

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, действующей на дату подачи возражения, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.02.2024 возражение от Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 03.07.2023 об отказе в выдаче патента на полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявка № 2023114747/14 на выдачу патента на полезную модель «Устройство для измерения подвижности зуба» была подана заявителем 05.06.2023. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Устройство для измерения подвижности зуба, включающее захват, соединенный с захватом стержень и стакан, соединенный со стержнем,

отличающееся тем, что стакан выполнен в виде цилиндра с внутренней резьбой, а стержень выполнен с резьбой, соответствующей внутренней резьбе цилиндра стакана, а торцевая часть стакана выполнена с радиальной шкалой, при этом захват выполнен съемным и в виде гильзы под зубную коронку, кроме того, устройство также содержит шатун, соединяющий стержень и захват, при этом соединение шатуна со стержнем выполнено таким образом, чтобы при возникновении вращательного движения стержня возникало возвратно-поступательное движение шатуна, при этом часть стержня выступает из торцевой части стакана, на которой расположена шкала.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что шатун соединен с захватом с помощью Г-образного фиксатора, который выполнен таким образом, чтобы шатун мог быть соединен с захватом в двух положениях, при одном из которых, ось всего устройства будет расположена перпендикулярно передней стороне зуба, а в другом – параллельно передней стороне зуба.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что захват закреплен на шатуне с помощью винтового соединения».

При вынесении решения Роспатентом от 03.07.2023 об отказе в выдаче патента на полезную модель к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное решение, охарактеризованное совокупностью признаков, содержащихся в вышеприведенной формуле, не относится к устройству в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Данный вывод основан на том, что конструктивные элементы (признаки вышеприведенной формулы) заявленного решения представляют собой совокупность средств, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями и не имеющих между собой функционально-конструктивного единства, т.е. комплекс с точки зрения его смыслового значения, раскрытого в ГОСТ 2.101-2016.

На решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В возражении отмечено, что заявленное решение является устройством в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса ввиду того, что конструктивные элементы (признаки вышеприведенной формулы) заявленного решения находятся в функционально-конструктивном единстве между собой.

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

С учетом даты подачи заявки (05.06.2023), правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 28 декабря 2015 г. № 0001201512280049.

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

Согласно пункту 35 Правил ПМ 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.

Согласно пункту 35 Требований ПМ к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали), или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящиеся 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.

Согласно пункту 36 Требований ПМ при раскрытии сущности полезной модели применяется, в частности, следующее правило, а именно для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- 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;

- признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии.

Согласно пункту 40.б) Требований ПМ многозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, включает один независимый пункт, относящийся к одному техническому решению, и зависимые пункты, содержащие только такие признаки, которые являются частными случаями реализации соответствующих существенных признаков независимого пункта, выраженных обобщенными понятиями.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента от 03.07.2023, и доводов возражения, касающихся отнесения заявленного технического решения к устройству в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса, показал следующее.

Нельзя согласиться с выводом, сделанным в данном решении Роспатента о том, что заявленное решение, охарактеризованное совокупностью признаков, содержащихся в независимом пункте вышеприведенной формулы, не относится к устройству в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Данный вывод обусловлен следующим.

Согласно вышеприведенной формуле, описанию и чертежам заявки заявленное решение включает в себя следующие конструктивные элементы (см.рис. 1 ниже): стержень (элемент 2); стакан (элемент 1); захват (элемент 4); шатун (элемент 3).

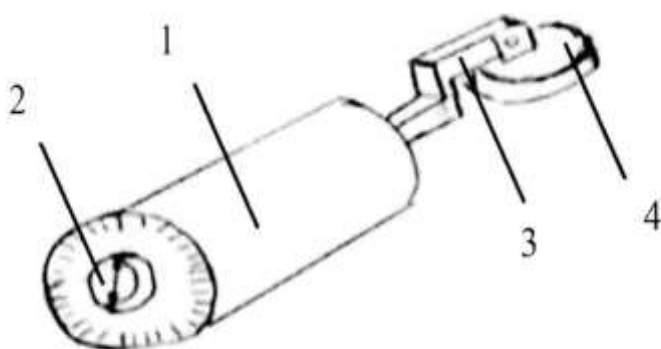


Рис. 1 - Устройство по ПМ в общем виде

При этом необходимо обратить внимание, что исходя из сведений, содержащихся в упомянутых материалах заявки, можно сделать вывод о том, что указанные конструктивные элементы по существу находятся в конструктивной (собраны в единый агрегат/инструмент сборочными операциями) связи для выполнения одной функции, заключающейся в измерении подвижности зуба, а заявленный технический результат, заключающийся в одновременном обеспечении измерения подвижности зуба, обеспечивается компоновкой элементов устройства (см. выше рис. 1) и их

взаимным расположением. При отсутствии хотя бы одного из элементов устройства, в частности, захвата, осуществление измерения подвижности зуба становится невозможным. При этом целесообразно отметить, что при измерении подвижности зуба не заменяют захват, а используют соответствующий размеру коронки зуба. Именно для этих целей захват выполнен с возможностью выполнения медицинского вмешательства для разных пациентов.

С учетом данных обстоятельств можно констатировать, что в заявленном решении прослеживается такое функционально-конструктивное единство, которое приводит к появлению нового устройства с новой функцией (см. пункт 35 Требований ПМ).

Следовательно, заявленное решение относится к устройству в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Что касается указанного в решении Роспатента от 03.07.2023 ГОСТа, то согласно отраженной в нем терминологии и с учетом сделанных выше выводов, заявленное решение представляет собой сборочную единицу, а именно изделие, для которой конструкцией предусмотрена разборка ее на составные части, а не комплект.

Также следует отметить, что проведение операций сборки заявленного решения в единый стоматологический инструмент рядом с местом осуществления стоматологического вмешательства, а не на предприятии-изготовителе, не говорит о том, что это решение принципиально не относится устройству в смысле положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса, так как для признания данного решения таким устройством необходимо и достаточно наличия в нем конструктивно-функционального единства (см. доводы, приведенные в настоящем заключении выше).

В отношении признаков зависимых пунктов 2, 3 вышеприведенной формулы следует отметить, что они характеризуют частные случаи

реализации конструктивных элементов (признаков), содержащихся в независимом пункте 1 этой формулы (см. пункт 40.б) Требований ПМ).

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом от 03.07.2023 решения.

С учетом данных обстоятельств материалы заявки на основании пункта 1 статьи 1390 Кодекса были направлены для осуществления информационного поиска и оценку патентоспособности заявленного решения.

По результатам проведенного поиска 13.06.2024 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым заявленная полезная модель соответствует условиям патентоспособности.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленной полезной модели патентоспособной, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.02.2024, отменить решение Роспатента от 03.07.2023, выдать патент Российской Федерации на полезную модель.

(21) 2023114747/14

(51) МПК А 61 С 19/04, (2006.01)

А 61 С 19/045, (2006.01)

А 61 В 5/11, (2006.01)

(57) «1. Устройство для измерения подвижности зуба, включающее захват, соединенный с захватом стержень и стакан, соединенный со стержнем, отличающееся тем, что стакан выполнен в виде цилиндра с внутренней резьбой, а стержень выполнен с резьбой, соответствующей внутренней резьбе цилиндра стакана, а торцевая часть стакана выполнена с радиальной шкалой, при этом захват выполнен съемным и в виде гильзы под зубную коронку, кроме того, устройство также содержит шатун, соединяющий стержень и захват, при этом соединение шатуна со стержнем выполнено таким образом, чтобы при возникновении вращательного движения стержня возникало возвратно-поступательное движение шатуна, при этом часть стержня выступает из торцевой части стакана, на которой расположена шкала.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что шатун соединен с захватом с помощью Г-образного фиксатора, который выполнен таким образом, чтобы шатун мог быть соединен с захватом в двух положениях, при одном из которых, ось всего устройства будет расположена перпендикулярно передней стороне зуба, а в другом – параллельно передней стороне зуба.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что захват закреплен на шатуне с помощью винтового соединения».

(56) RU 2002132649 А, 20.05.2004

RU 2630355 С2, 07.09.2015

RU 2230522 C1, 20.06.2004

RU 2196537 C1, 20.01.2003

US 568087 A, 22.09.1896

US 5244386 A, 14.09.1993