

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.03.2018 возражение Абовяна Александра Ильича (далее – лицо, подавшее возражение) 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 Александра Валерьевича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«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 соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило (28.03.2018) возражение, мотивированное невозможностью отнесения полезной модели по независимому пункту 1 приведенной выше формулы к объекту, которому согласно первому абзацу пункта 1 статьи 1351 Кодекса может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

В подтверждение указанного мнения в возражении обращается внимание на то, что в описании к оспариваемому патенту указано на достижение четырех технических результатов, которые, по мнению лица, подавшего возражение, не связаны между собой настолько, чтобы обеспечить общий технический результат.

При этом, согласно возражению, в вышеприведенной формуле имеют место нарушения требований действующих нормативных документов к ее составлению, т.к. «... независимый пункт формулы данной полезной модели включает в себя несколько совокупностей

существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата ...».

На основании сказанного лицом, подавшим возражение, сделан вывод о том, что формула полезной модели по оспариваемому патенту не относится к одному техническому решению.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, которым был представлен отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие со сделанным в возражении выводом, отмечая при этом, что рассматриваемые в возражении задачи, указанные в описании полезной модели по оспариваемому патенту, взаимосвязаны между собой.

В этой связи патентообладатель отмечает, что «... перечисленные задачи ... объединены единым замыслом – достигать обобщенный технический результат, который заключается в повышении безопасности использования изделия ...».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (29.08.2016), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (далее – Правила и Требования).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 35 Правил проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, заключается в установлении, является ли заявленная полезная модель техническим решением, относящимся к устройству, и осуществляется с учетом положений пунктов 34-36 Требований к документам заявки.

Заявленная полезная модель признается техническим решением, относящимся к устройству, если формула полезной модели содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью.

Проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, включает анализ признаков заявленной полезной модели, проблемы, решаемой созданием заявленной полезной модели, результата, обеспечиваемого заявленной полезной моделью, исследование причинно-следственной связи признаков заявленной полезной модели и обеспечиваемого ею результата и выявление сущности заявленного технического решения.

Если в результате проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, установлено, что заявленная полезная модель не является техническим решением, относящимся к устройству, или указанный заявителем технический результат не достигается вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленной полезной модели и указанным заявителем техническим результатом, или приведенное в описании полезной модели

обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого полезной моделью, противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Если в результате проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, установлено, что заявителем в описании полезной модели не указана техническая проблема, решаемая созданием заявленной полезной модели, не указан технический результат, обеспечиваемый полезной моделью, и он для специалиста не следует из описания полезной модели, рассмотрение заявки осуществляется с учетом того, что техническая проблема может состоять в расширении арсенала средств определенного назначения, которая решается путем создания технического решения, альтернативного известному решению (создание варианта известного решения), либо состоять в создании средства определенного назначения впервые, при этом в качестве технического результата, обеспечиваемого такой полезной моделью, следует рассматривать реализацию полезной моделью указанного назначения.

Согласно пункту 34 Требований в разделе описания полезной модели "Уровень техники" приводятся сведения из предшествующего уровня техники, необходимые для понимания сущности полезной модели, проведения информационного поиска и экспертизы заявки, в том числе сведения:

- 1) об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа).

- 2) о технической проблеме, решение которой обеспечивается при осуществлении или использовании полезной модели и которая не могла быть решена при осуществлении или использовании аналогов полезной

модели, а также известные заявителю причины, препятствующие решению этой технической проблемы и получению технического результата, обеспечиваемого полезной моделью, в аналогах полезной модели, при этом техническая проблема может заключаться, в частности:

- в создании объекта, параметры, характеристики которого удовлетворяют заданным требованиям;

- в свойствах либо явлениях, проявляющихся при осуществлении или использовании аналога полезной модели, оптимизируемых при создании полезной модели;

- в необходимости расширения арсенала технических средств определенного назначения или создании технического средства определенного назначения.

Согласно пункту 35 Требований в разделе описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы);

- сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, 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 заявителем технической проблемы и

получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

Раздел описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели" оформляется с учетом, в частности, следующих правил:

1) должны быть раскрыты все существенные признаки полезной модели;

2) характеристика обеспечиваемого полезной моделью технического результата должна быть выражена таким образом, чтобы обеспечивалась возможность понимания его смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники;

3) если обеспечиваемый полезной моделью технический результат охарактеризован в виде технического эффекта, следует дополнить его характеристику указанием причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков и обеспечиваемым полезной моделью техническим эффектом, то есть указать явление, свойство, следствием которого является технический эффект, если они известны заявителю;

4) если полезная модель обеспечивает получение нескольких технических результатов, при раскрытии сущности полезной модели следует указывать один обеспечиваемый полезной моделью технический результат или связанные причинно-следственной связью технические результаты;

5) если при создании полезной модели решается техническая проблема, состоящая в расширении арсенала технических средств определенного назначения или в создании средства определенного назначения впервые, технический результат состоит в реализации этого назначения;

6) техническая проблема расширения арсенала технических средств определенного назначения решается путем создания

технического решения, альтернативного известному решению (варианта известного решения, то есть решения, относящегося к устройству того же вида и назначения, обеспечивающего решение той же проблемы и достижение того же технического результата);

7) сущность полезной модели, являющейся решением технической проблемы, состоящей в расширении арсенала технических средств определенного назначения или в создании средства определенного назначения впервые, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для реализации назначения полезной модели;

Согласно подпункту 1 пункта 36 Требований при раскрытии сущности полезной модели для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;
- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);
- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением;
- параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;
- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;
- среда, выполняющая функцию части устройства.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся возможности отнесения охарактеризованного в независимом пункте 1 вышеприведенной формулы объекта к техническому решению – устройству, которому может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели, показал следующее.

В разделе «Уровень техники» описания полезной модели по оспариваемому патенту приведены сведения о библиографических данных, конструктивных особенностях и недостатках выявленных патентообладателем аналогов, с выделением из них наиболее близкого аналога – прототипа. Далее в описании к оспариваемому патенту приведены сведения о задачах, которые ставились при создании полезной модели по оспариваемому патенту. Данные задачи заключаются в оптимизации свойств вышеуказанных аналогов полезной модели.

Таким образом, из описания к оспариваемому патенту следует, что технической проблемой, решение которой обеспечивается при осуществлении или использовании полезной модели по этому патенту, является создание технического средства, обладающего тем же назначением, что и выбранный аналог, имеющего свойства, характерные для этого аналога, но в котором проявление упомянутых свойств оптимизировано (см. пункт 34 Требований).

Далее в описании к оспариваемому патенту в разделе "Раскрытие сущности полезной модели" приводятся сведения о полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления в том виде, как она охарактеризована в ее формуле. При этом технический результат в описании к оспариваемому патенту в явном виде не указан.

Здесь нужно отметить, что нельзя согласиться с мнением, лица подавшего возражение, о том, что в описании к оспариваемому патенту указывается на достижение четырех технических результатов. Так сведения из этого описания, процитированные в возражении в качестве технических результатов, выражены в описании полезной модели в виде постановки упомянутых выше задач данной полезной модели, т.е. являются не указанием на получаемые технические результаты, а формулировкой решаемой технической проблемы.

Сказанное, в соответствии с пунктом 35 Правил и подпунктами 5-7 пункта 35 Требований, свидетельствует о том, что в качестве технического результата, обеспечиваемого полезной моделью по оспариваемому патенту, следует рассматривать реализацию полезной моделью указанного назначения.

Согласно родовому понятию вышеприведенной формулы назначением решения по оспариваемому патенту является «Инъектор карпульный одноразовый стоматологический».

При этом можно констатировать, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту соответствуют признакам, используемым согласно подпункту 1 пункта 36 Требований для характеристики устройств. Кроме того, признаки упомянутой формулы, характеризующие конструктивное выполнение отдельных элементов и связи между ними, достаточны для выполнения одноразового стоматологического карпульного инъектора, все элементы которого находятся в функционально-конструктивном единстве (см, пункт 35 Требований).

Таким образом, полезную модель по оспариваемому патенту в соответствии с пунктом 35 Правил следует признать техническим решением, относящимся к устройству, т.к. ее формула содержит совокупность относящихся к устройству существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы

и достижения технического результата, заключающегося в выполнении заявленного назначения.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении не приведено доводов, опровергающих возможность отнесения полезной модели по оспариваемому патенту к объектам, которым может быть предоставлена правовая охрана в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Что касается мнения лица, подавшего возражения, согласно которому вышеприведенная формула составлена с нарушениями требований действующих нормативных документов, то проведенный анализ показывает, данные доводы не подтверждаются сведениями, содержащимися в материалах оспариваемого патента.

Что же касается утверждения, приведенного в отзыве патентообладателя, согласно которому в полезной модели по оспариваемому патенту достигается технический результат, заключающийся в повышении безопасности использования изделия, то данное утверждение также не соответствует фактически содержащимся в описании к оспариваемому патенту сведениям.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившее 28.03.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 171628 оставить в силе.