

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (РФ), введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ЛЕККЕР» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 09.04.2009, против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель №24099, при этом установлено следующее.

Свидетельство на полезную модель №24099 «Устройство для хранения и нанесения препарата» выдано по заявке №2002109636/22 с приоритетом от 10.04.2002 на имя Автономной некоммерческой организации Саратовское конструкторское бюро тары и упаковки «Профипак» (далее - патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Устройство для хранения и нанесения препаратов, содержащее полый корпус, накопитель препарата с рабочим наконечником и защитный колпачок, при этом накопитель препарата размещен в полости корпуса, а рабочий наконечник выступает за его пределы, отличающееся тем, что в устройстве выполнен, по крайней мере, один канал, соединяющий пространство полости корпуса с внешней средой.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что канал расположен в корпусе со стороны поверхности, контактирующей с рабочими наконечником.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что канал расположен в корпусе и одной стороной выходит на поверхность корпуса, закрываемую защитным колпачком, а другой - во внутреннее пространство полости корпуса.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что канал расположен на рабочем наконечнике, при этом одна его часть выступает за пределы корпуса, а другая выходит во внутреннее пространство полости корпуса».

Против выдачи данного свидетельства в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому свидетельству условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В возражении отмечено, что полезная модель по оспариваемому свидетельству известна из патентного документа РФ №2162351, опубл. 27.01.2001 (далее - [1]). Также, по мнению лица, подавшего возражение, из уровня техники известны ставшие общедоступными сведения о применении на территории Российской Федерации изделий медицинского назначения «Леккер-Йод» и «Леккер-Бз», представляющих собой устройства с твердыми пористыми стержнями для хранения и нанесения жидких лекарственных препаратов. В возражении указано, что упомянутые изделия «Леккер-Йод» и «Леккер-Бз» содержат все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству, включая характеристику назначения. К возражению приложена копия лицензии №42/2001-0447 от 04.07.2001 на производство и реализацию изделий медицинского назначения «Леккер-Бз» и «Леккер-Йод» (далее-[3]), при этом данные изделия изготовлены в соответствии с техническими условиями ТУ 9464-001-5491689-01 (далее-[2]). Реализация упомянутых изделий, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждается комплектом накладных за 2001 год (далее-[4]).

Также в возражении указано, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству известны из общедоступных технических условий [2], которые «введены в действие с 25.05.2001». Лицо, подавшее возражение, указывает, что технические условия [2] стали общедоступными, поскольку были разосланы для информирования и хранения в ряд

организаций:

- ЗАО «ВНИИМП-ВИТА», г. Москва;
- ВНИИ медицинской техники, г. Москва;
- Клинический центр передовых медицинских технологий – Больница №31, г. Санкт-Петербург;
- Комитет по новой медицинской технике Минздрава РФ, г. Москва;
- Главный клинический госпиталь им. Бурденко, г. Москва;
- Московская медицинская академия им. Сеченова, г. Москва;
- Департамент по контролю качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и изделий Минздрава РФ, г. Москва;
- Центр сертификации медицинских изделий из полимерных материалов, г. Москва.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, полезная модель по оспариваемому свидетельству не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость». В возражении указано, что «ни в формуле полезной модели, ни в ее описании нет упоминания о наличии в устройстве отверстия в корпусе... с помощью которого рабочий наконечник устанавливается так, что один его конец выступает за пределы корпуса, а другой контактирует с накопителем». Выполнение «каналов в корпусе с выходом одной их стороны на поверхность корпуса, закрываемую защитным колпачком, а другой – во внутреннее пространство полости корпуса в соответствии с п. 3 формулы... делает устройство неработоспособным, так как при любом переворачивании устройства доньшком вверх, например, при транспортировке или при эксплуатации...» препарат будет вытекать из устройства. На основании этого лицо, подавшее возражение, делает вывод, что в описании оспариваемого свидетельства не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле, а также не реализуется указанное заявителем назначение.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен

в адрес патентообладателя.

Патентообладатель представил отзыв по мотивам возражения, в котором приведен сопоставительный анализ, представленный в виде сопоставительной таблицы, признаков устройства по оспариваемому свидетельству и признаков устройства, известного из патентного документа [1]. В отзыве проведено подробное сравнение признаков упомянутых устройств, на основании которого патентообладатель делает вывод о том, что устройство по оспариваемому свидетельству и устройство, известное из патентного документа [1] неидентичны, поскольку «имеют разное конструктивное выполнение функциональное назначение такого выполнения различное и приводит к получению иного технического результата». В отношении технических условий [2] патентообладатель отмечает, что лицом, подавшим возражение, не представлены сведения, подтверждающие общедоступность технических условий [2], причем на титульном листе отсутствует штамп уполномоченного органа, в котором данные технические условия должны быть зарегистрированы. По мнению патентообладателя, «адресная рассылка» технических условий [2] в организации, упомянутые в возражении, не является подтверждением общедоступности технических условий [2]. Кроме того, в отзыве указано, что факт рассылки технических условия в эти организации опровергается ответами из данных организаций. Также патентообладатель отмечает, что «товарно-денежные документы не признаются документами, из которых можно сделать однозначный вывод о конструкции реализуемого изделия», чертеж ЛККР 010000003 не содержит даты утверждения, литеры, а название изделия по этому чертежу «Крышка» не соответствует названию изделия под таким номером в таблице 1 технических условий [2]. В накладных [4] указано наименование изделия – «Изд. Мед. назначения Леккер-Йод» и «Леккер-Бз», не совпадающее с наименованием, приведенным в технических условиях [2] – «Устройство полимерное с твердым пористым стержнем для хранения и нанесения спиртовых

растворов бриллиантового зеленого («Леккер-БЗ») и йода («Леккер-Йод»)). Это, по мнению патентообладателя, ставит под сомнение то обстоятельство, что данные документы относятся к одному и тому же изделию. Относительно несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» патентообладатель указывает, что для «пояснения сущности технического решения существуют... чертежи, где однозначно дано изображение того», как согласно формуле и описанию рабочий наконечник, контактирующий с накопителем препарата, «выступает» за пределы корпуса. При этом в устройстве для хранения и нанесения препарата по оспариваемому свидетельству вся жидкость находится в пористом накопителе, т.е. в связанном капиллярными силами состоянии, что не позволяет ей вытекать из корпуса устройства.

К отзыву патентообладателя приложены следующие материалы:

- письмо Руководителю Департамента по контролю качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и изделий Минздрава РФ от АНО СКБТ и У «Профипак» (далее-[5]);

- письмо Руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии г-ну Г.И. Элькину от АНО СКБТ и У «Профипак» (далее-[6]);

- письмо Ректору Московской Медицинской Академии им. И.М. Сеченова г-ну М.А. Пальцеву от АНО СКБТ и У «Профипак» (далее-[7]);

- письмо Начальнику Главного военного клинического госпиталя «им. академика Н.Н. Бурденко» И.Б. Максимову от АНО СКБТ и У «Профипак» (далее-[8]);

- письмо Руководителю ВНИИ Медицинской техники г-ну Б.И. Леонову от АНО СКБТ и У «Профипак» (далее-[9]);

- письмо Директору Больницы №31 г-ну А.Ю. Рывкину от АНО СКБТ и У «Профипак» (далее-[10]);

- письмо Директору АНО СКБТ и У «Профипак» от Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники (далее-[11]);

- письмо Директору АНО СКБТ и У «Профипак» от Городской клинической больницы №31 (далее-[11]);

- письмо Директору АНО СКБТ и У «Профипак» от ФГУП «Стандартинформ» (далее-[12]);

- письмо Директору АНО СКБТ и У «Профипак» от ФГУ Главного военного технического госпиталя «им. академика Н.Н. Бурденко» (далее-[13]);

- письмо Директору АНО СКБТ и У «Профипак» от Минздравсоцразвития России (далее-[14]);

- отзыв ООО «ЛЕККЕР» на исковые требования ЗАО СЗМУ «Медупак», АНО СКБТ и У «Профипак», ООО «Самарамедпром» (далее-[15]);

- решение Палаты по патентным спорам касается заявки №2002102668/20 (далее-[16]);

- экспертное заключение пат. пов. И.И. Романовой (далее -[17]);

- патентная экспертиза №210-09 (далее -[18]);

- товароведческая экспертиза №183-08 (далее-[19]);

- интернет распечатка <http://www.redlinemedia.ru/news.php?id=24700> (далее-[20]);

- интернет распечатка <http://www.relight.ru/index-еа=1&ln=1&chp=showpage&parent=140&num=91> (далее-[21]);

- статья «Зеленая, но не зеленка» от 17 апреля 2009 года (далее-[22]).

Кроме того, в палату по патентным спорам 21.10.2009 поступила корреспонденция от патентообладателя, в которой указано, что возражение ООО «ЛЕККЕР» против выдачи патента РФ на полезную модель №70134 принято к рассмотрению необоснованно, т.к. данное возражение подписано пат. пов. М.В. Колпаковой, полномочия которой не подтверждены. В то

время как согласно Правилам ППС возражение от имени юридического лица подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием его должности, подпись скрепляется печатью юридического лица.

На заседании коллегии представителями патентообладателя было также представлено дополнение к отзыву на возражение, в котором отмечено, что ООО «ЛЕККЕР» в 2001-2003 г.г. не являлось «изготовителем как пустых, не заполненных и не соединенных между собой пластмассовых деталей, так и лекарственных средств в этой упаковке». По мнению патентообладателя, «маркировка на каких-либо изделиях, сделанная, якобы производителем ООО «ЛЕККЕР», не является маркировкой... т.е. является недостоверной». Также на заседании коллегии представителями патентообладателя были представлены следующие материалы:

- товароведческая экспертиза №208-09 (далее-[23]);
- приложение 2 к патентной экспертизе №210-09 от 17.02.2009 (далее-[24]);
- паспорт № серии 030801 на Устройство полимерное с твердым стержнем для хранения и нанесения спиртовых растворов бриллиантового зеленого и йода ЛЕККЕР-Бз (далее-[25]);
- протокол анализа №3443 от 24.07.2001 (далее-[26]);
- Сертификат соответствия №78-258833 от 25.07.2001 (далее-[27]);
- аналитический паспорт №239 (далее-[28]).

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии был представлен приказ №38 от 11.05.2001 ООО «ЛЕККЕР» (далее-[29]).

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

С учетом даты подачи заявки на полезную модель, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки охраноспособности полезной

модели включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3517-I, с изменениями от 27 декабря 2000 г. и от 30 декабря 2001 г. (далее Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 17.04.1998 №83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613, с изменениями и дополнениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ПМ), и Правила ППС

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезной модели предоставляется правовая охрана, 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. В уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту (1) пункта 3.3.1 Правил ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой свидетельством.

В соответствии с пунктом 18.3 Правил ПМ, при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является

- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы;

- для сведений, о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Согласно подпункту (2) пункта 16.9 Правил ПМ охраняемая свидетельством полезная модель считается соответствующей условию «новизны», 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. Охраняемая свидетельством полезная модель считается соответствующей условию "промышленной применимости", если выполняются следующие условия:

- в заявке, на основании которой свидетельство выдано, указано конкретное назначение полезной модели как средства производства или предмета потребления либо их составных частей, или это назначение прямо следует, из названия полезной модели или из формулы полезной модели;

- при выполнении полезной модели в соответствии с каждым пунктом формулы действительно реализуется указанное назначение;

- имеются известные на дату приоритета или описанные в заявке (а при установлении более раннего приоритета, чем дата поступления заявки - как в заявке так и в материалах, на основании которых установлен приоритет) средства и методы, позволяющие осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в любом из пунктов формулы.

Согласно пункту 2.2 Правил ППС возражение подписывается лицом (лицами) его подавшим (подавшими), или его представителем; от имени юридического лица возражение подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с

указанием его должности, подпись скрепляется печатью юридического лица.

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

В отношении доводов, касающихся необоснованности принятия возражения к рассмотрению, необходимо отметить следующее.

В соответствии с процитированным выше пунктом 2.2 Правил ППС, возражение подписывается лицом, его подавшим, или его представителем. В данном случае возражение подписано М.В. Колпаковой, которая является представителем лица, подавшего возражение ООО «ЛЕККЕР», согласно приложенной к возражению доверенности, оформленной в установленном порядке.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначением полезной модели по оспариваемому свидетельству является устройство для хранения и нанесения препаратов. Указанное назначение - хранение и нанесение препаратов, реализуется, согласно формуле, благодаря размещенному в корпусе устройства накопителю препарата и рабочего наконечника. Средства и методы для осуществления полезной модели по оспариваемому свидетельству приведены в описании и представлены на поясняющих чертежах 1-5 к оспариваемому свидетельству. Данные материалы позволяют сделать вывод том, что рабочий наконечник 3, выполненный в виде стержня из материала, обладающего капиллярными свойствами, одним концом контактирует с накопителем препарата 2, выполненным из пористого материала, а другим концом выступает за пределы корпуса 1 через отверстие в верхней части корпуса 1. При этом мнение заявителя, касающееся возможности вытекания препарата из корпуса при любом переворачивании устройства доньшком вверх через канал,

расположенный в соответствии с пунктом 3 формулы полезной модели, не соответствует действительности. Согласно описанию к полезной модели по оспариваемому свидетельству, препарат содержится не в корпусе, а в накопителе, выполненном из пористого материала.

Таким образом, возражение не содержит доводов, обосновывающих несоответствие полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому свидетельству условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Формула полезной модели по оспариваемому патенту составлена в самом общем виде без раскрытия конструктивных особенностей устройства. При этом объем правовой охраны, предоставляемый патентом, определяется формулой полезной модели (см. процитированный выше подпункт (1) пункта 3.3.1 Правил ПМ).

Из патентного документа [1] известно устройство, позволяющее хранить и наносить препарат, содержащее полый корпус (корпус с головной частью), накопитель препарата с рабочим наконечником (емкость, заполненную препаратом с пробкой-стержнем) и защитный элемент (герметизирующий колпачок), при этом накопитель препарата размещен в полости корпуса, в устройстве выполнены каналы (насечки), соединяющие пространство полости корпуса с внешней средой.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что техническому решению, известному из патентного документа [1], присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту существенные признаки, включая характеристику назначения.

Таким образом, возражение содержит доводы, обосновывающие несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию

патентоспособности «новизна».

При этом в свете вышеуказанного, анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, и патентообладателем, относящихся к сведениям о технических средствах, ставших известными в результате открытого использования на территории Российской Федерации, не проводился.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.04.2009, свидетельство Российской Федерации на полезную модель №24099 признать недействительным полностью.