

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.03.2016 от компании МАНИ, ИНК, Япония (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 10.09.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012140952/14, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012140952/14 на группу изобретений "Инструмент для обработки корневого канала зуба и способ его изготовления" была подана 25.02.2011. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 21.07.2015 в следующей редакции:

«1. Инструмент для обработки корневого канала зуба, используемый для уплотнения пломбировочного материала корневого канала, снабженный пластмассовой ручкой на металлическом стержневидном каркасе; при этом каркас содержит рабочий участок, имеющий сужающийся кончик для введения в корневой канал при использовании, и участок соединения, погруженный в толщу ручки, доходящий до конца на широкой стороне рабочего участка, при этом рабочий участок и участок соединения содержит по меньшей мере вогнутый участок и/или выпуклый участок.

2. Инструмент для обработки корневого канала зуба по п. 1, в котором рабочий участок и участок соединения, обеспеченные на основной конструкции, выполнены как целая часть вокруг одной и той же вертикальной оси.

3. Способ изготовления инструмента для обработки корневого канала зуба, используемый для уплотнения пломбировочного материала корневого канала, снабженного пластмассовой ручкой на металлическом стержневидном каркасе, содержащий этапы, на которых: выполняют посредством одного и того же процесса резки рабочий участок, имеющий сужающийся кончик для введения в корневой канал при использовании, и участок соединения, погруженный в толщу ручки, продолжающийся до конца на широкой стороне рабочего каркаса; и нагнетают пластмассу для покрытия участка соединения для изготовления ручки».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом было принято решение от 10.09.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение, в связи с тем, что заявленная группа решений не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В решении об отказе в выдаче патента приведены следующие источники информации:

- патент RU 2373891 C2, опубликованный 27.11.2009 (далее – [1]);
- патент RU 2005437 C1, опубликованный 15.01.1994 (далее – [2]);
- авторское свидетельство SU 1242151 A1, опубликованный 07.07.1986 (далее – [3]);
- Сабитов В.Х. Медицинские инструменты. Москва. Издательство «Медицина». 1985. стр. 131, строки 21-24, рис. 24 (далее – [4]).

В данном решении указано, что предложенные решения по независимым пунктам 1 и 3 формулы явным образом следуют для

специалиста из уровня техники ввиду известности сведений, содержащихся в документах [1] - [4]. При этом признаки зависимого пункта 2 не анализировались в решении Роспатента.

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

По мнению заявителя, из источников информации [1] - [4] известны не все признаки, содержащиеся в независимых пунктах 1 и 3 предложенной формулы.

Также следует отметить, что с возражением была представлена уточненная формула.

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

С учетом даты международной подачи заявки (25.02.2011), правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г № 327, зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1387 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, не соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 10.7.4.3.(1.1) Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно пункту 24.5.3.(1) Регламента 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 24.5.3.(2) Регламента ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения

устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

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 патентообладателем по предложению коллегии внесены изменения в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения по независимому пункту 1 приведенной выше формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Можно согласиться с мнением, выраженным в решении об отказе в выдаче патента, о том, что из патента [1] известен инструмент для обработки корневого канала зуба, используемый для уплотнения пломбировочного материала корневого канала, снабженный ручкой на металлическом стержневидном каркасе. При этом каркас содержит рабочий участок, имеющий сужающийся кончик для введения в корневой канал при использовании, и участок соединения, погруженный в толщу ручки и примыкающий к широкой («доходящий до конца» в редакции заявителя) стороне рабочего участка.

Заявленное изобретение по независимому пункту 1 приведенной выше формулы отличается от решения по патенту [1] тем, что:

- ручка выполнена из пластмассы;
- рабочий участок и участок соединения выполнены с помощью одного и того же процесса резки, что согласно описанию заявки приводит к

повышению точности изготовления инструмента для обработки корневого канала зуба;

- участок соединения содержит, по меньшей мере, вогнутый участок и/или выпуклый участок, что согласно описанию заявки приводит к повышению надежности и удобства пользования инструмента для обработки корневого канала зуба.

Из патента [2] известно выполнение ручки из пластмассы.

Однако, нельзя согласиться с мнением, выраженным в решении об отказе в выдаче патента, о том, что из источника информации [4] известно выполнение рабочего участка и участка соединения с помощью одного и того же процесса резки. В данном источнике раскрыта технология изготовления рабочего участка и участка соединения стальных зубных боров не одним процессом резки, а двумя (см. стр. 132 источника информации [4]).

Также нельзя согласиться с мнением, выраженным в решении об отказе в выдаче патента, о том, что из авторского свидетельства [3] известен участок соединения, содержащий, по меньшей мере, вогнутый участок и/или выпуклый участок. В данном авторском свидетельстве пруток выполнен в виде изогнутой части.

Таким образом, можно согласиться с доводами заявителя о неправомерности вынесенного решения об отказе в выдаче патента, мотивированного несоответствием изобретения по независимому пункту 1 приведенной выше формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения по независимому пункту 3 приведенной выше формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Можно согласиться с мнением, выраженным в решении об отказе в выдаче патента, о том, что из патента [1] известен способ изготовления инструмента для обработки корневого канала зуба, используемый для уплотнения пломбированного материала корневого канала. Инструмент имеет ручку на металлическом стержневидном каркасе. Способ включает выполнение рабочего участка стержня конструкции с сужающимся кончиком и участком соединения, погруженным в толщу ручки, и являющимся продолжением рабочего участка основной конструкции и расположенным с широкой стороны конструкции.

Заявленное изобретение по независимому пункту 3 приведенной выше формулы отличается от решения по патенту [1] тем, что:

- ручку выполняют из пластмассы и используют («нагнетают» в редакции заявителя) для покрытия участка соединения стержневидной основной конструкции;
- выполняют рабочий участок и участок соединения с помощью одного и того же процесса резки, что согласно описанию заявки приводит к повышению точности изготовления инструмента для обработки корневого канала зуба.

Из патента [2] известно выполнение ручки из пластмассы и использование для покрытия участка соединения стержневидной основной конструкции.

Однако, нельзя согласиться с мнением, выраженным в решении об отказе в выдаче патента, о том, что из источника информации [4] известно выполнение рабочего участка и участка соединения с помощью одного и того же процесса резки. В данном источнике раскрыта технология изготовления рабочего участка и участка соединения стальных зубных боров не одним процессом резки, а двумя (см. стр. 132 источника информации [4]).

Таким образом, можно согласиться с доводами заявителя о неправомерности вынесенного решения об отказе в выдаче патента, мотивированного несоответствием изобретения по независимому пункту 3 приведенной выше формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о необходимости направления материалов заявки для проведения дополнительного информационного поиска (пункта 5.1 Правил ППС).

Также необходимо подчеркнуть, что заявитель в корреспонденции, поступившей 09.06.2016, представил ещё одну редакцию формулы, скорректированной внесением в неё признаков, содержащихся в описании заявки.

Данная формула не изменяла сущность заявленного изобретения и была принята коллегией к рассмотрению.

По результатам проведенного поиска 29.06.2016 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которым группа изобретений по уточненной заявителем формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 09.06.2016, признана удовлетворяющей всем условиям патентоспособности, предусмотренными пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленной группы изобретений патентоспособной в объеме уточненной формулы, представленной заявителем 09.06.2016, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.03.2016, отменить решение Роспатента от 10.09.2015 и выдать патент Российской

**Федерации на изобретение с формулой, уточненной заявителем
09.06.2016.**

(21) 2012140952/14

(51)МПК

A61C 5/02 (2006.01)

(57)

1. Способ изготовления спредера или плаггера, снабженного пластмассовой ручкой на металлическом стержневидном каркасе, содержащий этапы, на которых: в стержневидном каркасе формируют рабочий участок и его сужающийся кончик, а также участок соединения и выполненный в нём по меньшей мере один вогнутый участок и/или выпуклый участок в ходе одного процесса резания, и нагнетают пластмассу для покрытия участка соединения вместе с его упомянутым по меньшей мере одним вогнутым участком и/или выпуклым участком для изготовления ручки.

2. Инструмент для уплотнения пломбировочного материала корневого канала зуба, выполненный в виде спредера или плаггера, изготовленного способом по п. 1, и снабженный пластмассовой ручкой на металлическом стержневидном каркасе; при этом каркас содержит рабочий участок, имеющий сужающийся кончик для введения в корневой канал при использовании, и участок соединения, который погружен в толщу ручки, доходит до конца широкой стороны рабочего участка и имеет по меньшей мере один вогнутый участок и/или выпуклый участок.

3. Инструмент по п. 2, в котором рабочий участок и участок соединения выполнены как целая часть вокруг одной и той же центральной оси.

(56) RU 2373891 C2, 27.11.2009;

RU 2005437 C1, 15.01.1994;

SU 124151 A1, 07.07.1986;

US 2453696 A, 16.11.1948;

SU 418178 A, 02.08.1974;

US 4478578 A, 23.10.1984;

Сабитов В.Х. Медицинские инструменты. Москва. Издательство
«Медицина». 1985. стр. 131, строки 21-24, рис. 24

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут
использованы описание и чертежи в первоначальной редакции заявителя.