

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.06.2016 от ООО «Уралпак» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 74904, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 74904 на полезную модель «Пакет для медицинских отходов» выдан по заявке № 2008107497/22 с приоритетом от 26.02.2008. В настоящее время патентообладателем является ЗАО «ПКФ «Медфарм» (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Пакет для медицинских отходов, выполненный из пленочного материала, снабженный средством сохранения герметизации, отличающийся тем, что на наружной поверхности пакета выполнено информационное поле для размещения информации об отходах.

2. Пакет по п.1, отличающийся тем, что он выполнен из полиэтилена низкого давления.

3. Пакет по п.1, отличающийся тем, что с боковых сторон пакет выполнен с боковыми загибами.

4. Пакет по п.1, отличающийся тем, что он выполнен одноразовым.

5. Пакет по п.1, отличающийся тем, что информационное поле выполнено методом печатания.

6. Пакет по п.2, отличающийся тем, что информационное поле выполнено несмываемой краской.

7. Пакет по п.1, отличающийся тем, что он выполнен из комбинированного пленочного материала.

8. Пакет по п.1, отличающийся тем, что материал пакета, информационное поле выполнены устойчивыми к воздействию внешних факторов.»

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- ГОСТ 12302-17527-2003, утвержден и введен в действие 01.01.2005 (далее - [1]);

- «Толковый словарь современного русского языка», Москва, издательство «ЭКСМО», 2011, стр. 408 (далее - [2]);

- международная заявка WO 2004/006970, опубликована 22.01.2004 (далее - [3]);

- патент EP 0317047, опубликован 24.05.1989 (далее - [4]);

- патент EP 0455326, опубликован 06.11.1991 (далее - [5]);

В возражении указано, что все признаки пакетов для медицинских отходов по патентам [3] - [5] «совпадают» с признаками пакета для медицинских отходов по оспариваемому патенту.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого 06.09.2016 поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие с доводами

возражения о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению патентообладателя, в патентах [3] - [5] отсутствуют сведения о признаке независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту «на наружной поверхности пакета выполнено информационное поле для размещения информации об отходах».

Необходимо подчеркнуть, от лица, подавшего возражение, 23.09.2016 поступил ответ на отзыв патентообладателя, с которым были представлены следующие материалы (копии):

- «Толковый словарь современного русского языка», Москва, издательство «ЭКСМО», 2011, стр. 532 (далее - [6]);
- «Толковый словарь современного русского языка», Москва, издательство «ЭКСМО», 2007, стр. 514, 544 (далее - [7]);
- Современный толковый словарь русского языка, С. А. Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство «Норинт». 2001, стр. 531, 942 (далее - [8]);
- СанПиН 2.1.7.728-99, утвержден и введен в действие 22.03.1999 (далее - [9]).

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

С учетом даты подачи заявки (26.02.2008), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – правила ПМ).

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.

Согласно пункту 2.1.(3) Правил ПМ охраняемая патентом 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.

Согласно пункту 3.2.4.3.(1.1) Правил ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно пункту 19.3.(2) Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;
- для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе.

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

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патента [5] известен пакет для медицинских отходов (далее – «пакет») из пленочного материала. Пакет снабжен средством сохранения герметизации. На наружной поверхности пакета выполнен штрих-код для идентификации пакета как пакета для инфекционных отходов с указанием дезинфицирующих компонентов.

Согласно определению штрих-код - способ кодирования информации с помощью штрихов различной толщины, пригодный для считывания специальными приборами (см. источник информации [8]). Также согласно описанию к оспариваемому патенту «Сведения об отходах заносятся оператором непосредственно на пакет и, следовательно, эта информация становится неотделимой от пакета. Таким образом, устраняется риск потери этой информации.». Таким образом можно сделать вывод, что информационным полем для нанесения штрих-кода будет являться сам пакет.

Также следует отметить, что специалисту в данной области техники очевидно, что при идентификации дезинфицирующего компонента идентифицируется и вид отходов, помещаемых или помещённых в пакете.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что устройству по патенту [5] присущи все признаки, которые содержатся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

На основании пункта 4.9 Правил ППС коллегия предложила патентообладателю внести изменения в формулу оспариваемого патента путем включения в независимый пункт 1 формулы по оспариваемому патенту существенных признаков из зависимых пунктов формулы по оспариваемому патенту с обоснованием их существенности.

От патентообладателя 24.10.2016 поступила корреспонденция, содержащая скорректированную формулу полезной модели по оспариваемому патенту.

Данная формула была принята коллегией к рассмотрению.

Следует отметить, независимый пункт 1 формулы по оспариваемому патенту был скорректирован путем включения в него признака зависимого пункта 5 формулы по оспариваемому патенту «информационное поле выполнено методом печатания» без представления доводов, обосновывающих его существенность. Также следует отметить, из формулы полезной модели по оспариваемому патенту были исключены зависимые пункты 2-4, 7.

Необходимо подчеркнуть, что в случае если не использовать в качестве информационного поля поверхность пакета, а предусмотреть выполнение информационного поля как это следует из скорректированной формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то можно сделать следующий вывод.

В описании к оспариваемому патенту указан технический результат, заключающийся в обеспечении надежности сохранения информации об отходах, находящихся в пакете. Также в описании к оспариваемому патенту указано «Информационное поле может быть выполнено методом печатания или другим методом. Главное требование, чтобы информационное поле было надежным, несмываемым, устойчивым к воздействию различных внешних факторов, в том числе – воды, средств дезинфекции и т.п.». Таким образом можно сделать вывод, что существенными будут являться признаки, характеризующие устойчивость создаваемого на пакете информационного поля по отношению к внешним воздействиям вне зависимости от способа его нанесения. Следовательно, признак «информационное поле выполнено методом печатания» не находится в причинно-следственной связи с

указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом, и, таким образом, является несущественным.

От патентообладателя 21.11.2016 поступило особое мнение.

Приведенные в особом мнении доводы технического характера были проанализированы в настоящем заключении выше.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.06.2016, патент Российской Федерации на полезную модель № 74904 признать недействительным полностью.