

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Щепочкиной Ю.А. (далее – заявитель), поступившее 27.06.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 21.05.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2018108340/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Сыревая смесь для изготовления теплоизоляционных изделий», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 21.03.2019, в следующей редакции:

«Сыревая смесь для изготовления теплоизоляционных изделий, включающая диатомит, древесные опилки, сульфитно-спиртовую барду и воду, отличающаяся тем, что дополнительно включает каолин и известь, при следующем соотношении компонентов, мас.%: диатомит 73,0-74,0; древесные опилки 1,5-2,0; каолин 5,5-6,1; известь 0,3-0,4; сульфитно-спиртовая барда 1,2-1,5; вода 16,5-18,0».

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом 21.05.2019 принято решение об отказе в выдаче патента на изобретение в связи с тем, что документы заявки не соответствуют 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.

Так, в решении Роспатента обращается внимание на то, что в материалах, представленных на дату подачи заявки, а также в дополнительных материалах, представленных заявителем в корреспонденции от 21.03.2019 не приведены сведения, раскрывающие как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения, и подтверждающие возможность достижения при осуществлении изобретения, технического результата.

Таким образом, нарушения, на которые ранее указывалось в уведомлении о результатах проверки патентоспособности изобретения не устранены.

А именно, в материалах заявки отсутствуют сведения о технической проблеме, решение которой обеспечивается при осуществлении заявленного изобретения, и которая не могла быть решена при осуществлении или использовании аналогов изобретения. Также в материалах заявки не приведены известные заявителю причины, препятствующие решению этой технической проблемы и получению технического результата, обеспечиваемого изобретением, в аналогах изобретения. Кроме того, в материалах заявки отсутствуют сведения, раскрывающие причинно-следственную связь между признаками формулы заявленного изобретения и техническим результатом.

Таким образом, в решении об отказе в выдаче патента от 21.05.2019 сделан вывод о том, что описание не раскрывает, каким образом предложенный состав сырьевой смеси обеспечивает достижение технического результата.

Дополнительно, к сведению заявителя в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- патентный документ RU 2012117328, дата публикации 10.11.2013 (далее - [1]);
- патентный документ SU 1151530, дата публикации 23.04.1985 (далее - [2]);
- статья Лундина М.Г., «Добавки в шихту при производстве керамических стеновых материалов, Обзорная информация, ВНИИЭСМ, Москва, 1974, с.79 (далее - [3]);
- патентный документ RU 2540719, дата публикации 10.02.2015 (далее - [4]).

При этом отмечено, что ввиду известности всех признаков изобретения из источников информации [1]-[4], при отсутствии сведений о достижении технического результата, предложенное изобретение не может быть признано соответствующим условию изобретательского уровня (пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, поступившее 27.06.2019, в котором выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечается, что на уведомление экспертизы от 19.12.2018 была представлена уточненная формула изобретения (приведена выше в настоящем заключении).

Кроме того, в возражении отмечено, что противопоставленные источники информации содержат сведения об отрывочных количественных содержаниях компонентов.

При этом заявитель указывает на то, что технический результат изобретения, заключающийся в повышении прочности теплоизоляционных изделий достигается. Прочность на сжатие составляет 35-40 МПа.

Также, в возражении обращается внимание на то, что указание

экспертизы, что «в описании не представлено теоретическое, а из уровня техники не выявлено обоснование, базирующееся на известных научных и теоретических фактах», некорректно.

Изучив материалы дела заявки и возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (06.03.2018) 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), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800.

Согласно пункту 4 статьи 1374 Кодекса требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение устанавливаются на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

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 выражющую 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, 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 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.

Согласно пункту 53 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, 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 36 Требований 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.

Согласно пункту 45 Требований 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.

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, относятся, в частности, сведения о возможности достижения технического результата.

Описание заявленного изобретения, как справедливо отмечено в решении Роспатента, не раскрывает, каким образом предложенный состав сырьевой смеси обеспечивает достижение указанного технического результата.

Так, первоначальные материалы заявки и разъяснения, представленные в ответе от 18.01.2019 на уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения от 19.12.2018, не содержат сведений, показывающих, каким образом влияет на достижение технического результата предложенный состав сырьевой смеси.

В описании отсутствуют примеры, на основании которых можно установить, что указанный технический результат обеспечивается с помощью изменений, внесенных в бетонную смесь. В том числе, описание не содержит раскрытие осуществления заявленного решения, которое позволило бы установить причинно-следственную связь между признаками формулы и указанным для заявленного изобретения (технического решения) техническим результатом.

В качестве технического результата в описании указано повышение прочности теплоизоляционных изделий.

В описании отсутствуют данные о приемах испытаний, с указанием условий и средств для их проведения, на основании которых можно заключить, что заявленное решение, охарактеризованное в представленной

заявителем формуле изобретения, обеспечивает достижение заявленного технического результата.

Здесь следует отметить, что указанная в возражении прочность на сжатие для всех изделий по изобретению, составляющая 35-40 МПа, не была раскрыта в материалах, поступивших на дату подачи заявки.

При этом в таблице, представленной на с.1 описания изобретения, поступившего на дату подачи заявки, при использовании одних и тех же компонентов сырьевой смеси для изготовления теплоизоляционных изделий общая для всех изделий прочность на сжатие составляет до 10 МПа. Прочность на сжатие в ближайшем аналоге заявленного изобретения, патентном документе [1] составляет 25 МПа.

Как отмечено выше, первоначальные материалы заявки и ответ заявителя не содержат сведений, раскрывающих причинно-следственную связь между признаками формулы заявленного изобретения и указанным выше техническим результатом, что не позволяет установить какие из признаков заявленного решения являются существенными.

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.

В отношении несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» в решении Роспатента приведены документы [1]-[4].

Однако, ввиду сделанного ранее вывода о несоответствии материалов

заявки требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, анализ на соответствие заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» не проводился.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.06.2019, решение Роспатента от 21.05.2019 оставить в силе.