

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее Федеральный закон), 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 Ульяновой М.В. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.04.2008 против выдачи патента СССР на изобретение №1805980, при этом установлено следующее.

Патент СССР №1805980 на изобретение «Флакон для лекарственных препаратов» выдан по заявке № 4770047/14(130962) с приоритетом от 25.10.1989 на имя Денисова Владимира Николаевича со следующей формулой изобретения:

«Флакон для лекарственных препаратов, содержащий ёмкость с пористым материалом с горлышком и герметизирующим колпачком, отличающийся тем, что, с целью обеспечения возможности дозирования при нанесении лекарства на поверхность, он снабжен твердым пористым стержнем, установленным в полости емкости с выведенным через горлышко наружу концом, а оболочка емкости и пористый материал выполнены эластичными».

Против выдачи указанного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения критерию "положительный эффект".

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что ожидаемый от использования изобретения положительный эффект заключается в обеспечении возможности дозирования при нанесении лекарства на поверхность через твердый пористый стержень.

По мнению лица, подавшего возражение, описание изобретения по оспариваемому патенту не содержит достоверных сведений, доказывающих получение указанного положительного эффекта совокупностью признаков, приведенной в формуле изобретения, а именно, в нем не приведены технические средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения с получением заявленного положительного эффекта.

Лицо, подавшее возражение, считает, что формула изобретения не содержит признаков, обеспечивающих возможность постоянного дозированного поступления жидкости из емкости, в горловине которой плотно установлен твердый пористый стержень.

В возражении отмечено, что горловина флакона полностью закрыта твердым пористым стержнем, который, по мнению лица, подавшего возражение, имеет после начала применения все поры, заполненные жидкостью, а для последующей подачи наружу дозы аналогичного объема необходим подпор воздушной массой на жидкость, т.к. в противном случае не будет обеспечено дозирование. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, воздух может поступить внутрь емкости и сверху на пористое тело только через твердый пористый стержень, а с учетом того, что поры заполнены жидкостью и для того, чтобы через поры войти во внутрь, воздух должен быть подан под давлением выше атмосферного, а наличие в оспариваемом изделии такого конструкционного элемента не предусмотрено.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, заявленная в оспариваемом патенте совокупность признаков не обеспечивает достижение заявленного положительного эффекта – постоянное поступление раствора на обрабатываемую поверхность и его дозирование.

На основании данных доводов лицо, подавшее возражение, считает, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует критерию изобретения «положительный эффект».

Патентообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, отзыв по мотивам возражения представил 09.02.2009 на заседании коллегии палаты по патентным спорам.

В отзыве патентообладатель обращает внимание на то, что в описании оспариваемого патента в качестве прототипа был принят флакон для хранения лекарственных препаратов, например, йода, представляющий собой пустотелую емкость с горлышком и герметизирующей пробкой, причем нанесение лекарственного средства на кожный покров осуществлялось смоченным в жидкости ватным тампоном. При этом, по мнению патентообладателя, изобретение по оспариваемому патенту дает возможность получить более высокий результат по сравнению с прототипом, заключающийся в получении компактного портативного устройства для обработки раневых поверхностей в любых условиях, способного наносить дозированные порции лекарственного средства. По мнению патентообладателя, совокупность признаков оспариваемого патента содержит такие существенные признаки, как "оболочка емкости и пористый материал выполнены эластичными", и именно за счет эластичности используемых материалов, по его мнению, достигается положительный эффект – возможность дозирования лекарственного средства.

Таким образом, патентообладатель считает, что изобретение по оспариваемому патенту обладает новой совокупностью признаков, обеспечивающей получение положительного эффекта, заявленного в изобретении.

В отношении доводов, касающихся неработоспособности устройства по оспариваемому патенту из-за отсутствия конструктивных элементов для подачи внутрь флакона воздуха под давлением выше атмосферного, патентообладатель отмечает, что данные доводы носят декларативный характер и не подтверждены никакими источниками информации. По его мнению, для понимания принципа действия устройства по оспариваемому патенту надо применять не указанную в возражении теорию истечения жидкости через пористые материалы, а теорию капиллярности. Об

использовании капиллярного эффекта в заявленном устройстве, по мнению патентообладателя, упоминается на стр. 4 описания.

Патентообладатель считает, что процессы, происходящие в пористом стержне по оспариваемому изобретению, могут объясняться капиллярным эффектом, который, по его мнению, определяется согласно сведениям, полученным из Интернет <http://ru.wikipedia.org/wiki> 06/02/2009 [1] как: "физическое явление, заключающееся в способности жидкостей изменять свой уровень в узких каналах произвольной формы, пористых телах. Поднятие жидкости происходит в случаях смачивания каналов жидкостями".

Кроме того, патентообладатель указывает, что согласно сведениям, полученным из Интернет <http://dic.academic.ru> [2] : "жидкость, смачивающая поверхность соприкосновения с твердым телом, образует вогнутый мениск. Давление паров над вогнутым мениском ниже, чем над плоской поверхностью жидкости. Этим объясняется, например, капиллярное всасывание жидкости в пористые и волокнистые материалы, поднятие и опускание жидкости по тонким трубам." Таким образом, по мнению патентообладателя, упомянутые источники объясняют принцип работы оспариваемого устройства.

Патентообладатель отмечает, что количество выдавливаемой из устройства жидкости может быть существенно увеличено за счет сдавливания пальцами эластичных стенок емкости устройства по патенту, обеспечивая тем самым большую дозу лекарственного препарата за счет увеличения гидростатического давления внутри флакона, а после снятия внешнего давления внутри флакона образуется некоторое разрежение воздуха, что приведет к очищению части капилляров, через которые наружный воздух поступит во флакон, так же как и по микропорам вдоль внутренней поверхности горлышка емкости.

По мнению патентообладателя, смачивание пористого стержня осуществляется за счет капиллярности материала стержня. При использовании устройства наружный кончик стержня слегка прижимают к обрабатываемой поверхности, и порция жидкости из верхней части

капилляров изливается на нее. Чем сильнее прижим, тем большее количество лекарственного препарата выдавится из устройства. При последующих применениях устройства освободившаяся при первом использовании верхняя часть капилляров снова заполнится поднявшейся по капиллярам жидкостью из флакона, причем никакого дополнительного подпора воздуха для этого, по мнению патентообладателя, не требуется.

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

В соответствии со статьёй 5 Федерального закона по правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие (статья 5 указанного Федерального закона).

С учетом даты приоритета заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки охраноспособности запатентованного изобретения включает Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденное Советом Министром СССР 21.08.1973 № 584 с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями Совета Министров от 14.07.1976 №562 и от 28.12.1978 № 1078 (далее – Положение), и Инструкцию по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74), утвержденную Председателем Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 13.12.1973 с учетом изменений и дополнений, внесенных приказами Госкомизобретений от 10.04.1978 № 27, от 04.08.1979 № 87, от 20.10.1982 № 99 и постановлением от 17.03.1983 № 1(4) (далее – Инструкция) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 21 Положения изобретением признается новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект.

Не признаются изобретениями решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности ..., а также явно бесполезные.

В соответствии с пунктом 1.06 Инструкции положительный эффект – это новый, более высокий результат, который общество получает при использовании изобретения, по сравнению с тем результатом, который оно получает от объекта – прототипа (аналогичного предшественника устройства).

В соответствии с пунктом 1.09 Инструкции существенными признаками изобретения называются такие, каждый из которых, отдельно взятый, необходим, а все, вместе взятые, достаточны для того, чтобы отличить данный объект изобретения от всех других и характеризовать его в том качестве, которое проявляется в положительном эффекте.

В соответствии с пунктом 1.13. Инструкции устройство как объект изобретения – это новое, обладающее существенными отличиями и дающее при изготовлении и (или) использовании положительный эффект сооружение, изделие, являющееся конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в функционально – конструктивном единстве.

В соответствии с пунктом 1.11. Инструкции цель изобретения – это ожидаемый от использования изобретения положительный эффект.

Согласно пункту 5.06. цель, т.е. ожидаемый положительный эффект, должна быть выражена достаточно конкретно. Нельзя выражать цель общими словами, не отображающими причинно-следственной связи между ею и совокупностью признаков, в том числе и отличительными признаками, введенными в совокупность существенных признаков, характеризующих объект изобретения в целом.

Изобретению по оспариваемому патенту представлена охрана в объеме признаков, содержащихся в независимом пункте формулы, приведенной выше.

В качестве основания для оспаривания данного патента в возражении указано на несоответствие его критерию изобретения «положительный эффект».

В отношении вышеуказанного условия патентоспособности установлено следующее.

Доводы возражения сводятся к утверждению об отсутствии в описании к оспариваемому патенту доказательств получения положительного эффекта, а также о неработоспособности устройства по оспариваемому патенту.

В отношении доводов возражения, касающихся отсутствия в описании доказательств достижения положительного эффекта следует отметить, что согласно Инструкции: положительный эффект – это новый, более высокий результат, который общество получает при использовании изобретения, по сравнению с тем результатом, который оно получает от объекта – прототипа.

При этом, следует согласиться с доводами патентообладателя, что изобретение по оспариваемому патенту по сравнению с указанным в описании прототипом (широкоизвестный флакон для хранения лекарственных препаратов, представляющий собой пустотелую емкость с горлышком и герметизирующей пробкой) дает возможность получить более высокий результат, заключающийся в получении компактного портативного устройства для обработки раневых поверхностей в любых условиях, способного наносить дозированные порции лекарственного средства

При этом следует отметить, что в возражении отсутствует сведения о том, по отношению к какому прототипу по мнению лица, подавшего возражение не получен "положительный эффект".

Что касается доводов возражения о неработоспособности оспариваемого устройства из-за прекращения действия капиллярных сил в пористом стержне после первого прикосновения его с поверхностью в силу падения давления в полости, следует отметить, что данное утверждение неправомерно, поскольку капиллярное поднятие лекарственного препарата по стержню будет продолжаться и в условиях некоторого разрежения в резервуаре до тех пор, пока капиллярное давление, определяемое размером

капилляра, поверхностным натяжением и плотностью препарата, будет обеспечивать подъем препарата на всю длину пористого стержня. Кроме того, из-за возможности сдавливания корпуса эластичной емкости можно не только компенсировать падение давления в полости емкости, но и повысить давление по отношению к исходному его значению. Тем самым работоспособность устройства обеспечивается и в условиях разрежения внутри корпуса, сложившихся после расходования части лекарственного препарата в том случае, когда действие капиллярных сил является недостаточным.

Исходя из вышесказанного, приведенный в возражении вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту критерию изобретения "положительный эффект" нельзя признать обоснованным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.04.2008, патент СССР на изобретение № 1805980 оставить в силе.