

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Миронова А.С. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 03.07.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 171628, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 171628 на полезную модель «Иньектор карпульный одноразовый стоматологический» выдан по заявке № 2016135118/14 с приоритетом от 29.08.2016 на имя Девярых А.В. со следующей формулой:

«1. Иньектор карпульный одноразовый стоматологический, содержащий корпус, расположенные в нем шток и плунжер, обоюдоострую инъекционную иглу, защитный колпачок, ручку-упор, отличающийся тем, что содержит втулку крепления обоюдоострой инъекционной иглы, выполненную с резьбовой частью, имеющей наружную и внутреннюю резьбы, и элементом фиксации резьбы обоюдоострой инъекционной иглы,

при этом обоюдоострая инъекционная игла расположена на наружной резьбе втулки с возможностью фиксации ее корпуса.

2. Инъектор карпульный одноразовый стоматологический по п. 1, отличающийся тем, что элемент фиксации резьбы обоюдоострой инъекционной иглы выполнен в виде двух сегментных Г-образных зацепов.

3. Инъектор карпульный одноразовый стоматологический по п. 1, отличающийся тем, что элемент фиксации резьбы обоюдоострой инъекционной иглы выполнен в виде кольцевой канавки.

4. Инъектор карпульный одноразовый стоматологический по п. 1, отличающийся тем, что на ручке-упоре выполнены выступы для среднего и указательного пальцев.»

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- журнал «Стоматолог-практик», Москва, издательский дом «Медицинский бизнес», № 3, 2014, стр. 40-44 (далее – [1]);
- патент RU 40894, опубликован 10.10.2004 (далее – [2]);
- «Местное обезболивание в амбулаторной стоматологии», Ю.Г. Кононенко и др., Москва, издательство «Книга плюс», 2012, стр. 52, 53, 56, 57 (далее – [3]);
- патент RU 2459639, опубликован 27.08.2012 (далее – [4]);
- «Словарь русского языка», С.И. Ожегов, Москва, издательство «Русский язык», стр. 849 (далее – [5]);
- патент RU 163405, опубликован 20.07.2016 (далее – [6]);
- заявка на патент RU 2015154387, дата публикации не указана (далее – [7]).

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении отмечено, что техническим результатом решения по этому патенту является реализация назначения данного решения.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, в формуле полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют признаки, находящиеся в причинно-следственной связи с техническим результатом, заключающимся в реализации назначения данной полезной модели, и, таким образом, реализация назначения указанной полезной модели невозможна.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, в формуле полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют признаки, благодаря которым решение по этому патенту может быть использовано конкретно в стоматологии.

Для усиления своей позиции лицо, подавшее возражение, ссылается на журнал [1] и патент [2].

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении отмечено, что каждому из решений, известных из патентов [4], [6] и заявки [7], присущи все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Также следует отметить, что от лица, подавшего возражение, 14.10.2019 поступили дополнительные материалы, а именно:

- «Большая советская энциклопедия», Москва, издательство «Советская энциклопедия», 1977, том 27, стр. 385 (далее – [8]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 09.10.2019 поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие с его доводами.

В отзыве отмечено, что полезная модель по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость» ввиду того, что формуле данной полезной модели не присущи признаки, не позволяющие при осуществлении этой полезной модели реализовывать её назначение.

Для усиления своей позиции патентообладателем с отзывом представлены фото изделия (далее – [9]).

Кроме того, в отзыве отмечено, что каждому из решений, известных из патентов [4], [6] и заявки [7], не присущи все существенные признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (30.09.2016), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня

техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, при этом, в частности:

- сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата;

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Согласно пункту 66 Правил ПМ при проверке промышленной применимости полезной модели устанавливается, может ли полезная модель быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях

экономики или в социальной сфере. При установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения полезной модели при ее осуществлении по любому из пунктов формулы полезной модели, в частности, не противоречит ли заявленная полезная модель законам природы и знаниям современной науки о них.

Согласно пункту 69 Правил ПМ полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначением полезной модели по оспариваемому патенту является «инъектор карпульный одноразовый стоматологический».

При этом согласно сведениям из описания к оспариваемому патенту (см. стр. 2 абзац 1, стр. 3 последний абзац, стр. 4 абзацы 1, 2) можно сделать вывод о том, что устройство («инъектор карпульный одноразовый стоматологический») по этому патенту представляет собой шприц для помещения в него карпулы (ампулы) с лекарственным препаратом с последующим введением его в организм. При этом указанный шприц не является пригодным после первого введения лекарственного препарата, а областью его применения является стоматологические операции, в частности, местная анестезия.

С учетом данных обстоятельств можно констатировать, что для обеспечения ввода лекарственного препарата шприцом достаточно наличия в шприце корпуса для помещения карпулы, обоюдоострой иглы для протыкания карпулы одним концом и введения из неё лекарственного препарата другим концом под воздействием усилия на шток и плунжер.

При этом необходимо обратить внимание, что данные конструктивные признаки отражены в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В свою очередь, как было указано выше, признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а именно «одноразовый» и «стоматологический», лишь указывают на непригодность повторного использования устройства по этому патенту, а также область применения данного патента.

Также следует отметить, что признаки зависимых пунктов 2-4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту лишь характеризуют конструктивные особенности частей устройства по этому патенту и, при этом, не оказывают какого-либо влияния на возможность реализации его назначения.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что при осуществлении полезной модели в том виде, как она охарактеризована в независимом пункте 1, а также в зависимых пунктах 2-4 формулы оспариваемого патента, возможна реализация его назначения (см. пункт 66 Правил ПМ).

В свою очередь, следует отметить, что сведения, содержащиеся в журнале [1] и патенте [2], а также фото [9] подтверждают сделанные выше выводы.

При этом нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение в том, что в формуле полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют

признаки, благодаря которым устройство по данному патенту может быть применено в стоматологии.

Данный вывод обусловлен тем, что устройство по оспариваемому патенту представляет собой инъектор, содержащий по меньшей мере обоюдоострую иглу, механизм создания давления для ввода лекарственного препарата в организм, т.е. содержащий такие основные конструктивные элементы, которые позволяют осуществить процесс анестезии.

При этом данные конструктивные элементы не ограничивают применение устройство по оспариваемому патенту в области стоматологии.

При этом следует отметить, что сведения, содержащиеся в журнале [1] и патенте [2], а также фото изделия подтверждают сделанные выше выводы.

Кроме того, с учетом известного до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту ассортимента средств для стоматологической инъекции (см., например, журнал [1] и патент [2]), которым присуще наличие таких основных элементов как обоюдоострая игла и полость с поршнем, можно сделать вывод о том, что устройство по данному патенту может быть использовано в стоматологии.

В отношении доводов лица, подавшего возражения, касающихся возможности достижения указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата, следует отметить, что оценка соответствия полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость» не предусматривает оценку технического результата (см. процитированную выше правовую базу).

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.



Перед анализом известности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту из источников информации [4], [6], [7] необходимо отметить следующее.

Анализ описания к оспариваемому патенту показал, что в нем отсутствует прямая формулировка технического результата, достигаемого решением по данному патенту.

Однако, в указанном описании сформулированы задачи, на решение которых направлено устройство по оспариваемому патенту, а именно повышение утилизационной способности инъектора, повышение безопасности применения для медицинского персонала и пациентов, предотвращение многократного использования, а также эргономичность при проведении аспирационного теста (см. стр. 3 абзац 3).

При этом необходимо отметить следующее.

Согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр. 3 абзац 2, стр. 4 абзац 1) за повышение утилизационной способности инъектора отвечает такое конструктивное выполнение устройства по оспариваемому патенту, как возможность извлечь карпулу из инъектора с последующей их отдельной утилизацией.

Однако, признаки, характеризующие такое конструктивное выполнение не отражены в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

В свою очередь, за предотвращение многократного использования устройства по оспариваемому патенту отвечает только указание на его одноразовость и, в свою очередь, такой эффект носит технический характер (см. пункт 35 Требований ПМ).

При этом такой признак («одноразовый») содержится в формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении такого эффекта как повышение эргономичности при проведении аспирационного теста следует отметить, что эргономичность

представляет собой какой-либо результат, получаемый деятельностью человека в условиях современного производства (см., например, «Большой толковый словарь русского языка», Санкт-Петербург, издательство «Норинт», 2000, стр. 1525), и при этом не представляет собой явление, свойство или эффект технического характера.

Следовательно, указанный эффект не является техническим результатом (см. пункт 35 Требований ПМ).

Что касается эффекта, заключающегося в повышение безопасности применения для медицинского персонала и пациентов, то данный эффект носит технический характер и, следовательно, представляет собой технический результат (см. пункт 35 Требований ПМ).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что техническими результатами, достигаемыми решением по данному патенту, являются повышение безопасности применения для медицинского персонала и пациентов, а также предотвращение многократного использования.

Таким образом, дальнейший анализ существенности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту проводился в отношении технических результатов, заключающихся в повышении безопасности применения для медицинского персонала и пациентов, а также предотвращении многократного использования.

Из патента [6] известен карпульный одноразовый шприц-инъектор, применяемый в стоматологии (см. стр. 2 абзац 1 описания, формулу). При этом данный шприц содержит ручку-упор, защитный колпачок, цилиндрический корпус, расположенный в нем шток-упор (см. стр. 3 абзац 2 описания, фиг. 1-3). В свою очередь, данный шток-упор является стержнем (см. фиг. 1, 3) и предназначен для передачи давления на резиновый поршень карпулы для выдавливания из неё лекарственного препарата, т.е. по существу выполняет также функцию плунжера (см.,

например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 387, 388). Также данный шприц содержит обоюдоострую иглу и втулку для ее крепления (см. стр. 3 абзац 2 описания). При этом втулка крепления выполнена с внутренней резьбовой частью, а также содержит узел для закрепления (фиксирования (см., например, словарь [5])) на нем обоюдоострой иглы (см. стр. 3 абзац 2 описания, фиг. 4). В свою очередь, закрепление (фиксирование) на данном узле корпуса обоюдоострой иглы происходит при помощи резьбового соединения, выполненного на его наружной поверхности (см. стр. 3 абзац 2 описания, фиг. 1, 4), т.е. элементом фиксации резьбы обоюдоострой иглы является узел втулки с наружной резьбой.

Таким образом, решению, известному из патента [6], присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении признаков зависимых пунктов 2, 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту следует отметить, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между данными признаками и техническими результатами, заключающимися в повышении безопасности применения для медицинского персонала и пациентов, а также предотвращении многократного использования, и, следовательно, указанные признаки не являются существенными (см. пункт 35 Требований ПМ).

В отношении признаков зависимого пункта 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту следует отметить, что они известны из патента [6] (см. стр. 3 абзац 2 описания, фиг. 1, 2).

Таким образом, корректировка формулы полезной модели по оспариваемому патенту, предусмотренная пунктом 4.9 Правил ППС, не представляется возможной.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [4], [7], [8] следует отметить, что данные источники информации не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 03.07.2019, патент Российской Федерации на полезную модель № 171628 признать недействительным полностью.**