

**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. № 231-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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от Щепочкиной Ю.А. (далее – заявитель), поступившее 11.11.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.06.2019 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке № 2018119877/02, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Сплав», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Сплав, содержащий углерод, кремний, титан, ванадий, церий, железо, отличающийся тем, что дополнительно содержит палладий, кобальт, рений, медь и никель при следующем соотношении компонентов, мас. %: углерод 0,1-0,2; кремний 0,1-0,2, титан 0,01-0,03; ванадий 0,1-0,15;

церий 0,03-0,07; железо 0,3-0,4; палладий 0,05-0,1; кобальт 7,0-9,0; рений 0,1-0,15; медь 0,08-0,12; никель - остальное».

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

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием документов заявки требованию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому описание изобретения должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники.

В решении Роспатента указано, что в материалах заявки, содержащихся на дату ее подачи, а также в дополнительных материалах, представленных заявителем 10.06.2019 в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения от 01.02.2019, не приведены сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, и подтверждающие возможность достижения при осуществлении изобретения указанного заявителем технического результата.

Также в решении Роспатента отмечено, что отсутствуют причинно-следственные связи между признаками заявленного изобретения и указанным заявителем техническим результатом.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении указано, что согласно материалам заявки совместное введение в состав сплава никеля, железа и титана обеспечивает увеличение его сопротивления хрупкому разрушению, при этом ванадий, палладий, рений, медь, титан и кремний препятствуют возникновению и развитию

трещин в сплаве с низким содержанием углерода при механических нагрузках. Присадки тугоплавких элементов вызывают торможение диффузионных процессов, способствуют упрочнению межкристаллических слоев сплава. Как указывает заявитель, наиболее предпочтительно применение наиболее чистых шихтовых материалов, свободных от вредных примесей, при этом количественный состав шихты подбирается в зависимости от качества используемых компонентов и выбранного оборудования.

Таким образом, по мнению заявителя, изобретение соответствует всем условиям патентоспособности и вывод, сделанный в решении Роспатента, не является правомерным.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.05.2018) правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно пункту 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, формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на

изобретение по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и 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 заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо 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. До принятия решения об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного

изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.

Согласно пункту 53 Правил ИЗ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований ИЗ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

Согласно пункту 62 Правил ИЗ, если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 53 Правил, установлено, что сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта недостаточно для осуществления изобретения специалистом в данной области техники и

нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления.

Согласно пункту 36 Требований ИЗ в разделе описания изобретения «Раскрытие сущности изобретения» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники. При этом сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом, 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 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного

заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены.

В разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно пункту 53 (4) Требований ИЗ, признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

Существо заявленного изобретения выражено в формуле, приведенной в настоящем заключении выше.

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

Как следует из приведенной выше правовой базы, описание изобретения должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

К сведениям, подтверждающим возможность осуществления изобретения, согласно положениям, предусмотренным пунктом 45 Требований ИЗ, относятся, в частности, сведения о

возможности достижения технического результата.

В описании заявленного изобретения, как справедливо отмечено в решении Роспатента, отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между включенными в формулу изобретения существенными признаками, а именно качественным и количественным составом сплава, и обеспечиваемым изобретением техническим результатом, заключающимся в повышении сопротивления сплава хрупкому разрушению.

Кроме того, в описании отсутствуют примеры, на основании которых можно установить, что указанный выше технический результат будет обеспечиваться с помощью соотношения компонентов заявленного состава сплава. В частности, отсутствуют какие-либо сведения или примеры, иллюстрирующие, как будет изменяться сопротивление сплава хрупкому разрушению при варьировании содержания входящих в состав сплава компонентов в ту или другую сторону, а также за пределами интервалов содержания компонентов, указанных в формуле. При этом в материалах заявки полностью отсутствует информация, показывающая влияние на сопротивление сплава хрупкому разрушению таких компонентов сплава, как углерод, церий и кобальт.

Дополнительно необходимо отметить, что в описании отсутствуют данные экспериментов, испытаний, условий и средств для их проведения, на основании которых можно заключить, что заявленный состав сплава, охарактеризованный в представленной формуле изобретения, обеспечивает повышение сопротивления сплава хрупкому разрушению.

На основании вышеизложенного можно заключить, что представленное описание не содержит в себе сведений, раскрывающих возможность повышения твердости сплава путем использования предложенного состава, поскольку в разделе описания «Осуществление

изобретения» не приведены сведения (объективные данные), подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата.

Из сказанного выше следует, что описание заявленного изобретения не раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

Таким образом, следует констатировать, что решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение вынесено правомерно.

В возражении не приведено доводов, опровергающих причины, послужившие основанием для принятия решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.11.2019, решение Роспатента от 19.06.2019 оставить в силе.**