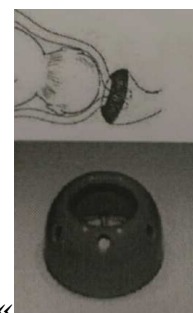
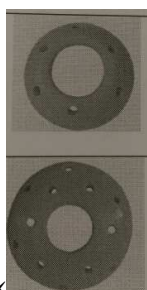
отверстий, их форма и взаимное расположение (

Следовательно, из источника [D1] не известна вся совокупность существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия промышленного образца по оспариваемому патенту.

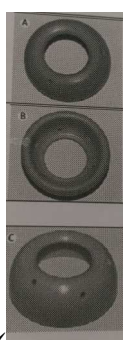
В отношении источников [D2]-[D13] коллегия отмечает, что в данных



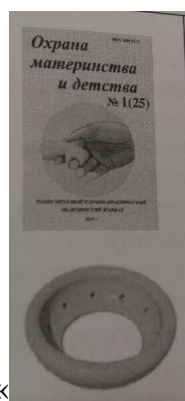
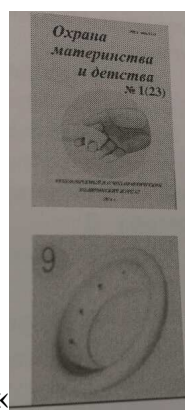
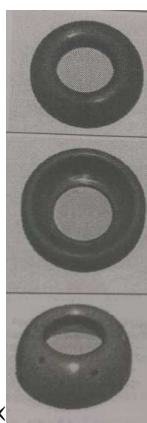
источниках представлены следующие изображения пессариев: « [D2];



« [D3]; « [D4]; « [D5]; « [D6];



« [D7]; « [D8]; « [D9]; « [D10];




« [D11]; « [D12]; « [D13].

Следует указать, что изделия по источникам [D2], [D12], [D13] имеют явно выраженные, визуально различимые отличия от промышленного образца по оспариваемому патенту (в частности, количество и форма отверстий).

Также, коллегия отмечает, что изображения изделий, показанные в источниках [D4]-[D11], не могут быть приняты во внимание при оценке соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», поскольку все изделия, на которых имеются



отверстия, представлены в аксонометрии (), что не позволяет оценить внешний вид изделия в полном объеме, в том числе количество и взаимное расположение отверстий. Кроме того, в отношении внешнего вида изделия по источнику [D6], необходимо обратить внимание на зрительно иную высоту стенок



чаши пессария ().

Анализ источника [D3] показывает, что в нем приведены сведения об изделии (пессарии), внешний вид которого характеризуется следующими признаками, общими с признаками, характеризующими внешний вид пессария по оспариваемому патенту: изделия имеет чашеобразную форму с отверстиями; в центре основания чаши расположено отверстие круглой формы; отверстия в основании и на стенках расположены в равном отдалении друг от друга с определенным шагом, при этом соседние отверстия расположены на разных уровнях (шахматный порядок), при



этом форма отверстий одинакова ().

Отличием сравниваемых изделий является цвет/прозрачность материала, из



которого они изготавливаются ().

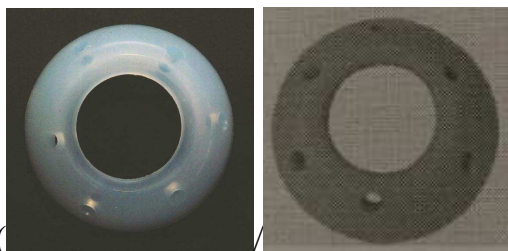
Таким образом, совокупность существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, не известна из источника [D3].

Изложенное обуславливает вывод о том, что в возражении не приведены доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту

несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (подпункт (1) пункта 22.5.4 Регламента ПО).

В отношении доводов, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», необходимо указать следующее.

Как было отмечено выше, наиболее близким аналогом для промышленного образца по оспариваемому патенту является решение внешнего вида изделия, известное из источника [D3]. Сравнимые изделия, а именно, их конструкция, форма, пропорции и геометрия характеризуются одинаковыми совокупностями доминантных (существенных) признаков, формирующими одинаковое зрительное впечатление. Сходство обусловлено совпадением общих зрительных впечатлений, производимых совокупностями существенных признаков, нашедших отражение на



изображениях сопоставляемых изделий ().

В отношении доводов патентообладателя о прозрачном (полупрозрачном) материале, из которого сделан пессарий по оспариваемому патенту, коллегия отмечает следующее.

Действительно, на изображениях оспариваемого изделия можно визуализировать, что пессарий изготовлен из полупрозрачного пластичного материала, которых, как было отмечено выше, является отличительным признаком промышленного образца по оспариваемому изделию.

Вместе с тем, данная отличительная особенность не влияет на создание иного зрительного впечатления, отличающего промышленный образец по оспариваемому патенту от известного из источника [D3] решения, поскольку общие впечатления от сравниваемых изделий совпадают.

При этом необходимо отметить, что в источнике [D3] указано, что маточный пессарий изготовлен из гладкого силикона.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см., например, Медицинская Популярная Энциклопедия, 7 изд., 1969, А.П. Крючков «Общая технология синтетических каучуков», 1952, стр. 301, <http://chem21.info/> и т.д.) силиконы представляют собой высокомолекулярные биологически инертные кислородсодержащие кремнийорганические соединения, физическими свойствами которых являются мягкость, эластичность, прочность, оптическая прозрачность и т.д., силиконы отличаются исключительно высокой теплостойкостью.

Также, необходимо обратить внимание, что согласно представленным источникам (например, [D3]), функциональное назначение пессария – обеспечение поддержки влагалища и матки при невыраженном пролапсе, что обуславливает его изготовление из пластичного материала для облегчения его установки и извлечения.

Кроме того, коллегия указывает, что изображения пессариев в источнике [D3] представлены в черно-белом исполнении и с разрешением, не позволяющем визуализировать цвет изделия и степень его прозрачности. При этом следует отметить, что существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия, если их совокупность, нашедшая отражение на изображениях рассматриваемого изделия, отличается от известной совокупности существенных признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения особенностями, которые созданы за счет изменения только цвета всего изделия, но не колористического решения.

В отношении доводов патентообладателя об аналоговом ряде и ограничении свободы дизайнера, коллегия отмечает, что данные доводы не могут быть признаны обоснованными, поскольку патентообладателем не приведены какие-либо ссылки из аналогового ряда. Кроме того, в представленных в возражении источниках [D2] –

[D13] показано, что пессарии могут иметь различную форму, могут быть как с



отверстиями, так и без них (например,

Таким образом, изложенное свидетельствует о том, что существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, приведенные в перечне существенных признаков и нашедшие отражение на изображениях изделия, не обусловлены творческим характером особенностей изделия, что не соответствует условию патентоспособности «оригинальность» (подпункту (2) пункта 22.5.5 Регламента ПО).

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.08.2017, признать патент Российской Федерации на промышленный образец № 100320 недействительным полностью.