

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.03.2012 от компании «Пиджон Корпорэйшн», Япония (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2205039, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение № 2205039 выдан по заявке № 98118290/14 на имя Бусела Олега Ильича (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой изобретения:

«Устройство для диагностики, лечения, профилактики, дренирования и/или введения препаратов, содержащее наконечник, отличающееся тем, что оно имеет баллончик с выполненными в нем отверстиями для связи его с приспособлением для герметичного присоединения ко рту и наконечником для герметичного присоединения к носу или наружному слуховому проходу, при этом приспособление для герметичного присоединения ко рту выполнено в виде эластичной трубки, один конец которой выполнен с возможностью присоединения

его к баллончику, а другой ко рту».

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

К возражению приложены следующие материалы:

- заявка JP – U- 51- 035266 с переводом на русский язык (далее - [1]);
- патент РФ № 205573 (далее-[2]);
- Словарь иностранных слов под редакцией И.В.Лехина и проф. Н.Ф. Петрова. Государственное издательство иностранных и национальных словарей. М., 1954, стр. 78, 246 (далее-[3]);
- Советский Энциклопедический словарь под редакцией А.М. Прохорова. Советская энциклопедия. М., 1990, стр. 391 (далее-[4]);
- А.П. Горкин. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия. М., Росмэн. (взято из Интернет <http://dik.academic.ru/dic.nsf/dic-biology/>) (далее- [5]);

В возражении отмечено, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку оно с очевидностью для специалиста в данной области вытекает из сведений, содержащихся в источниках информации [1] - [5].

По мнению лица, подавшего возражение, в качестве ближайшего аналога может быть рассмотрено устройство для отсасывания выделений из носа, известное из заявки [1]. Признак, отличающий изобретение по оспариваемому патенту от известного из заявки [1] технического решения - «эластичный» применительно к трубке, не является существенным для достижения указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата. При этом наличие эластичной трубки для медицинских

устройств известно из патента [2].

На основании изложенных в возражении доводов, лицо, подавшее возражение, просит признать патент Российской Федерации на изобретение № 2205039 недействительным полностью.

В адрес патентообладателя было направлено уведомление с приложением экземпляра возражения согласно пункту 3.1 Правил ППС.

Патентообладатель до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам представил отзыв по мотивам возражения, где отметил, что, по его мнению, изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Суть изложенных в отзыве доводов сводится к следующему:

- изобретение по оспариваемому патенту отличается от известного из патентного документа [1] технического решения назначением, а именно «самостоятельным проведением процедур пациентом», с возможностью обеспечения «индивидуального контроля за величиной, длительностью и др. воздействия давления на очаг и возможность пользования физиологическими механизмами, способствующими проведению процедур»;

- в описании известной из патентного документа [1] конструкции отсутствуют сведения о герметичном, плотном вставлении насадки в нос ребенка, то есть признак, касающийся «приспособления для герметичного присоединения к носу или к наружному слуховому проход» не известен из данного патента [1];

- известная из патентного документа [1] конструкция предназначена для отсасывания слизи, вытекающей из носа ребенка, то есть, для «здорового ребенка, для гигиенических целей. для ребенка, который не умеет сморкаться», в то время как изобретение по оспариваемому патенту предназначено «для дренирования и/или введения

препаратов больному человеку».

Патентообладатель обращает внимание на то, что в конструкции по оспариваемому патенту «герметичное соединение приспособления для герметичного присоединения к носу или наружному слуховому проходу» необходимо для создания давления в полости носа или в наружном слуховом проходе.

По мнению патентообладателя, из патентного документа [1] не известны следующие отличительные признаки: диагностика, лечение, профилактика (при введении препаратов); введение препаратов; наконечник; баллончик (использование его для препарата); приспособление для герметичного присоединения к носу или наружному слуховому проходу, приспособление для герметичного присоединения к носу или наружному слуховому проходу.

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

С учетом даты подачи заявки (08.10.1998), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки охраноспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации № 3517-1 от 23.09.1992 (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента № 82 от 17.04.1998, зарегистрированными в Минюсте РФ 22.09.1998, № 1612 (далее - Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 1 статьи 29 Закона патент в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной

собственности условиям патентоспособности.

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

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.3 Правил ИЗ 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается 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.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил ИЗ 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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении может быть признанным недействительным частично.

Изобретению по оспариваемому патенту представлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле изобретения.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Формула изобретения по независимому пункту 1 формулы содержит ряд альтернативных совокупностей признаков.

Так, согласно формуле изобретения по оспариваемому патенту, устройство предназначено для диагностики, лечения, профилактики, дренирования и/или введения препаратов...».

При этом из заявки [1] известно устройство (аспиратор) для сбора выделений из носа. Здесь следует отметить, что, исходя из сведений, содержащихся в словаре [3], аспиратор – это прибор для отсасывания жидкости (гноя) из полостей тела. При этом аспирация, как процесс, представляет собой выкачивание жидкости или воздуха, скопившихся в результате заболевания. Дренированием является выведение из какой-

либо полости тела жидкости (например, гноя, крови) (см. стр. 78, 246). Кроме того, согласно словарю [4] диагностика - это учение о методах и принципах распространения болезней и постановки диагноза, т. е процесс постановки диагноза. При этом общеизвестно, что дренирование или откачивание скопившейся жидкости, например, из носовых пазух, способствует как профилактике различных отоларингических заболеваний (насморк, ринит, отит и т. д.), так и их лечению. Таким образом, из заявки [1] известно средство с теми же назначениями (кроме введения), что и средство по независимому пункту формулы оспариваемого патента. То есть, известный из заявки [1] аспиратор позволяет проводить те же самые процедуры, которые указаны в качестве назначения (кроме введения препарата) по оспариваемому патенту, а именно - диагностику, лечение, профилактику, дренирование (например, полости носа, околоносовых пазух).

В формуле изобретения по оспариваемому патенту конструкция устройства представлена в самом общем виде, без конкретизации форм составляющих ее элементов, размеров, а также материалов этих элементов за исключением одного из них (приспособления для присоединения ко рту), выполненного в виде эластичной трубки.

Так, согласно формуле изобретения по оспариваемому патенту, устройство содержит баллончик, в котором выполнены два отверстия, одно из которых связано с приспособлением для герметичного присоединения ко рту в виде эластичной трубки, а другое связано с приспособлением (наконечником) для герметичного присоединения к носу или наружному слуховому проходу. Как следует из описания к оспариваемому патенту, работоспособность устройства (например, в случае дренирования или откачивания жидкости) достигается за счет герметичного присоединения элементов устройства (по формуле -

приспособлений) к носу и рту.

Однако, согласно описанию заявки [1] и иллюстрациям к ней, известный аспиратор также содержит баллончик (в терминологии «емкость») для сбора выделений из носа, в котором имеются два отверстия, сообщающиеся с полыми приспособлениями. При этом одно из приспособлений имеет наконечник (в терминологии «насадка»), который вставляется в нос, то есть это приспособление служит «для присоединения к носу», а второе приспособление предназначено для присоединения ко рту и выполнено в виде трубки, один конец которой присоединяется к баллончику, а другой ко рту.

Причем, согласно описанию к заявке [1] при работе известного аспиратора внутри баллончика создается вакуум посредством засасывания воздуха через приспособление, присоединяемого ко рту, а выделения из носа, поступающие через приспособление, присоединяемое к носу, собираются в емкости. При этом предотвращается затекание жидкости в приспособление, предназначенное для присоединения ко рту. Здесь целесообразно отметить, что хотя термин «герметичное присоединение» (как он звучит в формуле изобретения по оспариваемому патенту) отсутствует в описании заявки [1], однако наличие внутри этого известного устройства вакуума свидетельствует о том, что оно имеет возможность герметичного присоединения к носу и ко рту.

Данные сведения однозначно указывают на то, что устройство по заявке [1] выполняет свою функцию откачивания жидкости из носа только при герметичном присоединении его элементов к полостям (носу и рту) и к баллончику для сбора жидкости. То есть, признак, касающийся герметичного присоединения приспособлений ко рту и носу присущ известному из заявки [1] устройству.

Изобретение по оспариваемому патенту отличается от описанного в заявке [1] технического решения тем, что приспособление для герметичного присоединения ко рту, имеющее вид трубки, выполнено «эластичным».

Технические результаты от использования изобретения по оспариваемому патенту, согласно описанию к указанному патенту, сформулированы как «возможность индивидуального контроля за величиной, длительностью и др. воздействия давления на очаг и возможность пользования физиологическими механизмами, способствующими проведению процедур, кроме этого, в предотвращении содержимого очага в полость рта и слюны из очага в очаг» (стр. 2 описания к оспариваемому патенту).

Однако, эти результаты уже достигаются при функционировании известного из заявки [1] устройства. Так, создание в нем как отрицательного, так и положительного давления осуществляется за счет подсоединения элементов (приспособлений) к органам человека с возможностью создания вакуума внутри устройства (герметично), что препятствует попаданию содержимого очага в полость рта и слюны из очага в очаг. Причем, при использовании известно устройства также возможно осуществлять как индивидуальный, так и посторонний (в случае с малолетним ребенком) контроль за его правильным функционированием.

Следует также отметить, что в описании к оспариваемому патенту не оговорено, чем обусловлено выполнение трубки, которая присоединяется ко рту, именно эластичной. То есть, в описании к оспариваемому патенту не показана причинно-следственная связь между выбором материала трубки и указанными выше техническими результатами. Как следует из описания к оспариваемому патенту, процесс

откачивания жидкости осуществляется не за счет выбора материала элементов устройства, а за счет определенного присоединения имеющихся в конструкции элементов (см. выше).

При этом наличие эластичной трубки для устройств, используемых в медицинских и гигиенических целях, известно из патентного документа [2].

В соответствии с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать альтернативные варианты, касающиеся диагностики, лечения, профилактики, дренирования по независимому пункту формулы оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В соответствии с изложенным, на основании пункта 4.9 Правил ППС патентообладателю было предложено представить уточненную формулу изобретения.

На заседании коллегии 27.06.2012 патентообладатель представил откорректированный вариант формулы изобретения в следующей редакции:

«Устройство для введения препаратов в полость носа, содержащее наконечник, отличающееся тем, что оно имеет баллончик с выполненными в нем отверстиями для связи его с приспособлением для герметичного присоединения ко рту и наконечником для герметичного присоединения к носу, при этом, приспособление для герметичного присоединения ко рту выполнено в виде эластичной трубки, один конец которой выполнен с возможностью присоединения его к баллончику, а другой ко рту».

Данная формула была принята к рассмотрению коллегией палаты по патентным спорам. В связи с тем, что формула откорректирована путем

исключения неохраноспособных альтернативных вариантов, проведения по ней дополнительного информационного поиска не требуется.

После заседания коллегии от патентообладателя поступили корреспонденции (от 09.07.2012, 12.07.2012, 17.07.2012, 27.07.2012, 29.07.2012), суть доводов которых сводится к тому, что известный из заявки [1] «соплеотсос не присоединяется герметично к носу...так как нужен приток воздуха», в то время как в устройстве по оспариваемому патенту «создается в полости носа отрицательное давление с помощью наконечника (колпачка) для герметичного присоединения к носу» и не является средством того же назначения, что и устройство по оспариваемому патенту.

Патентообладатель обращает внимание на то, что устройство по оспариваемому патенту предназначено для создания, в частности, «отрицательного давления в полости носа», а известный из заявки [1] «японский соплеотсос предназначен для всасывания соплей уже выделяющихся из носа через впускное отверстие трубки».

Здесь целесообразно отметить, что, как уже говорилось выше, в описании заявки [1] содержатся сведения о возможности создания внутри баллончика вакуума «посредством засасывания воздуха через мундштук», что указывает на непосредственный приток воздуха и создание отрицательного давления, что, в свою очередь, невозможно без герметичного присоединения «приспособления ко рту» и «наконечника к носу», поскольку только герметичное соединение может обеспечить отсос жидкости из полости. Данные доводы отражены в настоящем заключении (см. выше).

Доводы, касающиеся «различных назначений» сравниваемых устройств были также проанализированы и отражены в настоящем заключении выше.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение, поступившее 26.03.2012, патент Российской Федерации на изобретение № 2205039 признать недействительным частично и выдать новый патент Российской Федерации на изобретение с формулой, уточненной патентообладателем.