

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

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. №321-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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Ковалькова В.К. (далее – заявитель), поступившее в 11.12.2017, на решение от 28.06.2017 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2015131989/14, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Способ диагностики, неповреждающий биологические ткани”, совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“Способ диагностики локальных патологий внутренних органов и мягких биологических тканей, участков кожи, заключающийся в том, что измерение параметров выполняют в диапазоне частот менее 100 кГц, отличающийся тем, что патологии определяют по разной степени поглощения тороидального электромагнитного поля.”

При вынесении решения Роспатента от 28.06.2017 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята приведенная выше

формула.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что “сущность заявленного изобретения в документах заявки раскрыта недостаточно для осуществления изобретения специалистом в данной области техники”. Данный вывод основан на том, что: “Анализ всех материалов заявки показал, что они не содержат достаточных сведений для реализации вышеупомянутой диагностики локальных патологий, определяемых по разной степени поглощения электромагнитного поля, не раскрыты параметры исследуемого участка и не указаны средства для измерения поглощения электромагнитного поля. Из формулы изобретения следует только измерение неких параметров в диапазоне частот менее 100 кГц и определение патологии по разной степени поглощения тороидального электромагнитного поля, т.е. отсутствуют признаки, характеризующие средства, обеспечивающие диагностику локальных патологий. В описании указанные параметры также не раскрыты, говорится только об измерении “некой биологической активности измеряемого участка”, не имеющей физической размерности, что не позволяет понять сущность дальнейшей диагностики локальных патологий.”

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного решения, отметив, что: “Сущность заявленного изобретения в документах заявки раскрыта достаточно для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, в частности, знакомому с общепризнанной и экспериментально подтвержденной теорией электромагнитного поля Дж. Максвелла. Материалы заявки содержат сведения, дающие возможность убедиться в возможности реализации указанного заявителем назначения. В материалах заявки представлены примеры, показывающие реальную возможность измерения поглощения биологическими средами тороидального электромагнитного поля с частотой 100 кГц.”

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения

возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (31.07.2015) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс, 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 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент).

В соответствии с подпунктом (2) пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в частности:

проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1387 Кодекса если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что сущность заявленного изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям,

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом (1.2) пункта 10.7.4.3 Регламента в разделе “Раскрытие изобретения” подробно раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, с указанием обеспечиваемого им технического результата.

В соответствии с пунктом 10.7.4.5 Регламента в разделе “Осуществление изобретения” показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно, путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

Для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в частности представленного на уровне функционального обобщения, описывается средство для реализации такого признака или методы его получения, либо указывается на известность такого средства или методов его получения.

В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания “Раскрытие изобретения”.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, касающихся оценки соответствия материалов заявки требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой,

достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, показал следующее.

В качестве технического решения, согласно приведенной выше формуле, заявлен способ диагностики, неповреждающий биологические ткани.

Согласно материалам заявки, предлагается диагностировать локальные патологии мягких биологических тканей и органов путем измерения “параметров исследуемого участка в области излучения тороидального электромагнитного поля частотой менее 100 кГц, а лучше менее 20 кГц, для чего применяют специальный излучатель тороидального электромагнитного поля, а параметры исследуемого участка определяют по способности “поглощать” излучаемое тороидальное электромагнитное поле”.

При этом заявитель указывает на то, что: “Так как подобные измерения практикуются впервые, то не существует общепринятых терминов для такой оценки. Можно определить, как измерение некой биологической активности измеряемого участка.”

При этом, можно согласиться с доводом, изложенным в решении Роспатента, о том, что данный способ диагностики в полной мере не раскрыт в описании.

Данный вывод основан на следующем.

В материалах заявки не раскрыто, исследование каких параметров производится при заявленном способе диагностики.

Согласно описанию заявки, производится измерение “некой биологической активности измеряемого участка”. При этом, как отмечено в описании, указанной “биологической активностью” обладают также и неодушевленные предметы (вода, воздух, дерево, металл).

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, указание в описании заявки на измерение некой “биологической активности”, не имеющей физической размерности, не позволяет понять сущность дальнейшей диагностики локальных патологий (т.е., каким образом можно определить конкретную патологию на основании данного параметра).

Заявитель не привел также источники информации, в которых были бы раскрыты такие сведения.

Таким образом, можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, о том, что материалы заявки не содержат сведений, раскрывающих сущность изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.12.2017, решение Роспатента от 28.06.2017 оставить в силе.