

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты 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 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 35533, поступившее 18.06.2012 от ООО «Леккер» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 35533 на группу полезных моделей «Устройство для хранения и выдачи препарата (варианты)» выдан по заявке № 2003132977/20 с приоритетом от 13.11.2003 на имя Автономной некоммерческой организации Саратовское конструкторское бюро тары и упаковки «Профипак» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Устройство для хранения и выдачи препарата, содержащее емкость с гибкой, деформируемой стенкой и жесткой горловиной, в которой установлена выдачная головка, отличающееся тем, что выдачная головка выполнена в виде стержня из пористого материала, установленного в горловине емкости с возможностью фиксации с ней, при этом часть стержня направлена в полость емкости, а часть стержня выступает из горловины емкости за его пределы наружу.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что, по крайней мере, одна часть стержня, контактирующая с емкостью в области горловины, до ее установки в емкость, может быть выполнена с максимальным линейным размером поперечного сечения, лежащим в пределах от L_1 до L_1+3S_1 , где L_1 - максимальный линейный размер поперечного сечения отверстия емкости в месте контакта емкости со

стержнем; S_1 - допуск на максимальный линейный размер поперечного сечения отверстия емкости в области контакта емкости со стержнем.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что между, по крайней мере, одной частью стержня, контактирующей с емкостью в области горловины емкости, и емкостью может быть размещен слой адгезива.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что, по крайней мере, на одной части стержня может быть выполнен, по крайней мере, один радиальный выступ, а на контактирующей с данной частью стержня поверхности емкости выполнен, по крайней мере, один радиальный паз.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что, по крайней мере, на одной части стержня выполнен, по крайней мере, один кольцевой выступ, а на контактирующей с данной частью стержня поверхности емкости выполнен, по крайней мере, один кольцевой паз.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что, максимальная площадь поперечного сечения части стержня, направленной в полость емкости, не более максимальной площади поперечного сечения горловины емкости.

7. Устройство для хранения и выдачи препарата, содержащее емкость с гибкой, деформируемой стенкой и жесткой горловиной, в которой установлена выдачная головка, отличающееся тем, что оно снабжено переходным элементом, установленным в горловине емкости, а выдачная головка выполнена в виде стержня из пористого материала, установленного в переходном элементе с возможностью фиксации с ним, при этом часть стержня направлена в полость емкости, а часть стержня выступает из емкости за ее пределы наружу.

8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что, по крайней мере, одна, контактирующая с переходным элементом, часть стержня до установки в переходной элемент может быть выполнена с максимальным линейным размером поперечного сечения, лежащим в пределах от L_2 до $L_2 + 3S_2$, где L_2 - максимальный линейный размер поперечного сечения переходного элемента в месте его контакта со стержнем; S_2 - допуск на максимальный линейный размер поперечного сечения переходного элемента в месте его контакта со стержнем.

9. Устройство по п.7, отличающееся тем, что между, по крайней мере, одной частью стержня, контактирующей с переходным элементом, и переходным элементом может быть размещен слой адгезива.

10. Устройство по п.7, отличающееся тем, что, по крайней мере, на одной части стержня может быть выполнен, по крайней мере, один радиальный выступ, а на контактирующей с данной частью стержня поверхности переходного элемента выполнен, по крайней мере, один радиальный паз.

11. Устройство по п.7, отличающееся тем, что, по крайней мере, на одной части стержня может быть выполнен, по крайней мере, один кольцевой выступ, а на контактирующей с данной частью стержня поверхности переходного элемента выполнен, по крайней мере, один кольцевой паз.

12. Устройство по п.7, отличающееся тем, что максимальная площадь поперечного сечения части стержня, направленной в полость емкости, не более максимальной площади поперечного сечения переходного элемента.

13. Устройство по п.7, отличающееся тем, что переходной элемент выполнен из полимерного материала, например, полиэтилена.

14. Устройство по п.7, отличающееся тем, что переходной элемент может быть выполнен с максимальным линейным размером поперечного сечения, лежащим в пределах от L_3 до $3S_3$, где L_3 - максимальный линейный размер поперечного сечения горловины емкости в месте контакта с переходным элементом; S_3 - допуск на максимальный линейный размер поперечного сечения горловины емкости в месте контакта с переходным элементом.

15. Устройство по п.7, отличающееся тем, что между, по крайней мере, одной частью переходного элемента и поверхностью горловины емкости в месте контакта с переходным элементом может быть размещен слой адгезива.

16. Устройство по п.7, отличающееся тем, что, по крайней мере, на одной части переходного элемента, контактирующей с горловиной емкости, может быть выполнен, по крайней мере, один радиальный выступ, а на контактирующей с данной частью переходного элемента поверхности горловины емкости выполнен, по крайней мере, один радиальный паз.

17. Устройство по п.7, отличающееся тем, что, по крайней мере, на одной части переходного элемента, контактирующей с горловиной емкости, может быть выполнен, по крайней мере, один кольцевой выступ, а на контактирующей с данной частью переходного элемента поверхности горловины емкости выполнен, по крайней мере, один кольцевой паз.

18. Устройство по п.7, отличающееся тем, что переходной элемент установлен в емкости по резьбе».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного вывода в возражении приведены следующие материалы:

- патент на изобретение RU 2162351, опубликован 27.01.2001 (далее – [1]);
- свидетельство на полезную модель RU 28617, опубликовано 10.04.2003 (далее – [2]).

В возражении указано, что до даты приоритета группы полезных моделей по оспариваемому патенту совокупность существенных признаков по независимому пункту 1 формулы была известна из патента [1], а совокупность существенных признаков по независимому пункту 7 формулы – из свидетельства [2]. При этом в возражении отмечено, что признак независимого пункта 7 формулы, характеризующий выполнение стенки емкости гибкой и деформируемой «специально не раскрыт» в описании полезной модели по свидетельству [2], но он присущ решению, взятому в качестве ближайшего аналога для полезной модели по указанному свидетельству, и поэтому «через ссылку на свой прототип» характеризует полезную модель по оспариваемому патенту. Кроме того, выполнение стенки емкости в решении по свидетельству [2] гибкой и деформируемой следует из указания в описании упомянутого свидетельства на изготовление емкости из пластмассы, которая является упруго-деформируемым материалом.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии палаты по патентным спорам (06.09.2012) поступил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выразил согласие с доводами возражения, в том, что полезная модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности из уровня техники решения по патенту [1].

В отношении независимого пункта 7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в отзыве патентообладателя выражено несогласие с доводами возражения в том, что данное решение не соответствует условию патентоспособности «новизна». По мнению патентообладателя устройство по свидетельству [2] в отличие от устройства по независимому пункту 7 формулы оспариваемого патента не характеризуется выполнением стенки емкости из гибкого деформируемого материала.

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

С учетом даты поступления заявки (13.11.2003) правовая база для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 83 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 г. № 1613, с изменениями от 08.07.1999, 13 ноября 2000г. (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее

существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил ПМ 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) Правил ПМ сущность полезной модели выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки могут быть отнесены к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам 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.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патента [1] известно устройство для хранения и выдачи препарата, содержащее емкость с гибкой, деформируемой стенкой и жесткой горловиной, в

которой установлена выдачная головка, выполненная в виде стержня из пористого материала, установленного в горловине емкости с возможностью фиксации с ней, при этом часть стержня направлена в полость емкости, а часть стержня выступает из горловины емкости за его пределы наружу (см. формула, абз. 1 в кол. 5, абз. 4 в кол. 7, абз. 3 в кол. 8 и фигура 1 графических материалов к патенту [1]).

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод о том, что устройство по патенту [1], является средством того же назначения, что и полезная модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, которому присущи все приведенные в упомянутом независимом пункте существенные признаки.

Таким образом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, а также с мнением патентообладателя в том, что полезная модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента не соответствует условию патентоспособности "новизна" (см. подпункт 3 пункта 2.1 Правил ПМ).

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по независимому пункту 7 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что устройство по свидетельству [2] характеризуется выполнением стенки его емкости именно гибкой и деформируемой.

В описании свидетельства [2] прямо не указывается на механические свойства, которыми должна обладать стенка емкости, но говорится о материале, из которого такая емкость может быть изготовлена – из пластмассы или стекла. При этом стенка емкости, выполненная достаточной толщины из определенных видов твердых пластмасс, а тем более из стекла, может быть жесткой и недеформируемой. Кроме того, из описания работы устройства по свидетельству [2] не следует, что при нанесении препарата стенка емкости подвергается деформации: «для нанесения препарата на обрабатываемую поверхность необходимо снять герметизирующий колпачек 5, перевернуть емкость 1 пористым наконечником 4 вниз. Препарат пропитывает пористый стержень 4 и можно приступить к обработке поверхности,

например, нанести на кожный покров очищающий лосьон, или йодистую сеточку» (см. абз. 1 на с. 6 описания к свидетельству [2]). Из вышесказанного можно сделать вывод, что для нормального функционирования устройства по свидетельству [2] стенка его емкости не должна быть обязательно гибкой и деформируемой, т.е. нельзя утверждать, что данный признак имманентно присущ указанному устройству.

Что касается довода возражения о присущности упомянутого выше признака прототипу устройства по свидетельству [2], то необходимо отметить, что вывод о несоответствии полезной модели условию патентоспособности «новизна» может быть получен только в том случае, если из уровня техники известно конкретное техническое решение, содержащее все существенные признаки независимого пункта формулы упомянутой полезной модели.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, подтверждающие известность из уровня техники средства, которому присущи все приведенные в независимом пункте 7 формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки.

На основании пункта 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам предложила патентообладателю внести изменения в формулу по оспариваемому патенту. От патентообладателя поступило ходатайство о корректировке упомянутой формулы путем исключения из нее непатентоспособного объекта.

Рассмотрев представленную патентообладателем уточненную редакцию формулы полезной модели и учитывая вышеизложенные обстоятельства, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 18.06.2012, патент Российской Федерации на полезную модель № 35533 признать недействительным частично и выдать новый патент с измененной формулой полезной модели, представленной патентообладателем на заседании коллегии палаты по патентным спорам 06.09.2012 в следующей редакции:

(21) 2003132977/20

(51)МПК

D65D47/18 (2006.01)

(57)

1. Устройство для хранения и выдачи препарата, содержащее емкость с гибкой, деформируемой стенкой и жесткой горловиной, в которой установлена выдачная головка, отличающееся тем, что оно снабжено переходным элементом, установленным в горловине емкости, а выдачная головка выполнена в виде стержня из пористого материала, установленного в переходном элементе с возможностью фиксации с ним, при этом часть стержня направлена в полость емкости, а часть стержня выступает из емкости за ее пределы наружу.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что, по крайней мере, одна, контактирующая с переходным элементом, часть стержня до установки в переходной элемент может быть выполнена с максимальным линейным размером поперечного сечения, лежащим в пределах от L_2 до L_2+3S_2 , где L_2 - максимальный линейный размер поперечного сечения переходного элемента в месте его контакта со стержнем; S_2 - допуск на максимальный линейный

размер поперечного сечения переходного элемента в месте его контакта со стержнем.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что между, по крайней мере, одной частью стержня, контактирующей с переходным элементом, и переходным элементом может быть размещен слой адгезива.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что, по крайней мере, на одной части стержня может быть выполнен, по крайней мере, один радиальный выступ, а на контактирующей с данной частью стержня поверхности переходного элемента выполнен, по крайней мере, один радиальный паз.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что, по крайней мере, на одной части стержня может быть выполнен, по крайней мере, один кольцевой выступ, а на контактирующей с данной частью стержня поверхности переходного элемента выполнен, по крайней мере, один кольцевой паз.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что максимальная площадь поперечного сечения части стержня, направленной в полость емкости, не более максимальной площади поперечного сечения переходного элемента.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что переходной элемент выполнен из полимерного материала, например, полиэтилена.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что переходной элемент может быть выполнен с максимальным линейным размером поперечного сечения, лежащим в пределах от L_3 до $3S_3$, где L_3 - максимальный линейный размер поперечного сечения горловины емкости в месте контакта с переходным элементом; S_3 - допуск на максимальный линейный размер поперечного сечения горловины емкости в месте контакта с переходным

элементом.

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что между, по крайней мере, одной частью переходного элемента и поверхностью горловины емкости в месте контакта с переходным элементом может быть размещен слой адгезива.

10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что, по крайней мере, на одной части переходного элемента, контактирующей с горловиной емкости, может быть выполнен, по крайней мере, один радиальный выступ, а на контактирующей с данной частью переходного элемента поверхности горловины емкости выполнен, по крайней мере, один радиальный паз.

11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что, по крайней мере, на одной части переходного элемента, контактирующей с горловиной емкости, может быть выполнен, по крайней мере, один кольцевой выступ, а на контактирующей с данной частью переходного элемента поверхности горловины емкости выполнен, по крайней мере, один кольцевой паз.

12. Устройство по п.1, отличающееся тем, что переходной элемент установлен в емкости по резьбе.