

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 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 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 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "Артикон Дентал" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 08.06.2023, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 195801, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 195801 на полезную модель «Каркас индивидуальный для исправления дефектов мозгового и лицевого отделов скелета головы» выдан по заявке № 2019122426/14 с приоритетом от 17.07.2019 на имя Берберова Г.М. (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Каркас индивидуальный для исправления дефекта челюсти, характеризующийся тем, что он выполнен на основании исследования

ротовой полости с использованием компьютерной томографии с возможностью отделения мягких тканей от костных структур, путем последующего моделирования индивидуального каркаса с выделением мест будущего размещения фиксирующих винтов, а также отверстий для внесения костного материала внутрь каркаса и, с учетом анатомических особенностей черепа пациента, по итогам вышеизложенного исследования каркас формируют из титанового порошка методом лазерного спекания.

2. Каркас по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен сетчатым.»

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 2692982, опубликован 28.06.2019 (далее – [1]);
- авторское свидетельство SU 177272, опубликовано 01.12.1965 (далее – [2]).

Также в возражении указан патент RU 177272 с датой приоритета 04.09.2017, опубликованный 14.02.2018 (далее – [3]).

В возражении отмечено следующее:

- признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение исследования ротовой полости с использованием компьютерной томографии, наличие возможности отделения мягких тканей, последующее моделирование индивидуального каркаса с выделением мест будущего размещения фиксирующих винтов, выполнение каркаса сетчатым, являются признаками способа и относятся к такому объекту патентного права, как изобретение, а не к полезной модели;

- полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности устройств из патентов [1]-[3].

Также в возражении содержатся доводы о несоответствии данной полезной модели условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 21.07.2023, 04.10.2023, 13.11.2023, 14.11.2023, 13.12.2023, 30.01.2024, 31.01.2024 поступили дополнения к возражению.

С данными дополнениями представлены следующие материалы:

- патент [3];
- интернет-ссылка <https://web.archive.org/web/20180817142611/https://www.boneeasy.com/mesh4u.html> (далее – [4]);
- исковое заявление от патентообладателя к лицу, подавшему возражение, от 14.07.2022 (далее – [5]);
- определение АС города Москвы от 08.11.2022 по делу № А40-155832/22-12-1150 (далее – [6]);
- протокол осмотра от 13.10.2023 (далее – [7]);
- «Большой Российский энциклопедический словарь», Москва научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, стр. 643 (далее – [8]);
- «Большой словарь медицинских терминов», Москва, издательство «Центрполиграф», стр. 831 (далее – [9]);
- «Советский энциклопедический словарь», Москва, издательство «Советская энциклопедия», Москва, 1980, стр. 494 (далее – [10]);
- «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. с определением термина «каркас» (далее – [11]).

Данные дополнения содержат следующие доводы и уточнения:

- авторское свидетельство [2] исключить из рассмотрения;
- из интернет-ссылки [4] известно устройство, которому присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

В свою очередь, от патентообладателя 14.09.2023, 03.11.2023, 14.03.2024 поступил отзыв на указанное возражение и дополнения к нему.

С отзывом представлены следующие материалы:

- интернет-ссылка <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=22995> (далее – [12]);

- уточненная формула полезной модели по оспариваемому патенту, скорректированная путем исключения признаков зависимого пункта 2 данной формулы (далее – [13]).

При этом доводы отзыва и дополнений к нему сводятся к тому, что каждому из известных из источников информации [1], [3], [4] устройств не присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (17.07.2019), 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 35 Требований ПМ в описании полезной модели приводятся сведения, раскрывающие технический результат, в частности:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения 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;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 36 Требований ПМ при раскрытии сущности полезной модели применяются следующие правила, в частности:

1) для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- конструктивное выполнение частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства, их взаимным расположением;

- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;

3) при характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции (например, с возможностью торможения, с возможностью фиксации).

Согласно пункту 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является, для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 49 Правил ПМ если в результате проверки соответствия условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1351 Кодекса, установлено, что наряду с совокупностью признаков, характеризующей полезную модель, формула полезной модели содержит характеристику иного решения, не являющегося полезной моделью в

соответствии с пунктом 5 статьи 1351 Кодекса, информационный поиск и проверка промышленной применимости и новизны полезной модели проводится в отношении полезной модели, охарактеризованной признаками полезной модели, приведенными в формуле полезной модели, без учета признаков, характеризующих иное решение, не являющееся полезной моделью.

Согласно пункту 51 Правил ПМ информационный поиск проводится в объеме неполной характеристики предмета поиска, если включенные в формулу полезной модели признаки выражены таким образом, что не обеспечена возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания, и (или) приведенные в заявке обоснования возможности достижения заявленного результата противоречат известным законам природы и представлениям 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 «новизна», показал следующее.

Интернет-сервис «<https://web.archive.org/>» является некоммерческой организацией, осуществляющей автоматическую архивацию интернет-пространства с помощью веб-краулеров (поисковый робот), что говорит о том, что на дату архивации какой-либо интернет-страницы, размещенные на ней сведения являлись общедоступными.

Таким образом, сведения, содержащиеся в интернет-ссылке [4], могут быть включены в уровень техники при оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 52 Правил ПМ).

В отношении признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих выполнение исследования ротовой полости с использованием компьютерной томографии, наличие возможности отделения мягких тканей, последующее моделирование индивидуального каркаса с выделением мест будущего размещения фиксирующих винтов, выполнение каркаса сетчатым, необходимо отметить следующее.

Признаки, описывающие выполнение с использованием компьютерной томографии ротовой полости, последующее моделирование индивидуального каркаса с выделением мест будущего размещения фиксирующих винтов, являются характеристикой определенного порядка действий, характерных для трехмерного моделирования, (см., например, интернет-ссылку <https://mash-xxl.info/page/026187100133084035025051082004252133047186006107/> «Энциклопедия по машиностроению XXL» с отсылкой на «Инженерная и компьютерная графика», Москва, ДМК Пресс, стр. 304), т.е. относятся к способу (см. пункт 36 Требований ПМ).

В свою очередь, признаки, описывающие наличие возможности отделения мягких тканей, а также выполнение каркаса сетчатым, характеризуют конструкцию полезной модели по оспариваемому патенту (каркас индивидуальный для исправления дефекта челюсти) с учетом функциональных ее особенностей, позволяющих ее установить в место рассечения мягкой ткани от кости (см. стр. 4 абзацы 2, 4 оспариваемого патента), т.е. эти признаки явным образом относятся к признакам устройства (полезной модели), а не к способу (см. пункт 36 Требований ПМ).

С учетом сказанного можно констатировать, что вышеперечисленные признаки будут учтены при оценке соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В свою очередь, анализ существенности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту показал следующее.

В описании (см. стр. 2, 3) к оспариваемому патенту указаны аналоги решения по оспариваемому патенту, а именно средства, известные из патентов RU 2218895, RU 2469682, RU 2468757, RU 2035192.

При этом анализ этих патентов показал, что наиболее близким аналогом решения по оспариваемому патенту являются устройство, раскрытое в патенте RU 2468757 (далее – [14]).

Из патента [14] известен каркас индивидуальный для исправления дефекта челюсти (см. формулу, фиг. 1), характеризующийся тем, что он сформирован из титанового порошка аддитивным методом (3D-печать) с местами будущего размещения фиксирующих винтов с учетом анатомических особенностей черепа пациента при моделировании (см. формулу, стр. 3 абзацы 2-5 снизу, фиг. 1-3).

Отличительными признаками по сравнению с известным из патента [14] устройством является выполнение каркаса на основании исследования ротовой полости с использованием компьютерной томографии с возможностью отделения мягких тканей от костных структур, его моделирование с выделением отверстий для внесения костного материала внутрь каркаса, а также формирование каркаса методом лазерного спекания и в форме сетки.

Согласно описанию (см. стр. 3 абзац 2 снизу) техническими результатами полезной модели по оспариваемому патенту является повышение удобства оперативного вмешательства по реконструкции костных дефектов, снижении рисков, как в процессе операции, так и на раннем и позднем послеоперационном периоде.

При этом в данном описании (см. стр. 4 абзацы 2, 4) содержится причинно-следственная связь между такими признаками указанной формулы, как выполнение каркаса на основании исследования ротовой

полости с использованием компьютерной томографии с возможностью отделения мягких тканей от костных структур, его моделирование с выделением отверстий для внесения костного материала внутрь каркаса, т.е. данные признаки являются существенными (см. пункт 35 Требований ПМ).

Что касается признака, характеризующего формирование каркаса методом именно лазерного спекания, то в этом описании не содержится причинно-следственной связи между данным признаком и упомянутым техническим результатом. Кроме того, в указанном описании (см. стр. 4 абзац 3 снизу) прямо сказано, что каркас можно изготавливать не только методом селективного лазерного спекания, но и печатью на 3D принтере или фрезеровкой.

С учетом изложенного можно констатировать, что данный признак не является существенным (см. пункт 35 Требований ПМ).

В отношении признака, характеризующего выполнение каркаса сетчатой формы, стоит сказать, что в указанном описании не содержится причинно-следственной связи между данным признаком и упомянутым техническим результатом, что говорит о его несущественности (см. пункт 35 Требований ПМ).

При этом анализ источников информации [1], [3], [4] показал, что наиболее близким аналогом полезной модели по оспариваемому патенту является устройство, раскрытое в интернет-ссылке [4].


В свою очередь, из интернет-ссылки [4] известна индивидуальная титановая сетка для костной регенерации при атрофии челюсти, производимая методом селективного лазерного спекания, названного как SLM (см. абзацы «MESH4U – ЭТО...», «Это подходящее...» перевода интернет-ссылки [4]), т.е. для исправления дефекта челюсти. Эта сетка выполняется на основании исследования ротовой полости с использованием компьютерной технологии (см. пункт 6 раздела «Сетка по индивидуальному дизайну шаг за шагом» перевода интернет-ссылки [4]) и с рассечением

надкостницы (см. пункт 3 раздела «Хирургический протокол» перевода интернет-ссылки [4]), т.е. с отделением мягких тканей от костных структур. Конструкция данной сетки моделируется с местами для отверстий, через которые происходит фиксация винтами (см. пункты 7, 14 раздела «Сетка по индивидуальному дизайну шаг за шагом», пункт 7 раздела «Хирургический протокол» перевода интернет-ссылки [4], а также фиг. 4). Кроме того, в этой сетке предусмотрены отверстия для внесения внутрь нее костного материала (см. пункт 8 раздела «Хирургический протокол» перевода интернет-ссылки [4]) с учетом анатомических особенностей черепа пациента (см. выше, а также источник информации [10]).

При этом исходя из определения термина «каркас» как некая несущая конструкция чего-либо (см. источники информации [8], [11], [12]) можно сделать вывод о том, что известная из интернет-ссылки [4] сетка является ничем иным, как каркасом.

В свою очередь, в интернет-ссылке [4] раскрыто слоевое изображение



черепа пациента («») (см. пункт 6 раздела «Сетка по индивидуальному дизайну шаг за шагом» перевода интернет-ссылки [4]), а с учетом сведений из источника информации [9] можно сделать вывод о том, что это изображение является результатом компьютерной томографии данного черепа, в т.ч. челюсти.

Кроме того, как было указано в заключении выше, известная из интернет-ссылки [4] сетка выполняется из титана методом селективного лазерного воздействия, названная как SLM.

При этом специалисту в данной области техники известно, что как в методе селективного лазерного спекания, так и в методе селективного лазерного плавления (SLM) применяются порошковые материалы и эти

методы относятся к 3D-печати, однако данные технологии являются различными между собой (см., например, интернет-ссылку <https://web.archive.org/web/20140909035424/https://3dtoday.ru/wiki> «Энциклопедия 3D-печати», интернет-ссылку https://web.archive.org/web/20140909040508/http://3dtoday.ru/wiki/3D_print_technology «3D-печать. Технологии 3D-печати.», раздел «Порошковая печать»).

Следовательно, признак независимого пункта 1 формулы полезной модели, характеризующий формирование каркаса из титанового порошка, присущ устройству, известному из интернет-ссылки [1].

С учетом вышеперечисленного можно констатировать, что ввиду указания в интернет-ссылке [4] технологии селективного лазерного спекания, названной как SLM (технология лазерного плавления), отличительным признаком решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента, является применение именно технологии лазерного спекания.

В свою очередь, как было указано в заключении выше, данный признак не является существенным.

Следовательно, устройству, известному из интернет-ссылки [4], присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, что, в свою очередь, говорит о ее несоответствии условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса, пункт 69 Правил ПМ).

В отношении признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту стоит сказать, что, как было указано в заключении выше, данные признаки присущи устройству, раскрытому в интернет-ссылке [4], а также являются несущественными.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, подтверждающие несоответствие полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Что касается уточненной формулы [13], то с учетом сделанных выше выводов она не влияет на патентоспособность полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении патентов [1], [3] стоит сказать, что они не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

Что касается документов [5], [6], то содержащиеся в них сведения не имеют отношения к оценке патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту и, соответственно, не оказывают влияние на сделанные выше выводы.

В отношении протокола [7] следует отметить, что содержащаяся в нем информация совпадает со сведениями, отраженными в интернет-ссылке [4], и, следовательно, была проанализирована в настоящем заключении.

Что касается доводов возражения о несоответствии полезной модели условию патентоспособности «изобретательский уровень», то согласно процитированной выше нормативно-правовой такого условия патентоспособности для полезной модели не имеется и, соответственно, данные доводы не подлежат анализу.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.06.2023, патент Российской Федерации на полезную модель № 195801 признать недействительным полностью.