

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «СОФТЛИФТ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 09.05.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2268752, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2268752 на изобретение "Хирургическая нить «ARTOS» для косметических операций" с приоритетом от 07.06.2002, выдан по заявке № 2004105165/15 на имя Суламанидзе Марлена Андреевича, Суламанидзе Георгия Марленовича (далее – патентообладатель).

Патент выдан со следующей формулой изобретения:

«1. Хирургическая нить (1) для косметических операций, выполненная из металлического, полимерного или биологического материала, содержащая последовательно расположенные по ее длине наклонные выступы-насечки, отличающаяся тем, что выступы-насечки (2) выполнены в виде

конусообразных заусенцев (3) с заостренными гибко упругими окончаниями (4), при этом заусенцы 3;5 расположены с одной или нескольких сторон по сечению нити (например, в шахматном порядке) с последовательным чередованием наклона заусенцев.

2. Хирургическая нить (1) для косметических операций по п.1, отличающаяся тем, что превышение (6) окончаний (4) выступов-насечек (2) над нитью составляет не менее ее диаметра, а интервал (7) между выступами - менее 2 диаметров нити.

3. Хирургическая нить (1) для косметических операций по п.1, отличающаяся тем, что выступы-насечки 2 нити выполнены с двух противоположных сторон, а направление их наклона также противоположно друг другу.

4. Хирургическая нить (1) для косметических операций по п.1, отличающаяся тем, что выступы-насечки выполнены с двух сторон с чередованием направлений их наклона.

5. Хирургическая нить (1) для косметических операций по п.1, отличающаяся тем, что выступы-насечки, выполненные с двух сторон, направлены противоположно друг другу от середины нити.

6. Хирургическая нить (1) для косметических операций по п.1, отличающаяся тем, что выступы-насечки нити выполнены в виде игл (9) с муфтами (10) для крепления их на нити с чередованием направлений наклона игл».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- патентный документ РФ № 2268752 (далее – оспариваемый патент);

- патентный документ РФ № 2139734 (далее – [1]);

- патентный документ US № 3123077 с переводом на рус. язык (далее – [2]);
- патентный документ US № 5342376 с переводом на рус. язык (далее – [3]).

Суть содержащихся в возражении доводов сводится к следующему.

Хирургическая нить по оспариваемому патенту явным образом для специалиста следует из патентных документов [1]-[3].

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который представил 08.07.2020 отзыв по мотивам возражения.

По мнению патентообладателя, из патентных документов [1]- [3] не известен признак «с последовательным чередованием наклона заусенцев».

В отзыве отмечено, что нить по оспариваемому патенту имеет заусенцы, которые отличаются от шипов по патентному документу [3] мягкостью и таким размером окончания насечек над нитью, которое должно составлять «не менее диаметра нити», а расстояние между насечками составляет «не более двух диаметров». При этом отличием также является то, что заусенец по оспариваемому изобретению выполнен «из тела самой нити посредством особого надреза», а зубцы «колючего соединения ткани», известного из патентного документа [3], выполнены «литьем под давлением».

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

С учетом даты международной подачи заявки (07.06.2002), правовая база для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений от 27.12.2000 и 30.12.2001 (далее – Патентный Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612, с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.1 Правил ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, проверка изобретательского уровня проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, и включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно подпункту 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 представлена правовая охрана в объеме признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, показал следующее.

В качестве назначения изобретения по оспариваемому патенту указана «хирургическая нить для косметических операций».

Из патентного документа [1] известна хирургическая нить (см. фиг. 2-5) для косметических операций, которая может быть изготовлена как из металла, так и из полимерного или биологического материала. Нить содержит последовательно расположенные по ее длине наклонные выступы - насечки, которые выполнены в виде конусообразных заусенцев с заостренными гибко упругими окончаниями (см. пункт 1 формулы, фиг. 2). При этом заусенцы расположены как с одной, так и с нескольких сторон нити по ее сечению (см. фиг. 2, поз. 3, 5, 8). При этом, на фиг. 2, иллюстрирующей известную из патентного документа [1] нить, видно, что заусенцы расположены в шахматном порядке (см. фиг. 2).

Известная из патентного документа [1] нить предназначена для использования в хирургических процедурах для закрывания хирургических и травматических ран, для закрывания кожи в операциях пластической хирургии (т.е. для косметических целей) и обеспечивает фиксацию и соединение тканей при ее введении в мягкие ткани.

Отличием нити по оспариваемому патенту от известной из патентного документа [1] нити является выполнение заусенцев «с последовательным чередованием наклона».

Технический результат от использования изобретения по оспариваемому патенту заключается в создании хирургической нити, которая за счет «направления и расположения насечек-выступов обеспечивает, при введении нити в мягкие ткани, фиксацию нити и, соответственно, мягких тканей», а также в обеспечении «прочности нити на разрыв» за счет наклонных вариантов выполнения выступов-насечек (заусенцев), показанных на фигуре 4 оспариваемого патента (см. стр. 3 описания).

Данные технические результаты от использования изобретения по оспариваемому патенту достигаются в ближайшем аналоге, известном из патентного документа [1].

В то же время, в патентном документе [3] (фиг. 4, стр. 6 перевода) раскрыто средство для соединения/сшивания тканей человека, выполненное с выступами на этом средстве в виде конусообразных заусенцев с заостренными окончаниями (см. фиг. 1, 4, 5, 6). При этом, согласно описанию патента [3] (см. стр. 6 перевода) на фиг. 4 показан вариант осуществления шовного средства, в котором «колючий соединитель ткани 22» (заусенец) имеет неоднородную двунаправленную конфигурацию, содержит «один или несколько зубцов 26 (заусенцев), обращенных в первом направлении, которые чередуются с одним или несколькими зубцами 27 (заусенцами), направленными во втором направлении». На фигуре 4 патентного документа [3] продемонстрировано именно такое чередование заусенцев, как оно охарактеризовано в формуле по оспариваемому патенту – «последовательное чередование наклона заусенцев».

То есть, из патентного документа [3] известны вышеупомянутые отличительные от наиболее близкого аналога по патентному документу [1] признаки, согласно которым заусенцы выполнены с «последовательным чередованием наклона».

При этом решением по патентному документу [3], как и решением по оспариваемому патенту, также обеспечивается достижение технического результата, заключающегося в фиксации и прочности нити на разрыв при ее введении в мягкие ткани за счет определенного расположения и чередования наклона заусенцев.

Таким образом, в возражении представлены доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Что касается признаков зависимых пунктов 2-5 формулы оспариваемого патента, то они также известны из патентного документа [3] (см. фиг. 3, 4, 5).

Признаки зависимого пункта [6] формулы оспариваемого патента, касающиеся выполнения выступов-насечек (заусенцев) с муфтами, известны из патентного документа [1] (см. фиг. 3).

Таким образом, из уровня техники известны признаки зависимых пунктов 2-6 формулы оспариваемого патента, в связи с чем, отсутствует целесообразность включения этих признаков в независимый пункт формулы оспариваемого патента с целью частичного сохранения последнего.

От патентообладателя поступила 24.09.2020 корреспонденция, содержащая просьбу о «назначении нового заседания по рассмотрению данного возражения в ином составе коллегии».

Суть содержащихся в данной корреспонденции доводов сводится к следующему: на заседании коллегии оценивались доводы только в отношении «одного из признаков изобретения», касающегося «расположения... в шахматном порядке»; на заседании коллегии не была дана оценка техническому результату, который, по мнению патентообладателя, направлен «на сохранение нити на разрыв»; на заседании коллегии не была дана оценка патентным документам [2], [3]; переводы патентных документов [2] и [3], приложенные к возражению, подписаны патентным поверенным без указания сведений «о его квалификации как переводчика».

Здесь необходимо отметить, что анализ доводов технического характера, которые по существу отражены в отзыве патентообладателя, приведен в настоящем заключении выше.

Что касается отсутствия на переводах иностранных источников сведений о квалификации переводчика, то это не является нарушением действующего на дату подачи возражения законодательства. Так, согласно пункту 2.2 Правил ППС, если возражение, заявление и прилагаемые к нему материалы представляются на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский

язык, подписанный лицом, подавшим возражение или заявление, или его патентным поверенным. При этом переводы, представленные с возражением, подписаны именно патентным поверенным.

В отношении недостаточного, по мнению патентообладателя, обсуждения на заседании коллегии тех или иных признаков, следует отметить, что члены коллегии вправе обсуждать и задавать вопросы, которые являются необходимыми для объективного рассмотрения всех доводов сторон.

Целесообразно обратить внимание на то, что в ходе заседания коллегии не возлагается обязанность давать оценку тем или иным признакам. Кроме того, такая оценка является преждевременной, поскольку вывод по результатам рассмотрения делается членами коллегии на закрытом совещании большинством голосов, после чего в зале заседания присутствующим зачитывается вслух резолютивная часть.

Так, согласно пункту 4.7 Правил ППС решение коллегии принимается по результатам закрытого совещания членов коллегии после завершения рассмотрения возражения или заявления по существу. Решение принимается коллегиально простым большинством голосов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.05.2020, патент Российской Федерации на изобретение № 2268752 признать недействительным полностью.