

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 Порядкова Леонида Федеровича, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 22.05.2009, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2317000, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2317000 на изобретение выдан по заявке № 2007105207/14 на имя Тропской Наталии Сергеевны, Россия (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой изобретения:

«1. Устройство для исследования электрической активности желудочно-кишечного тракта в хронических экспериментах на крысах, содержащее клетку для размещения крыс, которая выполнена с отверстием под втулку, игольчатые электроды для вживления в серозно-мышечный слой желудка и тонкой кишки, каждый из которых выполнен в виде двух изолированных параллельных игл, двух изолированных проводов, припаянных к соответствующей игле, и средства фиксации игл электрода после вживления, втулку, состоящую из цилиндрической части с двумя ограничительными фланцами и имеющую осевое сквозное отверстие для расположения хвоста крысы, выполненные в стенке цилиндрической части соосные поперечные отверстия под иглу для фиксации хвоста крысы, при этом втулка закреплена в отверстии клетки с возможностью вывода проводов электродов из клетки через осевое

отверстие втулки под кожей хвоста крысы, а из хвоста - через прокол в хвосте, выполненный после втулки, а провода электродов подключены к средствам регистрации, отличающееся тем, что клетка выполнена в виде прямого параллелепипеда, все стороны которого закрыты, выполнены из нержавеющей стали и перфорированы равномерно расположенными отверстиями, а в одной из боковых сторон клетки выполнена запирающаяся дверца для перемещения крысы, при этом втулка выполнена разборной, а ее фланцы связаны с цилиндрической частью резьбовым соединением, причем отверстие в клетке под втулку выполнено круглым, имеет диаметр, больший наружного диаметра цилиндрической части втулки, но меньший диаметра фланцев втулки, а поперечные отверстия под фиксирующую иглу размещены в плоскости, расположенной перпендикулярно оси втулки, посередине ее длины, при этом ось поперечных отверстий смещена относительно оси втулки в этой плоскости на расстояние, составляющее 0,3 от диаметра осевого отверстия, причем параллельные иглы электродов в месте их припоя к изолированным проводам плотно охвачены фторопластовой втулкой, отношение длины которой к ее толщине выдержано в пределах $(3\div 3,5):0,3$.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что отношение диаметра сечения провода электрода к диаметру сечения иглы электрода составляет $(2,5\div 3):0,2$. »

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень".

В возражении приведен список следующих источников информации со ссылками на них в тексте возражения:

- В.М. Покровский и др. Физиология человека. М., Медицина, 2007. (далее-Д1);
 - Коган А.Б. и др. Техника физиологического эксперимента. М., 1967, с. 745, 753. (далее – Д2);
 - патент № 2245117 (далее –Д3);
 - патент № 22811024 (далее – Д4);
 - Bloss J.L. Physiology and Behavior, 1974, vol. 13. No. 2, pp. 343-344. (далее-Д5);
 - Harvard A. New Products for Bioresearch. 2003, p.74.(далее –Д6);
 - Капица И.Г. и др. Психофармокология и биологическая наркология. 2005, т. 5, №1, с. 822-826. (далее- Д7);
 - Западнюк И.П. и др. Лабораторные животные, их разведение, содержание и использование в эксперименте, Киев, 1962, с. 265. (далее – Д8);
 - Тропская Н.С. Механизмы послеоперационных нарушений моторно-эвакуаторной функции желудка и тонкой кишки и их фармакологическая коррекция. Автореферат диссертации. М., 2009. (далее – Д9);
 - Тропская Н.С. и др. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2005, №3, с. 270-273. (далее – Д 10);
 - выдержка из статьи Порядкова Л.Ф. Базовые модели для изучения проблем искусственного питания в эксперименте. Искусственное питание в неотложной хирургии и травматологии. М., НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 2001, стр. 1260129 (далее- Д11);
 - патентный документ № 2102005 (далее- Д12).
- По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности

«промышленная применимость» и «изобретательский уровень» по следующим основаниям.

По мнению лица, подавшего возражение, отсутствие в устройстве по оспариваемому патенту таких конструктивных элементов, как «...референтный электрод и средства для его подсоединения к крысе» (источники информации Д1-Д4), а также «шарнирные устройства» (источники информации Д5, Д6) приводит к невозможности осуществления данным устройством исследований электрической активности желудочно-кишечного тракта.

В возражении отмечено, что наличие в устройстве по оспариваемому патенту перфорированных отверстий произвольного размера не позволяет достичь такой технической результат как «повышение точности и достоверности контроля при исследовании электрической активности ЖКТ в хронических экспериментах на крысах за счет снижения наведения внешних электромагнитных излучений на полезный сигнал», поскольку именно этот параметр (размер перфорированных отверстий) является существенным «...при защите какого-либо объекта от внешнего электромагнитного излучения».

Далее в возражении говорится о «некорректности и необоснованности» критики ближайшего аналога в описании к оспариваемому патенту (источник информации Д11).

По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку признаки отличительной части формулы «втулка выполнена разборной, а ее фланцы связаны с цилиндрической частью резьбовым соединением», «размещение отверстий под фиксирующую иглу посередине втулки», «ось поперечных отверстий смещена относительно оси втулки в этой плоскости на расстояние, составляющее 0,3 от диаметра осевого отверстия»,

«параллельные иглы электродов в месте их припоя к изолированным проводам плотно охвачены фторопластовой втулкой» не являются существенными, поскольку не влияют на «повышение технологичности устройства, повышение удобства эксплуатации», «уменьшение травмы хвоста крысы», «защиту от механических воздействий», а остальные его отличительные признаки известны из уровня техники:

- признак «клетка выполнена в виде прямого параллелепипеда, все стороны которого закрыты, выполнены из нержавеющей стали и перфорированы равномерно расположенными отверстиями, а в одной из боковых сторон клетки выполнена запирающаяся дверца для перемещения крысы» известен из источника информации Д8;

- признаки «отверстие в клетке под втулку выполнено круглым, имеет диаметр, больший наружного диаметра цилиндрической части втулки» и «поперечные отверстия под фиксирующую иглу размещены в плоскости, расположенной перпендикулярно оси втулки» известны из источника информации Д11.

Лицо, подавшее возражение отмечает, что признаки «игольчатые электроды для вживления в серозно-мышечный слой желудка и тонкой кишки, каждый из которых выполнен в виде двух изолированных параллельных игл, двух изолированных проводов, припаянных к соответствующей игле, и средства фиксации игл электрода после вживления» известны из патентного документа Д12.

В адрес патентообладателя было направлено уведомление с приложением экземпляра вышеупомянутого возражения согласно пункту 3.1 Правил ППС.

Патентообладатель представил до заседания коллегии отзыв по мотивам возражения.

По мнению патентообладателя, доводы о несоответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» не обоснованы, поскольку:

- в наличии отдельного референтного электрода нет необходимости, поскольку он не влияет на регистрируемые сигналы при экспериментах, при этом назначение устройства реализуется и без него, в то время как дополнительное подсоединение к крысе данного элемента увеличивает нагрузку на втулку, к которой подсоединен этот электрод;

- для защиты сигнала электрической активности от внешних электромагнитных излучений используют закрытые клетки из нержавеющей стали, что позволяет исключить специальные для такой защиты экраны, а отверстия в клетке необходимы для создания воздухообмена и светопропускания для крыс.

По мнению патентообладателя, изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку оно не следует с очевидностью для специалиста из источников информации Д8, Д11, Д12.

На основании изложенного, патентообладатель считает, что изобретение по оспариваемому патенту соответствует условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень».

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

С учетом даты подачи заявки (13.02.2007), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки охраноспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 № 22-ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на

выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003, № 82 и зарегистрированным Минюстом Российской Федерации 30.06.2003, № 4852 с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003, № 161, зарегистрированным Минюстом Российской Федерации 17.12.2003, № 5334 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Согласно подпункта (1) пункта 19.5.1. Правил ИЗ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1. Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения.

Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах

заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, проверяется, действительно ли в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы возможна реализация указанного назначения.

В соответствии с пунктом 3.3.1 Правил ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании, то есть, характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Признаки изобретения выражаются таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом их смыслового содержания на основании уровня техники.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.3 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на замене какой-либо части (частей) известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;

- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

Согласно подпункту 5 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

Согласно подпункту 6 пункта 19.5.3 Правил ИЗ известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации. Однако, это не освобождает от обязанности указать такие источники при дальнейшем рассмотрении заявки.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 19.5.3 Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на

технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

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

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

Описание и формула изобретения по оспариваемому патенту на дату подачи заявки содержали указание назначения изобретения. Независимый пункт 1 формулы изобретения содержит родовое понятие, отражающее назначение - «устройство для исследования электрической активности желудочно-кишечного тракта в хронических экспериментах на крысах». В описании к оспариваемому патенту указана область техники, к которой относится данное изобретение: "изобретение относится к области медицины, а именно к устройствам для медико-биологических исследований на крысах».

Далее в описании к оспариваемому патенту раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения. Так, описание оспариваемого патента содержит раздел, в котором подробно описано устройство для исследования электрической активности по оспариваемому патенту, а также процесс его использования для исследований. Для пояснения сущности изобретения патентообладателем на дату приоритета приведены поясняющие материалы - чертежи, иллюстрации. Таким образом, согласно описанию оспариваемого патента,

возможно выполнить устройство для исследования электрической активности желудочно-кишечного тракта, обеспечивающего повышение точности и достоверности полученных результатов, повышение надежности и сроков службы электродов и технологичности устройства по пункту 1 формулы, поскольку в описании перечислены все элементы конструкции и их взаимосвязь между собой, при этом сущность изобретения поясняется также чертежами, представленными на дату приоритета изобретения на фигурах 1-5.

Относительно доводов лица, подавшего возражение о невозможности реализации указанного назначения вследствие отсутствия информации о размерах перфорированных отверстий в стенках клетки следует отметить, что данный довод нельзя признать убедительным, поскольку из описания к оспариваемому патенту следует, что экранирование полезного сигнала электрической активности мышечных волокон в различных отделах желудочно-кишечного тракта и исключение наведения внешних электромагнитных излучений на полезный сигнал обеспечивается закрытой, выполненной из нержавеющей стали клеткой. Выполнение перфорированных в клетке отверстий определяется необходимостью обеспечения комфортного воздухообмена и светопропускания для крыс при сохранении всех остальных свойств и функций клетки.

Что касается доводов возражения относительно «шарнирных устройств», без которых, по мнению лица, подавшего возражение, невозможно предотвратить негативное воздействие (стресс) на крысу во время электрофизиологических исследований, то необходимо отметить, что в возражении отсутствуют доказательства невозможности проведения экспериментальных исследований электрической активности

желудочно-кишечного тракта без наличия «шарнирных устройств» в клетке.

Также можно отметить следующее. Для исключения случаев скручивания проводов при осуществлении экспериментов на крысах, в устройстве по оспариваемому патенту предусмотрено изготовление клетки закрытой со всех сторон, что ограничивает подвижность крысы. При этом провода от размещенных в хвосте электродов не скручиваются, поскольку закрытая клетка допускает только умеренную подвижность крысы, в то время как в открытых клетках крысы, вставая на задние лапки и пытаясь выпрыгнуть из клетки, становятся излишне подвижными, что и приводит к скручиванию проводов.

Кроме того, можно отметить, что для исключения активного общения между собой крыс и их излишнего перемещения по клетке, устройство по оспариваемому патенту выполнено с отверстием под фиксирующую втулку, с протянутым через нее хвостом крысы и размещенными в хвосте проводами электродов. При этом, как указано в описании к оспариваемому патенту, объем клетки, выполненной с превышением в 6-8 раз объема крысы, допускает такую комфортную подвижность крысы, при которой провода не скручиваются.

Что касается невозможности проведения электрофизиологических исследований без использования дополнительного референтного электрода, то в возражении отсутствуют доказательства того, что без такого элемента (референтный электрод) устройство по оспариваемому патенту не будет функционировать. Из противопоставленных источников информации Д1-Д4, данный факт не следует. При этом, из описания к оспариваемому патенту, а также из иллюстрации (см. фиг. 4) явствует, что в устройстве по оспариваемому патенту регистрация сигнала электрической активности выполнена по стандартной электрической схеме, что позволяет осуществить контроль электрической активности

путем измерения потенциала гладких мышц с каждой иглы электрода, т.е. наличие в данном устройстве дополнительного референтного электрода не обязательно.

Таким образом, в возражении не представлено доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов возражения и доводов, представленных правообладателем в отзыве на возражение, касающиеся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» показал следующее.

Техническим результатом от использования изобретения по оспариваемому патенту, согласно описанию к указанному патенту, является повышение точности и достоверности полученных данных, повышение надежности и сроков службы электродов, повышение удобства использования и надежности крепления втулки к клетке, уменьшение травмы хвоста крыс, повышение технологичности устройства, расширение возможностей эксперимента и снижение его стоимости.

В качестве ближайшего аналога рассматривается известное из источника информации Д11 устройство для исследования электрической активности желудочно-кишечного тракта в хронических экспериментах на крысах, содержащее клетку для размещения крыс, которая выполнена с отверстием под втулку, игольчатые электроды для вживления в серозно-мышечный слой желудка и тонкой кишки, каждый из которых выполнен в виде двух изолированных параллельных игл, двух изолированных проводов, припаянных к соответствующей игле, и средства фиксации игл

электрода после вживления, втулку, состоящую из цилиндрической части с двумя ограничительными фланцами и имеющую осевое сквозное отверстие для расположения хвоста крысы, выполненные в стенке цилиндрической части соосные поперечные отверстия под иглу для фиксации хвоста крысы, при этом втулка закреплена в отверстии клетки с возможностью выведения проводов электродов из клетки через осевое отверстие втулки под кожей хвоста крысы, а из хвоста - через прокол в хвосте, выполненный после втулки, а провода электродов подключены к средствам регистрации.

Изобретение по оспариваемому патенту отличается от технического решения, известного из источника информации Д11, следующими признаками: клетка выполнена в виде прямого параллелепипеда, все стороны которого закрыты, стенки клетки выполнены из нержавеющей стали и перфорированы равномерно расположенными отверстиями, а в одной из боковых стенок клетки выполнена запирающаяся дверца для перемещения крысы, при этом втулка выполнена разборной, а ее фланцы связаны с цилиндрической частью резьбовым соединением, причем отверстие в клетке под втулку выполнено круглым, имеет диаметр, больший наружного диаметра цилиндрической части втулки, но меньший диаметра фланцев втулки, а поперечные отверстия под фиксирующую иглу размещены в плоскости, расположенной перпендикулярно оси втулки, посередине ее длины, при этом ось поперечных отверстий смещена относительно оси втулки в этой плоскости на расстояние, составляющее 0,3 от диаметра осевого отверстия, причем параллельные иглы электродов в месте их припоя к изолированным проводам плотно охвачены фторопластовой втулкой, отношение длины которой к ее толщине выдержано в пределах (3;3,5):0,3.

Из источника информации Д8 и Д11 известны признаки «клетка выполнена в виде прямого параллелепипеда, все стороны которого закрыты, выполнены из нержавеющей стали и перфорированы равномерно расположенными отверстиями, а в одной из боковых сторон клетки выполнена запирающаяся дверца для перемещения крысы», и признаки «отверстие в клетке под втулку выполнено круглым, имеет диаметр, больший наружного диаметра цилиндрической части втулки», и «поперечные отверстия под фиксирующую иглу размещены в плоскости, расположенной перпендикулярно оси втулки» соответственно, то в этих источниках информации не подтверждено влияние данных признаков на указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат.

Относительно признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту «втулка выполнена разборной, а ее фланцы связаны с цилиндрической частью резьбовым соединением», «размещение отверстий под фиксирующую иглу посередине втулки», «ось поперечных отверстий смещена относительно оси втулки в этой плоскости на расстояние, составляющее 0,3 от диаметра осевого отверстия», «параллельные иглы электродов в месте их припоя к изолированным проводам плотно охвачены фторопластовой втулкой» в возражении отмечено, что они не являются существенными.

Однако, согласно требованию подпункта 7 пункта 19.5.3 Правил Из в случае признания признака несущественным приводятся сведения об его известности из уровня техники без подтверждения влияния на технический результат.

В возражении не приведено сведений об источниках информации, содержащих указанные выше признаки, которые, по мнению лица, подавшего возражение, не являются существенными.

Кроме того, следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не проанализированы следующие отличительные признаки: диаметр отверстия в клетке под втулку выполнен «меньше диаметра фланцев втулки» и «отношения длины к толщине выдержано в пределах (3?3,5):0,3». В возражении отсутствуют сведения как об известности данных признаков из уровня техники, так и о влиянии их на технический результат.

Что касается признака «игольчатые электроды для вживления в серозно-мышечный слой желудка и тонкой кишки, каждый из которых выполнен в виде двух изолированных параллельных игл, двух изолированных проводов, припаянных к соответствующей игле, и средства фиксации игл электрода после вживления», то он, действительно, известен из патентного документа Д12. Однако, этот признак является признаком, известным из источника информации Д11 (указан в возражении в качестве прототипа).

Таким образом, в возражении не представлено доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Относительно источников информации Д7, Д9, Д10 следует отметить, что из возражения не представляется возможным уяснить, для обоснования несоответствия какому из указанных в возражении условий патентоспособности приведены данные источники информации (отсутствует их анализ).

Таким образом, в возражении не содержится оснований для признания оспариваемого патента недействительным.

Учитывая изложенное, палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.05.2009,
патент Российской Федерации на изобретение № 2317000 оставить в
силе.**