

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 17.11.2015 от ООО «Пластика» (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 12302-83, утвержден и введен в действие 19.01.1983 (далее - [1]);

- СанПин 2.1.7.728-99, введенный в действие 22.03.1999 (далее - [2]);

- ГОСТ 17527-86, введен в действие 01.01.1988 (далее - [3]);

- RU 42509, опубликован 10.12.2004 (далее - [4]).

В возражении указано, что признак независимого п. 1 формулы по оспариваемому патенту, а именно «на наружной поверхности пакета выполнено информационное поле для размещения информации об отходах», является несущественным, т.к. не имеет причинно-следственной связи с указанным в заявке техническим результатом, заключающемся в обеспечении надежности сохранения информации об отходах, находящихся в пакете. Также в возражении указано, что все существенные признаки пакета для медицинских отходов по документам [1] и [2] «совпадают» с существенными признаками пакета для медицинских отходов по оспариваемому патенту.

В отношении признаков из зависимых пунктов формулы, характеризующих устройство по оспариваемому патенту, в возражении указывается, что:

- признаки зависимых пп. 2, 3, 7 являются несущественными, т.к. не имеют причинно-следственной связи с указанным в заявке техническим результатом и известны из документа [1];

- признаки зависимого п. 4 являются несущественными, т.к. не имеют причинно-следственной связи с указанным в заявке техническим результатом и известны из документа [3];

- признаки зависимых пп. 5, 6, 8 являются существенными.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого 25.04.2016 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, признак независимого п. 1 формулы по оспариваемому патенту, а именно «на наружной поверхности пакета выполнено информационное поле для размещения информации об отходах», является существенным, т.к. наличие информационного поля на наружной поверхности пакета исключает риск потери информации об отходах, тем самым достигается указанный в заявке технический результат, заключающийся в обеспечении надежности сохранения информации об отходах, находящихся в пакете.

Также в отзыве указано, что вся совокупность существенных признаков независимого п. 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не известна из документов [1] - [3].

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.

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.

В возражении указано, что признак «на наружной поверхности пакета выполнено информационное поле для размещения информации об отходах», является несущественным, т.к. не имеет причинно-следственной связи с указанным в заявке техническим результатом, заключающемся в обеспечении надежности сохранения информации об отходах, находящихся в пакете. По мнению лица, подавшего возражение, вышеуказанный технический результат достигается, в частности, за счет прикрепления бирки на горловину пакета. Однако, следует согласиться с доводами патентообладателя, приведенными в отзыве, подтверждающими факт того, что выполнение информационного поля непосредственно на наружной поверхности пакета является существенным признаком. Наличие информационного поля, выполненного непосредственно на наружной поверхности пакета снижает риск потери информации об отходах в отличие от ближайшего аналога, указанного в описании по оспариваемому патенту, в котором информация об отходах размещалась на бирке, закреплённой на стяжке и подверженной отрыву при транспортировке.

При этом данный признак отсутствует в каждом из решений по документам [1] - [2].

Также следует отметить, что документ [3] был представлен в подтверждение известности признаков зависимого п. 4, а патент [4] был

представлен для сведения в качестве источника информации, описывающего ближайший аналог, указанный в описании к оспариваемому патенту.

Относительно признания патента [4] недействительным, следует отметить, что каждое возражение рассматривается отдельно в объеме приведенных в нем доводов.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

От лица, подавшего возражение, 18.05.2016 поступило особое мнение.

Доводы особого мнения по существу повторяют доводы возражения и были проанализированы выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2015, патент Российской Федерации на полезную модель № 74904 оставить в силе.