

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 (далее – ГК РФ) в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 от 03.09.2008, поданное Акционерной компанией "Фрей Медикал Технолоджиз АГ", Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №67860, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №67860 выдан по заявке №2007124319/22 с приоритетом от 28.06.2007 на имя Яккар В.Г. (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

" 1. Игла для иглорефлексотерапии, состоящая из стержня с надетым на него фиксатором, отличающаяся тем, что стержень выполнен дугообразным и обоюдоострым, а фиксаторы надеты на оба его конца.

2. Игла по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит, по меньшей мере, одну съёмную насадку для стимуляции акупунктурной точки, расположенную между фиксаторами.

3. Игла по п.1 или 2, отличающаяся тем, что фиксаторы выполнены съёмными".

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 1 статьи 1398 ГК РФ было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость".

Этот вывод мотивирован тем, что в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту отсутствует существенный признак

(выполнение фиксаторов съемными), влияющий на возможность реализации назначения описанного в данном пункте устройства как иглы для иглорефлексотерапии. Кроме того, в возражении отмечено, что защищенную иглу практически невозможно использовать для проведения иглорефлексотерапии, т.к. ряд признаков, содержащихся в формуле изобретения по оспариваемому патенту не только не позволяют достичь указанных в описании к оспариваемому патенту технических результатов, но и напротив, делают иглу по оспариваемому патенту травмоопасной для пациента и врача при установке и некомфортной для пациента при ношении. В подтверждение данного мнения лицом, подавшим возражение, представлены следующие источники информации: "Новый политехнический словарь" под ред. Ишлинского А.Ю., Москва, Большая российская энциклопедия, 2003, с.105 [1], патент Российской Федерации на изобретение №2286133 [2], Гордон Д. "Конструкции или почему не ломаются вещи", Москва, Мир, 1980, с. 287-288 [3], "Справочник авиационного техника", Военное издательство министерства обороны ССР, Москва, 1964, с. 154, 156-159 [4], Песиков Я.С., Рыбалко С.Я. "Атлас клинической аурикулотерапии", с. 14-15 [5].

Правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, в котором отметил, что полезная модель по оспариваемому патенту в объеме признаков независимого пункта формулы соответствует условию охраноспособности "промышленная применимость", т.к. "в общем случае выполнения иглы один фиксатор может устанавливаться жестко (не съемно), а другой с возможностью его снятия". При этом по мнению правообладателя в описании к оспариваемому патенту обосновано влияние признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту на технические результаты, в частности оговорено: "выполнение стержня иглы дугообразно изогнутым, со съемными фиксаторами на обоих концах, по сравнению с существующим на сегодняшний день прямыми конструкциями стержня существенно снижает риск перелома иглы за счет повышенной гибкости ее

стержня, снижая, помимо прочего, растяжение кожи в месте установки иглы, предупреждая, тем самым, вероятность ее отторжения и минимизируя травмирование мягких тканей, через которые игла проходит в момент установки. Выполнение концов стрежня обоюдоострыми позволяет производить установку фиксаторов на оба его конца, исключая, тем самым, необходимость жесткого соединения стержня с головкой и, следовательно, снижая вероятность перелома стержня в указанном месте". Кроме того, в возражении отмечено, что "в медицинской практике общеизвестно, что использование дугообразной иглы при проколе тканей в случае, когда требуется введение иглы в поверхность тела с последующим выведением ее на поверхность, является наиболее травмобезопасной".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, правовая база для оценки ее охраноспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 - ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), 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) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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

промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту 2 пункта 2.1 Правил ПМ, полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели). В описании, содержащемся в заявке, должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Описание, содержащееся в заявке должно подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

Согласно подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ, сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.4 Правил ПМ независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.5 Правил ПМ зависимый пункт

формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, при рассмотрении возражения против выдачи патента на полезную модель 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 недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы полезной модели, которые предусмотрены Правилами ПМ, действующими на дату подачи заявки.

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

Проверка соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию охраноспособности "промышленная применимость" показала следующее.

В качестве назначения полезной модели по оспариваемому патенту указано – игла для рефлексотерапии.

В независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту указано, что игла представляет собой дугообразный обоюдоострый стержень с фиксаторами, надетыми на оба конца указанного стержня (т.е. фиксаторы изначально находятся на концах стержня).

При этом в указанном независимом пункте формулы отсутствует признак, касающийся выполнения фиксаторов съемными (данный признак указан в зависимом пункте 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. согласно процитированному выше подпункту 1 пункта 3.3.2.5 Правил ПМ, характеризуют лишь частный случай выполнения или использования устройства по независимому пункту формулы).

Однако если фиксаторы изначально установлены на концах обоюдоострого стержня без возможности съема, указанный стержень не может выполнять функции иглы.

Данный вывод подтверждается отсутствием в описании к заявке, по которой выдан оспариваемый патент, и соответственно, в описании к оспариваемому патенту, информации, касающийся возможности использования обоюдоострого стержня с надетыми на оба его конца фиксаторами в качестве иглы для прокола акупунктурных точек, т.к. у стержня нет свободного конца для введения иглы (в описании указано, что хотя бы один из фиксаторов надевается на стержень после осуществления прокола).

При этом упоминание в отзыве правообладателя о том, что "в общем случае выполнения иглы" один фиксатор устанавливается на конец иглы жестко (без возможности снятия), а другой на противоположный конец иглы - с возможностью снятия, не опровергает приведенных выше доводов, т.к. игла как изделие должна характеризоваться совокупностью существенных признаков, отраженных в независимом пункте формулы, а признаки, описывающие "общий случай выполнения иглы" - находиться в ограничительной части формулы.

Таким образом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение о том, что полезная модель по независимому пункту формулы не удовлетворяет условию охраноспособности "промышленная применимость" (согласно требованиям процитированного выше подпункта 2 пункта 2.1 Правил ПМ реализация назначения должна обеспечиваться в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы).

Что касается зависимого пункта 2 формулы полезной модели, то она также не удовлетворяет условию "промышленная применимость", т.к. в данном пункте отсутствует признак выполнения хотя бы одного из фиксаторов съемным (см. приведенные выше доводы).

При этом признак выполнения фиксаторов съемными содержится в

зависимом пункте 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Однако, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что даже в случае внесения в независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту признака выполнения фиксаторов съемными (процитированный выше пункт 4.9 Правил ППС), данное изменение не приведет к признанию данной формулы соответствующей требованиям Правил ПМ, т.к. независимый пункт формулы не будет выражать сущность полезной модели.

Так, в описании к оспариваемому патенту отмечено, что "полезная модель относится к медицинским приспособлениям, преимущественно используемым для воздействия на рефлекторные точки в области ушной раковины".

В указанном описании также оговаривается, что конструкция раскрытой в нем иглы позволяет снизить вероятность перелома стержня иглы при установке и ношении, вызванного "грубым введением иглы или напряжением мышц в области пунктируемой точки, при этом перелом чаще всего происходит в области основания иглы, в области перехода стержня в головку" и указывается: "технический результат ... состоит в общем снижении риска травмоопасности при установке и ношении иглы, в повышении комфорта при ее ношении путем уменьшения болевых и иных подобных неприятных ощущений, а также эффективности воздействия на акупунктурные точки".

При этом в указанном описании отсутствуют какие-либо аргументы и доводы, позволяющие судить о правомерности приведенных выше утверждений, касающихся как недостатков наиболее близкого аналога, так и возможности достижения оговоренных технических результатов (в частности, в описании к оспариваемому патенту не содержится сведений о поведении дугообразной иглы при ее грубом введении или напряжении мышц в области пунктируемой точки).

В представленном правообладателем отзыве также не содержится отмеченных выше аргументов, а лишь подчеркивается, что дугообразная игла

имеет большую гибкость, чем прямая, а возможность обеспечения повышения травмобезопасности изогнутых игл для иглорефлексотерапии подтверждается общеизвестностью факта травмобезопасности хирургических игл.

Однако, в возражении содержатся убедительные обоснования того, что повышение гибкости стержня (т.е. возможности сохранять устойчивость при продольном изгибе) за счет выполнения его дугообразным не приведет к возникновению каких-либо преимуществ при использовании его в качестве иглы для иглорефлексотерапии по сравнению с прямым стержнем (см. источники информации [3] и [4]). Так, наличие кривизны у стержня иглы в общем случае ее применения в иглорефлексотерапии при приложении усилия, действующего в продольном направлении (что имеет место при введении иглы) приводит к уменьшению устойчивости стержня при продольном изгибе, и, следовательно, к возрастанию возможности сильной деформации стержня. Высокая степень деформации дугообразного стержня иглы может привести к поломке иглы или затруднить процесс ее введения, особенно при ее грубом введении или напряжении мышц в области пунктируемой точки.

Обеспечение травмобезопасности при использовании дугообразных игл в хирургии не свидетельствует о получении того же результата в иглорефлексотерапии, т.к. материал и диаметр дугообразных хирургических игл отличен от материала и диаметра игл для иглорефлексотерапии, хирургические иглы не предназначены для ношения в течении определенного времени и используются для зашивания швов в теле пациента путем введения данных игл в тело с последующим выведением ее с другой стороны разреза.

При ношении иглы в случае воздействия на ее выступающие концы с фиксаторами случайных внешних усилий, дугообразная игла травмирует ухо пациента ввиду невозможности ее разворота в ухе (диаметр иглы совпадает с диаметром образованного при проколе дугообразного канала).

Что касается возможности предотвращения растяжения кожи в месте прокола кожи иглой, то она определяется лишь способом прокола кожи, в

частности, углом ввода иглы (прямую иглу можно вводить под острым углом к поверхности кожи, а дугообразную так, что острие при проколе будет перпендикулярно поверхности кожи).

Кроме того, следует отметить, что игла для иглорефлексотерапии по патенту [2], указанная в качестве наиболее близкого аналога в материалах оспариваемого патента, содержит на одном конце съемный фиксатор, а на другом – съемную головку (головка также выполняет функцию фиксации стержня иглы в ухе), т.е. может вводиться в ухо при снятых фиксаторах.

Выполнение стержня обоюдоострым (в случае его ввода без фиксаторов) может привести к травмированию рук врача. При этом приведенный в отзыве правообладателя довод о том, что именно выполнение обоих концов заостренными позволяет надеть на каждый из них фиксатор нельзя признать обоснованным, т.к. фиксатор может быть надет и на тупой конец стержня (конструкция фиксатора в формуле и описании к оспариваемому патенту не оговорена).

Таким образом, можно констатировать, что приведенная в пунктах 1-3 формулы совокупность признаков полезной модели по оспариваемому патенту не обеспечивает возможность достижения технических результатов, указанных в данном патенте, а, следовательно, согласно процитированному выше подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ, не выражает сущность полезной модели как технического решения (см. процитированный выше подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ).

В ходе заседания коллегии представители правообладателя пояснили, что описанная в оспариваемом патенте игла позволит обеспечить возможность получения некоторых преимуществ по сравнению с прямой иглой лишь в случае ее использования для ввода-вывода на одну и ту же поверхность.

Однако, данный существенный признак, характеризующий назначение, отражаемое в родовом понятии, не указан в материалах оспариваемого патента и не является очевидным (патентообладателем не представлено источника информации, в котором бы оговаривалось, что понятие

иглорефлексотерапии однозначно подразумевает именно прокалывание поверхности с выведением иглы на ту же поверхность).

При этом в книге [5] отмечено, что "ушная раковина, особенно ее передняя поверхность ..., является средоточием большого числа точек акупунктуры", т.е. указанные точки лежат на обеих поверхностях уха и упоминание в описании возможности воздействия "на акупунктурные точки" не несет какой-либо информации о специфике использования иглы при иглорефлексотерапии (с помощью прямой иглы можно проткнуть одновременно две акупунктурные точки, лежащие на разных поверхностях уха для повышения эффективности воздействия).

Таким образом, возражение содержит основания для признания полезной модели по оспариваемому патенту несоответствующей условию охраноспособности "промышленная применимость".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.09.2008, признать патент Российской Федерации на полезную модель №67860 недействительным полностью.