

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 30.04.2020г. № 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 10.12.2024 возражение от Башкатова Юрия Геннадьевича (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 10.10.2024 об отказе в выдаче патента на полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявка № 2024119070/14 на выдачу патента на полезную модель «Шприц для вакуумной аспирации подкожного жира» подана заявителем 08.07.2024, с датой приоритета от 08.07.2024, установленной по дате подачи (08.07.2024) заявки. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Шприц для вакуумной аспирации подкожного жира, содержащий цилиндр, включающий открытый проксимальный конец с упором для пальцев и дистальный конец с наконечником для установки канюли, поршень со

штоком, установленный внутри цилиндра с возможностью скольжения, упор, размещенный на конце штока, и запирающий элемент, отличающийся тем, что запирающий элемент выполнен в виде двух расположенных друг напротив друга выполненных заодно со штоком гибких ножек, проходящих в направлении наружу от упора штока.

2. Шприц по п. 1, отличающийся тем, что расстояние между ножками в расправленном виде не превышает диаметр упора для пальцев.

3. Шприц по п. 1, отличающийся тем, что вдоль ножек выполнены ребра жесткости.

4. Шприц по п. 1, отличающийся тем, что на концах ножек выполнены прямоугольные выемки».

При вынесении 10.10.2024 решения Роспатентом об отказе в выдаче патента на полезную модель (далее – решение Роспатента об отказе) к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента об отказе сделан вывод о том, что заявленное предложение, охарактеризованное совокупностью признаков, содержащихся в вышеприведенной формуле, не соответствует условию патентоспособности «новизна», в свете информации, известной из патентного документа JPН08229122 А, опубликованного 10.09.1996 (далее – [1]).

Доводы, приведенные в решении Роспатента об отказе, сводятся к тому, что заявленный шприц отличается от известного из патентного документа [1] шприца лишь родовым понятием, сформулированным в формуле заявленной полезной модели как «Шприц для вакуумной аспирации подкожного жира», однако, исходя из нормативных требований, установленных, в частности, пунктом 69 Правил ПМ (см. правовую базу ниже), при достижении указанного заявителем в описании технического результата за счет совокупности существенных признаков, представленных в формуле полезной модели, не включающей родовое понятие, при проведении информационного поиска и

проверке новизны полезной модели родовое понятие не принимается во внимание.

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.

Заявитель также отмечает, что известное из патентного документа [1] устройство представляет собой «шприц-контейнер, который поставляется фармацевтической компанией с уже заполненным лекарственным средством... для обеспечения возможности немедленной инъекции», в то время, как заявленный шприц представляет собой «специализированное оборудование для аспирации подкожного жира, предполагающей исключительно забор соответствующего биологического материала с помощью вакуума».

От заявителя поступила также 24.04.2025 корреспонденция, содержащая дополнения к возражению с уточненной формулой полезной модели и ходатайством о принятии ее к рассмотрению, в следующей редакции:

«1. Шприц для вакуумной аспирации подкожного жира, содержащий цилиндр, включающий открытый проксимальный конец с упором для пальцев и дистальный конец с наконечником для установки канюли, поршень со штоком, установленный внутри цилиндра с возможностью скольжения, упор, размещенный на конце штока, и запирающий элемент, отличающийся тем, что запирающий элемент выполнен в виде двух расположенных друг напротив друга выполненных заодно со штоком гибких ножек, проходящих в направлении наружу от упора штока и выполненных с возможностью расправляться и опираться своими концами на упор для пальцев цилиндра при перемещении штока в направлении от дистального к проксимальному концу цилиндра.

2. Шприц по п. 1, отличающийся тем, что расстояние между ножками в расправленном виде не превышает диаметр упора для пальцев.

3. Шприц по п. 1, отличающийся тем, что вдоль ножек выполнены ребра жесткости.

4. Шприц по п. 1, отличающийся тем, что на концах ножек выполнены прямоугольные выемки».

В качестве дополнительных доводов в защиту предложенного устройства заявитель отмечает, что «существенным для уменьшения времени подготовительных операций и повышения удобства использования устройства хирургом является выполнение гибких ножек такими, что они выполнены с возможностью расправляться и опираться своими концами на упор для пальцев цилиндра при перемещении штока в направлении от дистального к проксимальному концу цилиндра (стр. 4 описания)».

Такое «расправление ножек», как отмечено заявителем, происходит после введения канюли под кожу пациента и выдвижения штока из цилиндра наружу для создания разряжения (вакуума) в цилиндре и является последним этапом приведения шприца для вакуумной аспирации в рабочее состояние, «избавляет хирурга от необходимости вручную поворачивать ножки из прижатого к штоку состояния», а «опирание ножек в упор для пальцев не дает штоку задвинуться в цилиндр и поддерживает разряжение в последнем».

По мнению заявителя, в патентном документе [1] не раскрыто выполнение гибких ножек с возможностью расправляться и опираться своими концами на упор для пальцев цилиндра при перемещении штока в направлении от дистального к проксимальному концу цилиндра, а полезная модель, охарактеризованная в уточненной им формуле, устраняет все недостатки, о которых говорится в решении Роспатента об отказе.

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

С учетом даты подачи заявки (08.07.2024), 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, в редакции, действующей на дату подачи заявки.

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 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 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 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 69 Правил ПМ при проверке новизны 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.

Если в результате анализа формулы полезной модели установлено, что достижение указанного заявителем в описании технического результата обеспечивается за счет совокупности существенных признаков, представленных в формуле полезной модели, не включающей родовое понятие, при проведении информационного поиска и проверке новизны полезной модели родовое понятие не принимается во внимание.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента об отказе, и доводов возражения, показал следующее.

Заявленная полезная модель относится к устройству в области медицинской техники, а именно, к шприцам, и может быть использована для проведения процедур шприцевой липосакции с аспирацией подкожного жира. (см. описание полезной модели).

Из патентного документа [1] известен шприц (п.1 формулы; фиг.1), содержащий цилиндр (1), включающий открытый проксимальный конец с упором (3) для пальцев и дистальный конец с наконечником (2) для установки канюли, поршень (4) со штоком (5), установленный внутри цилиндра с возможностью скольжения (абз.[0014], фиг.1), упор (15), размещенный на конце штока, и запирающий элемент, выполненный в виде двух расположенных друг напротив друга выполненных заодно со штоком гибких ножек (12, фиг.5), проходящих в направлении наружу от упора штока (абз.[0015], [0019], [0028], [0034], [0035]). Исходя из представленных в документе [1] сведений о том, что известный из документа [1] шприц является инъекционным, а из общих знаний специалиста о функциональных особенностях инъекционных шприцов известно, что при поднятии поршня, если игла помещена в сосуд с жидкостью, между ним и поверхностью создаётся вакуум, и жидкость набирается в цилиндр, так как на сосуд действует атмосферное давление, можно сказать, что при профессиональном использовании известного из данного документа [1] шприца, при поднятии поршня, если игла помещена в сосуд с жидкостью, между ним и поверхностью создаётся вакуум, и жидкость набирается в цилиндр, так как на сосуд действует атмосферное давление.

Таким образом, следует согласиться с доводами, представленными в решении Роспатента об отказе, о том, что заявленное в качестве полезной модели устройство отличается от известного из патентного документа [1] устройства признаками, характеризующими лишь родовое понятие заявленного шприца, а именно: «для аспирации подкожного жира».

В этом случае правомерно использование нормы по пункту 69 Правил ПМ, согласно которой при проверке новизны полезной модели родовое понятие не принимается во внимание (см. правовую базу выше), в связи с тем, что указание на область применения этого шприца в родовом понятии говорит лишь о его использовании в области применения самого шприца, но не о его влиянии на заявленный технический результат.

Следовательно, сделанный в решении Роспатента об отказе вывод о несоответствии охарактеризованного в первоначальной формуле полезной модели устройства условию патентоспособности «новизна», является правомерным.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.05.2025, заявитель подтвердил свои намерения по уточненной формуле полезной модели, которая была им представлена в корреспонденции от 24.04.2025, и в отношении которой было представлено ходатайство о принятии ее к рассмотрению (см. доводы в настоящем заключении выше).

Согласно уточненной формуле, представленной в корреспонденции от 24.04.2025, предложенный шприц включает в себя признаки, касающиеся выполнения ножек «с возможностью расправляться и опираться своими концами на упор для пальцев цилиндра при перемещении штока в направлении от дистального к проксимальному концу цилиндра».

Анализ материалов заявки показал, что данные признаки содержатся в описании заявленной полезной модели на дату ее подачи, не приводят к изменению существа заявленного устройства, являются существенными для достижения заявленного технического результата, заключающегося в «контролируемом ведении процесса аспирации, позволяющем в одно движение привести шприц в рабочее положение, что уменьшает время подготовительных операций, повышает удобство использования устройства хирургом и эффективность его использования» (см. описание заявки), в связи

с чем, уточненная заявителем формула полезной модели направлена на дополнительный информационный поиск.

По результатам проведенного поиска 20.06.2025 был представлен отчет о дополнительном информационном поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым заявленная полезная модель соответствует условиям патентоспособности (пункт 1 статьи 1351 Кодекса).

Ввиду вышесказанного можно сделать вывод о том, что полезная модель, охарактеризованная в уточненной заявителем формуле, представленной в корреспонденции от 24.04.2025 (см. выше), соответствует условию патентоспособности «новизна».

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 10.12.2024, отменить решение Роспатента от 10.10.2024, выдать патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной заявителем формулой полезной модели.

(21) 2024119070/14

(51) МПК А 61М 5/315 (2006.01)

А 61М 1/00 (2006.01)

(57) 1. Шприц для вакуумной аспирации подкожного жира, содержащий цилиндр, включающий открытый проксимальный конец с упором для пальцев и дистальный конец с наконечником для установки канюли, поршень со штоком, установленный внутри цилиндра с возможностью скольжения, упор, размещенный на конце штока, и запирающий элемент, отличающийся тем, что запирающий элемент выполнен в виде двух расположенных друг напротив друга выполненных заодно со штоком гибких ножек, проходящих в направлении наружу от упора штока и выполненных с возможностью расправляться и опираться своими концами на упор для пальцев цилиндра при перемещении штока в направлении от дистального к проксимальному концу цилиндра.

2. Шприц по п. 1, отличающийся тем, что расстояние между ножками в расправленном виде не превышает диаметр упора для пальцев.

3. Шприц по п. 1, отличающийся тем, что вдоль ножек выполнены ребра жесткости.

4. Шприц по п. 1, отличающийся тем, что на концах ножек выполнены прямоугольные выемки.

(56) JP H08229122 A, 10.09.1996

RU 2179459 C2, 20.02.2002

FR 2627087 A1, 18.08.1989

US 6371941 B1, 16.04.2002

US 2869541 A1, 20.01.1959

US 4711637 A1, 08.12.1987

US 20220001109 A1, 06.01.2022