

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 ФГБУ «НИДООИ ИМ. Г.И. Турнера» (далее – заявитель), поступившее 29.08.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 22.04.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2017147158/14, при этом установлено следующее.

Заявка № 2017147158/14 на изобретение «Устройство для коррекции врожденной деформации позвоночника и грудной клетки при одностороннем нарушении сегментации позвонков грудного отдела позвоночника и синостоза ребер у детей» была подана 29.12.2017. Совокупность признаков заявленного решения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной 13.03.2019 в следующей редакции:

«Устройство для коррекции врожденной деформации позвоночника и грудной клетки при одностороннем нарушении сегментации позвонков грудного отдела позвоночника и синостоза ребер у детей, содержащее

пластину раздвижную, состоящую из двух частей, имеющих в поперечном сечении профили ответной формы, обеспечивающие телескопическое перемещение частей пластины раздвижной относительно друг друга, на концах снабженную опорными элементами, фиксирующими ее к краниальному и каудальному ребрам, являющимися краниальным и каудальным краями деформации грудной клетки, отличающееся тем, что пластина раздвижная выполнена изогнутой по физиологическому контуру грудной клетки с возможностью обеспечения физиологической экскурсии ребер вогнутой половины грудной клетки, при этом внутренняя часть пластины раздвижной в поперечном сечении имеет трапециевидную форму, при этом опорные элементы выполнены из двух частей полуовальной формы - крючка опорного и крючка реберного, образующих овальный контур, с продольной накаткой на внутренней поверхности овального контура, обеспечивающие плотную фиксацию к ребрам краниального и каудального отделов грудной клетки»

При вынесении решения Роспатентом от 22.04.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное предложение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники сведений, содержащихся в следующих источниках информации:

- патентный документ US 5261908 А 16.11.1993, столбец 13 строки 11-25, фиг.2,3,7,12,14,21 (далее – [1]);
- патентный документ RU 2308897 С2, 27.10.2007, с.6 строки 18-25, фиг.1, поз.7 (далее – [2]);
- патентный документ US 20170065303 А1, 09.03.2017, [0047], фиг.4-17, элементы 51, 60, 65 (далее – [3]);

- патентный документ US 4611582 A1, 16.09.1986, см. столбец 4 строки 47-56, фиг.1,5, элемент 20 (далее – [4]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение, в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, поступило возражение, в котором лицо, подавшее возражение, выразило несогласие с данным решением.

По мнению заявителя, известное из патентного документа [2] фиксирующее устройство, не может быть использовано для коррекции врожденной деформации позвоночника и грудной клетки при одностороннем нарушении сегментации позвонков грудного отдела позвоночника и синостоза ребер у детей по заявленному устройству, так как грудная клетка имеет выпуклую поверхность, обусловленную формой ребер, обеспечивающих нормальный физиологический акт дыхания. При этом использование известного из патентного документа [2] фиксирующего устройства приведет к давлению данного устройства на выпуклую поверхность ребер, ограничению дыхательной функции, нарушению нормального развития грудной клетки и позвоночника в процессе роста и развития ребенка, возникновению трофических нарушений тканей стенки грудной клетки, что в конечном итоге не обеспечит достижения коррекции позвоночника и грудной клетки при патологии.

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

С учетом даты подачи заявки (29.12.2017), правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Требования ИЗ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации

от 25 мая 2016 года № 316, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 75 Правил ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Согласно пункту 76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;
- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 81 Правил ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный

заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если заявителем по предложению коллегии внесены изменения в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного решения изложено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения, охарактеризованного в вышеприведенной формуле, условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из патентного документа [1] известно устройство для коррекции деформации позвоночника и грудной клетки, содержащее пластину раздвижную (10), состоящую из двух частей (16, 18), имеющих в поперечном сечении профили ответной формы, обеспечивающие телескопическое перемещение частей пластины (10) раздвижной относительно друг друга, на концах снабженную опорными элементами (20), фиксирующими ее к краниальному и каудальному ребрам, являющимися краниальным и каудальным краями деформации грудной клетки (см. описание, столбец 13 строки 11-25, фиг.2,3,7,12,14,21).

Заявленное решение отличается от устройства, известного из патентного документа [1], следующими признаками:

-внутренняя часть пластины в поперечном сечении имеет трапецевидную форму;

-опорные элементы выполнены из двух частей полуовальной формы крючка опорного и крючка реберного, образующих овальный контур, с продольной накаткой на внутренней поверхности овального контура, обеспечивающие плотную фиксацию к ребрам краниального и каудального отделов грудной клетки.

Технический результат в отношении указанных признаков не определен, в связи с чем подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется (см. п. 81 Правил ИЗ).

При этом из патентного документа [2] (с.6 строки 18-25, фиг.1) известно выполнение внутренней части пластины в поперечном сечении трапецевидной формы (поз.7).

Из патентного документа [3] (см. [0047], фиг.4-17) известно выполнение опорных элементов (51) из двух частей (60, 65) полуовальной формы крючков, образующих овальный контур.

Из патентного документа [4] (см. столбец 4 строки 47-56, фиг.1,5) известно выполнение опорных элементов (20) с продольной накаткой на внутренней поверхности овального контура.

Однако, из патентного документа [2] неизвестны признаки, касающиеся «врожденной деформации позвоночника и грудной клетки», «синостоза ребер у детей», «одностороннег нарушения сегментации».

Следовательно, нельзя согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента от 22.04.2019, о том, что из источников информации [1]-[4] в совокупности известны все признаки вышеприведенной формулы (см. пункт 75 Правил ИЗ).

На данном основании материалы заявки были направлены на дополнительный информационный поиск (см. пункт 5.1 Правил ППС).

По результатам проведенного поиска 04.02.2019 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно

которым изобретение, охарактеризованное в приведенной выше формуле, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники сведений, содержащихся в патентных документах [1]-[4], а также в статье Dayer R., Ceroni D., Lascombes P. Treatment of congenital thoracic scoliosis with associated rib fusions using VERTR expansion thoracostomy: a surgical technique. // Журнал Eur Spine J. - 2014. - V. 23 - P. 424-431 (см. столбец 1 строки 1-11, столбец 2 строки 27-32 и столбец 3 строки 1-5, фиг.1 и текст к фиг.1) (далее - [5]).

Один экземпляр отчета о поиске и заключение к нему были отправлены в адрес заявителя. Ответа от заявителя не поступило.

Анализ доводов и источников информации, содержащихся в упомянутом заключении, касающихся оценки соответствия изобретения, охарактеризованного в приведенной формуле, условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В статье [5] содержатся сведения об использовании устройства для коррекции врожденной деформации позвоночника и грудной клетки при одностороннем нарушении сегментации позвонков грудного отдела позвоночника и синостоза ребер у детей используется устройство (см. описание столбец 3 строки 20-29, фиг.2,3,7,12,14,21), которое содержит пластину раздвижную (10), состоящую из двух частей (16, 18), имеющих в поперечном сечении профили ответной формы, обеспечивающие телескопическое перемещение частей пластины (10) раздвижной относительно друг друга, на концах снабженную опорными элементами (20), фиксирующими ее к краниальному и каудальному ребрам, являющимися краниальным и каудальным краями деформации грудной клетки.

Известное устройство обеспечивает коррекцию врожденной деформации позвоночника и грудной клетки при одностороннем нарушении

сегментации позвонков грудного отдела позвоночника и синостоза ребер у детей.

Заявленное устройство отличается от известного из статьи [5] тем, что внутренняя часть пластины в поперечном сечении имеет трапециевидную форму, при этом опорные элементы выполнены из двух частей полуовальной формы крючка опорного и крючка реберного, образующих овальный контур, с продольной накаткой на внутренней поверхности овального контура, обеспечивающие плотную фиксацию к ребрам краниального и каудального отделов грудной клетки.

Выявленные отличия обеспечивают повышение эффективности коррекции врожденной деформации позвоночника и грудной клетки при одностороннем нарушении сегментации позвонков грудного отдела позвоночника и синостоза ребер у детей путем предотвращения осложнений в виде дестабилизации металлоконструкции, развития пролежней и инфекционных осложнений.

Из патентного документа [2] (стр.4 строки 36-41, с.6 строки 18-25, фиг.1) известно выполнение внутренней части пластины в поперечном сечении трапециевидной формы (поз.7) для обеспечения компактности.

Из патентного документа [3] (см. пар. [0047], фиг.4-17) известно выполнение опорных элементов (51) из двух частей (60, 65) полуовальной формы крючков, образующих овальный контур для обеспечения плотной фиксации к ребрам краниального и каудального отделов грудной клетки.

Из патентного документа [4] (см. столбец 4 строки 47-56, фиг.1,5) известно выполнение опорных элементов (20) с продольной накаткой на внутренней поверхности овального контура для обеспечения плотной фиксации.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что изобретение, охарактеризованное в приведенной выше формуле, явным образом следует из уровня техники, а именно из сведений, содержащихся в источниках

информации [2]-[5], так как направлено на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, а достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними (седьмой абзац п. 77 Правил).

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.08.2019, изменить решение Роспатента от 22.04.2019 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.