

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Град» и Абдуллаева Фикрета Мавлудиновича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 11.07.2013, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №77153, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №77153 на полезную модель «Стоматологический имплантант» выдан по заявке №2008126936/22 с приоритетом от 03.07.2008 на имя Жусева Андрея Ивановича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Стоматологический имплантант, содержащий внутрикостную часть с наружной резьбой, причем внутрикостная часть состоит из двух конических частей, пришеечной и апикальной, апикальная часть выполнена с наружной резьбой, пришеечная часть выполнена с наружной многозаходной резьбой, причем ход резьбы апикальной части равен ходу резьбы пришеечной части, внутри имплантата выполнена коническая посадочная поверхность, на стенках которой выполнены шлицы, отличающийся тем, что апикальная часть выполнена корнеподобной формы, на апикальной части выполнены антиротационные углубления, коническая посадочная поверхность выполнена в виде конуса «Морзе».

2. Стоматологический имплантант по п.1, отличающийся тем, что на внутренней конической посадочной поверхности выполнено восемь шлицев.

3. Стоматологический имплантант по п.1, отличающийся тем, что на апикальной части выполнены три антиротационных углубления».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждении данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ RU 2204357 С1, опубл. 20.05.2003(далее – [1]);
- патентный документ RU 2204356 С1, опубл. 20.05.2003 (далее – [2]);
- патентный документ RU 2273464 С2, опубл. 10.04.2006 (далее – [3]);
- патентный документ RU 2126663 С1, опубл. 27.02.1999 (далее – [4]);
- материал из «Википедии – свободной энциклопедии», относящийся к конусу Морзе (далее – [5]).

По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из патентного документа [1].

В качестве существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту, в возражении упомянуты следующие признаки:

- апикальная часть выполнена корнеподобной формы;
- на апикальной части выполнены антиротационные углубления;
- коническая посадочная поверхность выполнена в виде конуса «Морзе».

При этом, в возражении подчеркнуто, что выполнение в имплантатах «антиротационных углублений» известно из сведений, содержащихся в патентных документах [2] и [3]. А сведения о возможности выполнения

конической посадочной поверхности в виде конуса «Морзе» раскрыты в патентном документе [4].

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в отзыве, представленном в корреспонденции, поступившей 02.12.2013, отметил следующее:

- использование конуса Морзе и его преимущества в стоматологии широко известны специалистам, при этом данный признак не известен из патентного документа [1];

- в устройстве по патентному документу [1] отсутствуют «антиротационные углубления», которые позволяют депонировать в апикальной части костную стружку и десневую ткань, образующиеся при врезании имплантата в челюстную кость (уменьшая при этом потерю кости) и препятствовать «выворачиванию имплантата»;

- признак «апикальная часть выполнена корнеподобной формы» не характеризует известный из патентного документа [1] имплантант.

По мнению патентообладателя, привлечение патентных документов [2], [3] для подтверждения известности «отдельных узлов, элементов» не свидетельствует о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

К отзыву приложены следующие материалы:

- разъяснения, касающиеся конуса «Морзе» (далее – [6]);
- графические изображения имплантата (далее – [7]);
- реферат «Сложные деформации. Местные напряжения», Минск 2008 г. (далее – [8]).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 13.04.2014: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.07.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 77153 оставить в силе. Данное решение мотивировано тем,

что техническому решению по патентному документу [1] не присущи признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающиеся выполнения на апикальной части антиротационных углублений и выполнения конической посадочной поверхности в виде конуса «Морзе». Относительно патентных документов [2] и [3] в решении Роспатента отмечено, что в соответствии с возражением они приведены для подтверждения широкого использования антиротационных углублений в имплантатах.

Не согласившись с решением Роспатента от 13.04.2014 лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2014 по делу № СИП-463/2014 в удовлетворении заявленных требований было отказано.

На данное решение Суда по интеллектуальным правам была подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам. По результатам рассмотрения жалобы Президиум Суда по интеллектуальным правам постановлением от 19.12.2014 по делу № СИП-463/2014 отменил решение Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2014 по делу № СИП-463/2014. Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.04.2014 признал недействительным полностью.

Как следует из Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам, вывод, содержащийся в решении Роспатента от 13.04.2014 об отсутствии в патентном документе [1] «сведений о таком существенном признаке оспариваемого патента, как антиротационные углубления, не является обоснованным, сделан без исследования формы конструктивного элемента противопоставленного технического решения, названного патентообладателем «фаской»... понятие конус «Морзе» Роспатентом не исследовано, отличие таких элементов, как внутренняя коническая поверхность и внутренняя поверхность, выполненная в виде конуса «Морзе»,

не установлено, вопрос об указании или неуказании в противопоставленном патентом документе каких-либо размеров, позволяющих идентифицировать используемую коническую поверхность и соотнести с параметрами, присущими конусу «Морзе» оспариваемого технического решения, не анализировался». Таким образом, «вывод Роспатента о том, что такой существенный признак оспариваемого патента, как «внутренняя поверхность, выполненная в виде конуса «Морзе», не известен из противопоставленного технического решения, нельзя признать достаточно обоснованным».

Таким образом, постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2014 восстановлено положение, существовавшее до принятия Роспатентом решения по результатам рассмотрения возражения, т.к. в соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (возражение ООО «Град» и Абдуллаева Фикрета Мавлудиновича является нерассмотренным).

На заседании коллегии (19.06.2015) представителем патентообладателя было представлено дополнение к отзыву.

В дополнении к отзыву указано, что решением Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу № СИП-332/2014 и постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2015 по делу № СИП-332/2014 было установлено, что признак «на апикальной части выполнены антиротационные углубления» не известен из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

В отношении признака независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту «коническая посадочная поверхность выполнена в виде конуса «Морзе» патентообладатель отмечает следующее.

Конус «Морзе» является частным случаем конических поверхностей. При этом коническая поверхность является конусом «Морзе» при соблюдении

определенных параметров. Однако, «ни в описании, ни на чертежах» патентного документа [1] не содержится каких-либо данных о размерах или пропорциях известного из данного патентного документа конуса (7), которые можно было бы проверить на соответствие какому-либо типоразмеру конуса «Морзе».

К отзыву приложены копии решения Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2014 по делу № СИП-463/2014, постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2014 по делу № СИП-463/2014, решения Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу № СИП-332/2014 и постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2015 по делу № СИП-332/2014.

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

С учетом даты подачи заявки (03.07.2008), 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 заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса, полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил ПМ, полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ, сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении, отзыве и дополнении к отзыву, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве источника информации, из которого известно средство, которому присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в возражении указан имплантант стоматологический по патентному документу [1].

Из патентного документа [1] известен стоматологический имплантант, содержащий внутрикостную часть с наружной резьбой. Внутрикостная часть имплантанта состоит из двух конических частей, пришеечной и апикальной. Как апикальная часть, так и пришеечная часть выполнены с наружной резьбой. Ход резьбы апикальной части равен ходу резьбы пришеечной части. Внутри имплантата выполнена коническая посадочная поверхность, на стенках

которой выполнены шлицы. Апикальная часть выполнена корнеподобной формы.

Относительно признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту «на апикальной части имплантанта выполнены антиротационные углубления» и «коническая посадочная поверхность внутри имплантанта выполнена в виде конуса «Морзе», необходимо отметить следующее.

На апикальной части имплантанта по патентному документу [1] выполнены фаски (5). Известно, что фаска – это скошенная часть ребра или кромки на каком-либо изделии (см. Большой толковый словарь русского языка, «НОРИНТ», Санкт-Петербург 2000 г., страница 1417). При этом, в описании, формуле и на графических материалах патентного документа [1] отсутствует информация о назначении данных фасок. Таким образом, сведения, содержащиеся в патентном документе [1], не позволяют сделать вывод о том, что фаски (5) выполняют функцию антиротационных углублений.

Кроме того, решением Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2015 по делу № СИП-332/2014 и постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2015 по делу № СИП-332/2014 установлено, что признак «на апикальной части выполнены антиротационные углубления» не известен из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

Как указано в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2014 по делу № СИП-463/2014 «существует много стандартов на различные конусы, различающиеся по конусности и исполнению. Понятие конической поверхности является широким, объединяющим различные конические поверхности. Различают конусы «Морзе», укороченные конусы «Морзе» и метрические конусы. Конструктивных различий между конусом «Морзе» и метрическим конусом нет, различия заключаются в определенных

параметрах, определяющих конусность, размеры внутреннего и наружного конуса, длину, а также их соотношения».

Действительно, конус «Морзе» по конструкции схож с метрическим конусом, но при этом он обладает определенными параметрами (размеры внутреннего и наружного конуса, длина, а также их соотношение), присущими только конусам «Морзе».

Однако, сравнить параметры усеченного конуса (7) выполненного внутри имплантанта по патентному документу [1] с параметрами присущими конусам «Морзе» не представляется возможным, поскольку в описании, формуле и на графических материалах патентного документа [1] отсутствует информация о каких-либо параметрах конуса (7).

Таким образом, признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту «на апикальной части имплантанта выполнены антиротационные углубления» и «коническая посадочная поверхность внутри имплантанта выполнена в виде конуса «Морзе» не известны из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

При этом, решением Суда по интеллектуальным правам от 10.09.2015 по делу № СИП-463/2014 и постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2014 по делу № СИП-463/2014 установлено, что данные признаки являются существенными.

Патентные документы [2]-[3] приведены лишь для иллюстрации мнения лица, подавшего возражение, о широком использовании антиротационных углублений в имплантатах. Патентный документ [4] содержит информацию о том, что конусы «Морзе» используются в имплантатах.

При этом, патентные документы [2]-[4] не анализируются в возражении как источники информации, из которых известны все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Материалы [5]-[8] представлены для сведения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.07.2013, патент Российской Федерации на полезную модель №77153 оставить в силе.