

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 № 2015131988/14, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Устройство для диагностики, неповреждающее биологические ткани”, совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 07.11.2016, в следующей редакции:

“Устройство для диагностики локальных патологий внутренних органов и мягких биологических тканей, участков кожи, заключающееся в том, что измерение параметров выполняют в диапазоне частот менее 100 кГц, отличается тем, что имеет излучатель для формирования 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, в частности, не указаны средства для измерения поглощения электромагнитного поля... Пример сравнения различных сред и материалов по предложенному заявителем, но неизвестному из уровня техники, условному параметру БА (некая биологическая активность)... не показывает, каким образом измеряют поглощение указанного поля.”

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 менее 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, заявлено устройство для диагностики, неповреждающее

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 данное устройство для диагностики в полной мере не раскрыто 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).

Следует отметить, что указание в описании заявки на измерение некой “биологической активности”, не имеющей физической размерности, не позволяет понять, каким образом измерять данный параметр с помощью заявленного устройства, а также, каким образом можно определить конкретную патологию внутреннего органа 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.