

Палата по патентным спорам Роспатента (далее – Палата по патентным спорам) в соответствии с Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.11.2005, поданное Г.И.Андреевым, А.В.Исаченко, А.А.Агибаловым, А.А.Юшиным, А.Г.Ботиковым, Е.В.Косенковым (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) от 27.04.2005, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Способ формирования базы данных для определения биологических агентов и химических веществ", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной в первоначальных материалах заявки в следующей редакции:

"1. Способ формирования базы данных для определения биологических агентов и химических веществ в многокомпонентной среде, включающий пропускание когерентного монохроматического излучения в одном или нескольких частотных диапазонах через пробу среды с определенным объектом и регистрацию спектра либо неупругого рассеивания, либо в зоне боковых минимумов диаграммы рассеивания и запись аналогового сигнала, причем в качестве источников берут монохроматические, когерентные источники излучения в рентгеновском, оптическом или сантиметровом диапазонах, а запись спектра производят в одном или нескольких диапазонах".

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята данная формула изобретения.

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию

патентоспособности "промышленная применимость" в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон).

Этот вывод мотивирован тем, что в формуле изобретения отсутствуют признаки, характеризующие действия или условия проведения действий, предназначенные для формирования базы данных, т.е. в случае осуществления заявленного способа невозможно реализовать его назначение.

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возражении отметил, что средства, с помощью которых возможно осуществление изобретения, известны из описаний к патентам №2196985 и №2190350, причем последний из указанных патентов упомянут в описании к рассматриваемой заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612 с изменениями от 30.08.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над

материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно пункту 3.2.2 Правил ИЗ описание начинается с названия изобретения и содержит следующие разделы: область техники, к которой относится изобретение, уровень техники, сущность изобретения, перечень фигур чертежей и иных материалов (если они прилагаются), сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

Согласно пункту 3.2.4.2 Правил ИЗ в разделе "уровень техники" описания изобретения приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению по совокупности существенных признаков (прототипа). В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, характеризуемое совокупностью признаков, сходной с совокупностью существенных признаков изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.3 Правил ИЗ пункт формулы состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога.

При установлении возможности использования изобретения в соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление

изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступными до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, коллегия Палаты по патентным спорам 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. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены Правилами ИЗ, действовавшими на дату подачи заявки.

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

В качестве назначения заявленного изобретения в материалах заявки указан способ формирования базы данных для определения биологических агентов и химических веществ.

При этом в разделе "область техники" материалов описания заявки отмечено, что "изобретение относится к измерительной технике, применяемой в ветеринарии, медицине и пищевой промышленности, в частности к устройствам анализа многокомпонентных, дисперсионных сред, и может быть использовано для автоматического экспресс-анализа наличия заданного объекта в биологической среде сложного состава".

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что изобретение предназначено не для формирования баз данных по результатам

произведенных исследований, а собственно для проведения исследований и фиксации их результатов.

Кроме того, в указанных материалах перед разделом "уровень техники" отмечено, что "база данных составляется из спектров ... или распределения спектральных характеристик ..., пробы состоящей из базовой биологической среды и исследуемого объекта", а "спектральные характеристики записываются в виде аналогового сигнала, который сравнивается с преобразованной спектральной информацией, полученной от произвольной среды неизвестного состава ...".

Но в разделах описания заявки "сущность изобретения" и "сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения" отсутствует информация о том, каким образом в базе данных учитывается наличие пробы и исследуемого объекта (см. процитированные выше фразы), какие действия должны быть выполнены для обеспечения возможности идентификации аналоговых сигналов в качестве результатов исследования конкретных контрольных проб для обеспечения их дальнейшего распознавания, а также о том, исходя из каких принципов систематизируется полученная информация и каким образом происходит процесс пользования указанной базой.

При этом целесообразно обратить внимание на то, что в разделе описания "уровень техники" не содержится указания на источник информации, содержащий сведения о каком-либо известном способе формирования базы данных, что противоречит требованиям процитированного выше пункта 3.2.4.2 Правил ИЗ.

Что касается отмеченных в возражении патентов №2196985 и №2190350, то в описании первого из них раскрыт способ определения состава молока, а второго – способ неинвазивной экспресс-диагностики, но не содержится сведений о средствах, с помощью которых возможно

формирование базы данных после проведения исследований.

Таким образом, на основании изложенного, можно сделать однозначный вывод о том, что в формуле и описании предложенного изобретения отсутствуют сведения об операциях, позволяющих реализовать назначение предложенного способа именно как способа формирования базы данных для определения биологических агентов и химических веществ.

При этом в ходе заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 15.05.2006 заявитель отказался от предоставленной ему ранее возможности корректировки формулы изобретения в рамках первоначального описания заявки в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС.

Указанные выше обстоятельства не позволяет признать предложенное изобретение соответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.11.2005, решение Федерального института промышленной собственности от 27.04.2005 оставить в силе.**