

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения
возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации, с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом №35-ФЗ от 12 марта 2014 г. 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 Компании "Асана Вуман Кэре Интернэшнл Лтд" (СА) (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.03.2015, на решение Роспатента о признании заявки отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка на полезную модель № 2014108671 /12 «Прокладка одноразовая впитывающая гигиеническая» с приоритетом от 06.03.2014 выдана на имя Компания "Асана Вуман Кэре Интернэшнл Лтд" (СА) (далее – заявитель).

Совокупность признаков заявленного изобретения была изложена в формуле на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Прокладка одноразовая впитывающая гигиеническая, содержащая скрепленные между собой влагопропускной, абсорбционный, влагонепроницаемые и антибактериальный слои, при этом на антибактериальный слой нанесены наночастицы силикатосодержащего минерала, отличающаяся тем, что антибактериальный слой расположен между влагопропускным и адсорбционным слоями, на него дополнительно нанесены наночастицы серебра или диоксида титана, в качестве силикатосодержащего минерала использован турмалин, при этом наночастицы нанесены в средней части слоя.

2. Прокладка по п. 1 отличающаяся тем, что слои между собой скреплены термозольным способом».

В соответствии с пунктом 2 статьи 1389 Кодекса было подано возражение, содержащие мотивированное несогласие заявителя о признании заявки на полезную модель отозванной

Для подтверждения доводов, указанных в возражении, представлены следующие материалы:

- «Удивительные свойства турмалина» [luip://pro-kamni.rii/udivileInve.svoistva-turmalina](http://pro-kamni.rii/udivileInve.svoistva-turmalina) (далее – [1]);

- патент РФ № 128496, 27.05.2013 (далее – [2]);

- Н.И. Корнилов и Ю.П. Солодова, «Ювелирные камни», М. «Недра», 1983. с. 130-131 (далее – [3]);

- патент РФ №128693, 27.05.2013 (далее – [4]);

- патент РФ №2499610, 27.11.2013 (далее – [5]);

- патент РФ №2444571, 10.03.2012 (далее – [6]);

- патент РФ № 2266649, 27.12.2005 (далее – [7])

- патент РФ № 2540478, 10.02.2015 (далее – [8])

- «Ученые определили, что наночастицы диоксида титана...» Статья из Интернет (далее – [9])

- «Нано-частицы TiO₂: - наномыло...» Статья из Интернет (далее – [10])

- патент РФ №2404988, 27.11.2010 (далее – [11])

- Большой политехнический словарь. М., «БСЭ». 2000, с. 253 (далее – [12])

В возражении отмечено, что доводы экспертизы основаны на утверждении, что заявителем не приведены объективные данные, подтверждающие достижение заявленного технического результата - повышение санитарно-гигиенических характеристик, на необходимость представления которых указана в запросе экспертизы от 17.04.2014. При этом представленные заявителем

источники информации, приведенные в ответе на данный запрос, не были признаны экспертизой в качестве сведений, подтверждающих достижение технического результата, по следующим основаниям:

- их достоверность не подтверждена научными данными;
- из представленных источников не следует, что турмалин, являющийся сложным кольцевым силикатом, обладает санитарно-гигиеническими свойствами;
- диоксид титана позволяет расщеплять молекулы воды в присутствии ультрафиолета, который отсутствует в прокладках; -
- Всемирная организация здравоохранения не имеет результатов исследований, подтверждающих наличие санитарно-гигиенических характеристик у диоксида титана и турмалина;
- поскольку в формуле полезной модели отсутствуют признаки относительно размещения материального сырья в определенной зоне, нельзя признать возможность снижения расхода этого сырья в заявленной полезной модели;
- признак отличительной части формулы, касающийся расположения антибактериального слоя между влагопропускным и абсорбционным присущ аналогу заявителя.
- на основании вышеприведенных оснований наличие в заявленной полезной модели наночастиц турмалина и диоксида титана не обладают антибактериальными свойствами, в связи с чем данные признаки были отнесены к несущественным.

Однако заявитель с данным утверждением экспертизы не согласен, в связи со следующим.

В известном из патентного документа [2] решении имеет место наличие двух защитных (влагонепроницаемых) слоев (поз. 1 и 2), при этом на каждый из которых могут быть нанесены наночастицы кремния или серебра. Если ис-

ходить из возможного варианта нанесения наночастиц силикатосодержащего вещества (кремния) только на слой из бумаги тисью (поз. 2), то заявленная полезная модель имеет иное взаимное расположение слоев, где антибактериальный слой находится между влагопропускным и абсорбционным, тогда как в решении по патентному документу [2] слой (поз.2) расположен между абсорбционным и основным непроницаемым. Существенность данного расположения была обоснована заявителем в ответе от 09.06.2014, где отмечалось, что в соответствии с описанием полезной модели по документу [2] коллоидный раствор наночастиц с антибактериальными свойствами наносится на любой из слоев прокладки, в том числе и на слой, расположенный за абсорбционным слоем. В таком случае в абсорбционном слое будут аккумулироваться микроорганизмы и бактерии. Заявленная полезная модель предполагает расположение антибактериального слоя между влагопропускным и адсорбционным, что исключает (или значительно сокращает) проникновение бактерий в адсорбционный слой. Данный признак в запросе от 10.07.2014 признан экспертизой существенным, что позволяет утверждать о достижении технического результата при реализации заявленной полезной модели.

Утверждение экспертизы относительно того, что бактерицидное действие диоксида титана проявляется исключительно под воздействием ультрафиолета является голословным и не подтверждено какими-либо источниками информации. С другой стороны, применение наночастиц диоксида титана для борьбы с бактериями в условиях отсутствия солнечного света имеет место в решении по патентному документу [4], а из патентного документа [7], следует, что бактерицидное действие TiO_2 проявляется как при освещении объекта солнечным светом, так и при его отсутствии.

Что касается утверждения экспертизы относительно предоставления подтверждения бактерицидных свойств наночастиц, подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения, то данное требование, по мнению заявителя,

не является обоснованным, поскольку проявление тех или иных свойств признака может быть подтверждено из любого открытого источника информации, ставшего доступным неопределенному кругу лиц до даты приоритета заявленной полезной модели.

Относительно утверждения экспертизы о непредставлении заявителем сведений, подтверждающих достижение заявленного технического результата, заявитель в своих ответах на запросы давал соответствующие пояснения со ссылками на источники информации, доступные неопределенному кругу лиц, однако экспертиза необоснованно настаивала на подтверждение достижения технического результата исключительно на основе проведения научных исследований.

Заявитель отмечает, что экспертизой не рассмотрен признак, предполагающий размещение в антибактериальном слое двух антибактериальных компонентов вместо одного, как это имеет место в патентном документе [2].

Заявителем на заседании коллегии от 16.03.2016 не была представлена какая – либо корреспонденция, содержащая дополнительные пояснения в отношении мотивов отзыва.

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

С учетом даты подачи заявки (06.03.2014) правовая база включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24.12.2008, рег. № 12977, опубликованный 09 марта 2009 № 10 (далее – Регламент ПМ),

Основанием для признания заявки отозванной являлось непредставление в установленные сроки в соответствии с пунктом 1 статьи 1390 и пунктом 4 статьи 1384 Кодекса запрашиваемых документов, указанных в запросе экспертизы от 17.04.2014, 10.07.2014.

В частности, не представлено в разделе описания «Осуществление полезной модели», согласно требованиям п. 9.7.4.5 Регламента, сведений, подтверждающих достижение заявленного технического результата в части повышения санитарно-гигиенических свойств, в том числе основанных на научно-подтвержденных данных.

Кроме того признаки, касающиеся расположения слоев прокладки прически прототипу, изложенному в описании полезной модели.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертизы, в процессе которой проверяется наличие документов предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требований единства полезной модели (пункт статьи 1376), а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьям 1351 настоящего Кодекса, в процессе экспертизы не проверяется.

К проведению экспертизы заявки на полезную модель, соответственно, применяются положения, установленные пунктами 2, 4 и 5 статьи 1384, пунктами 2 и 3 статьи 1387, статьями 1388 и 1389 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса, если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности

направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

Формула заявленной полезной модели указывает на наличие двух альтернатив, а именно:

- нанесение на антибактериальный слой наночастиц силикатосодержащего минерала – турмалина, совместно с наночастицами серебра
- или его нанесение совместно с наночастицами диоксида титана.

Техническим результатом, достигаемым заявленной прокладкой, является повышение санитарно-гигиенических характеристик при сокращении расхода минерального сырья (с. 1 описания 6 абзац сверху).

Согласно пункту 9.7.4.5 Регламента, в данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который указан в разделе описания «Раскрытие полезной модели». В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленная полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Если несколько признаков полезной модели выражены в виде альтернативы, показывается возможность получения технического результата при различных сочетаниях характеристик таких признаков.

Если о возможности осуществления полезной модели и реализации ею указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, в описании полезной модели должны быть приведены примеры ее

осуществления с приведением соответствующих данных. Приведенные примеры должны быть достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле полезной модели.

Следует согласиться с доводами экспертизы, что в материалах описания не приведены какие-либо сведения, показывающие достижение заявленного технического результата.

В ответ на данное требование экспертизы заявитель представил источники информации [1], [3]-[12], которые, по его мнению, подтверждают наличие заявляемого технического результата. Данный технический результат, связан с наличием антибактериальных свойств у альтернатив: наночастиц турмалина и диоксида титана, наночастиц турмалина и серебра которые нанесены на антибактериальный слой, расположенный между адсорбирующим и влагопропускным.

Однако представленные источники информации полностью не подтверждают мнение заявителя. Так, в частности источники информации [1], [9] и [10], не могут быть включены в уровень техники, поскольку не содержат даты включения их в уровень техники, что не соответствует требованию подпункта 2 пункта 22.3 Регламента, согласно которому датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является: для сведений, полученных в электронном виде — через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков — либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует — дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

В формуле полезной модели заявитель использует в качестве одного из антибактериальных компонентов вещество — диоксин титана. В то же время,

как в запросе экспертизы, так и в ответах заявителя на данные запросы, рассматривалось вещество – диоксид титана.

При этом источники информации [4]-[8], [11]-[12] не содержат какой либо информации о наличии антибактериальных свойств именно у диоксида титана, то есть, вещества, которое заявлено в формуле полезной модели.

Эти источники раскрывают информацию о наличии антибактериальных свойств вещества «диоксид титана». Однако данное вещество отсутствует как в формуле полезной модели, так и в описании заявки.

В то же время источники [4]-[5],[8],[11] указывают на наличие у соединений кремния, в том числе и в виде наночастиц, антибактериальных свойств. К данным соединениям принадлежит и турмалин, известный из книги [3].

Таким образом, с учетом данных источников информации наличие антибактериальных свойств можно предположить у всех двух заявленных альтернатив.

Кроме того, наличие расположения антибактериального слоя между влагопропускным и адсорбционным не следует из прототипа, известного из патентного документа [2], поскольку в нем данный слой как таковой отсутствует, антимикробным агентом пропитывают или один слой или все слои прокладки.

В то же время, данное расположение является существенным, что подтверждает доводы экспертизы, указанные в запросе от 10.07.2014.

Дополнительно необходимо отметить следующее.

В известном из патентного документа [2] ближайшем аналоге, в качестве антибактериального средства используется только одно из указанных в формуле и описании веществ. В то же время, в заявленной полезной модели используется комбинация из двух веществ, выраженных, как указано выше, в форме двух альтернатив, а именно: наночастицы серебра и турмалина или наночастицы диоксида кремния и турмалина.

При этом экспертизой не был рассмотрен признак, касающийся использования (напыления) двух веществ вместо одного. То есть, иными словами, экспертизой не рассмотрен признак, предполагающий размещение в антибактериальном слое двух антибактериальных компонентов вместо одного, как это имеет место в патентном документе [2].

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.03.2015, отменить решение от 18.12.2014 о признании заявки № 2014108671/12 и возобновить делопроизводство по данной заявке.