

**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”, 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 поступившее 22.01.2020 от Кочетова О.С. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 28.06.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2018103668/12, при этом установлено следующее.

Заявка № 2018103668/12 на выдачу патента на изобретение “Спринклер” была подана заявителем 31.01.2018. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 22.10.2018, в следующей редакции:

“Спринклер, содержащий корпус в виде центральной втулки с внешней шестигранной и внутренней цилиндрической поверхностями, при этом с двух торцевых сторон центральной втулки выполнена внутренняя резьба, а к одной из торцевых сторон осесимметрично крепится, посредством

контргайки, подводный патрубок, а к другой - распыляющий элемент, выполненный в виде втулки, внутренний диаметр которой равен внутреннему диаметру подводного патрубка, к втулке, посредством дуг, расположенных по конической поверхности, крепится розетка, представляющая собой часть сферической поверхности, ограниченной внутренней и внешней полусферами, и имеющей толщину "s", при этом поперечное сечение дуг, расположенных по конической поверхности, и соединяющих втулку с розеткой, выполнено профильным, винтовым, для увеличения эффекта мелкодисперсного распыливания раствора пенообразователя, а центр полусферы лежит на линии, соединяющей ось центральной втулки и ось подводного патрубка, при этом на сферической поверхности, с ее внешней стороны, выполнены, по крайней мере, три радиальных паза, оси которых расположены на радиальных по отношению к полусфере линиях, а в периферийной части полусферы выполнены, по крайней мере, три дроссельных отверстия, центры которых лежат в плоскости, параллельной диаметральной плоскости полусферы, которая перпендикулярна оси подводного патрубка, осесимметрично распыляющему элементу, в полости центральной втулки, расположена стеклянная колба, которая является элементом автоматического срабатывания на превышение заданной температуры в помещении, стеклянная колба закреплена между двумя тарельчатыми клапанами: в верхней части она опирается в тарельчатый клапан с тремя сферическими дугами, перекрывающий сечение подводного патрубка, а в нижней - опирается в тарельчатый клапан, перекрывающий сечение втулки, при этом тарельчатые клапаны выполнены с высоким коэффициентом перфорации, а в боковой поверхности центральной втулки с внешней шестигранной и внутренней цилиндрической поверхностями, выполнены, по крайней мере, три наклонных, в сторону розетки, дроссельных

отверстия, оси которых пересекаются в точке, лежащей на оси центральной втулки, и составляют острый угол с этой осью, при этом наклонные в сторону розетки, дросселирующие отверстия, выполненные в боковой поверхности центральной втулки с внешней шестигранной и внутренней цилиндрической поверхностями, выполнены с винтовой нарезкой, причем направление винтовой нарезки в дросселирующих отверстиях выполнено с чередованием левого и правого направлений, отличающийся тем, что на дугах, расположенных по конической поверхности, и соединяющих втулку с розеткой, в средней их части, размещены дополнительные распылители, выполненные в виде винтовых пропеллеров.”

При вынесении решения Роспатентом от 28.06.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, 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 заявки, содержащихся на дату её подачи, не приведены сведения, подтверждающие возможность достижения при осуществлении изобретения указанного заявителем технического результата. Кроме того, указано на отсутствие причинно-следственной связи между признаками заявленного изобретения и указанным заявителем техническим результатом.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, поступившее 22.01.2020, в котором выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечается, что отличительные признаки заявленного технического решения, а именно “наклонные в сторону розетки, дросселирующие отверстия, выполненные в боковой поверхности центральной втулки с внешней шестигранной и внутренней цилиндрической поверхностями, выполнены с винтовой нарезкой, причем направление винтовой нарезки в дросселирующих отверстиях выполнено с чередованием левого и правого направлений” и “на дугах, расположенных по конической поверхности, и соединяющих втулку с розеткой, в средней их части, размещены дополнительные распылители, выполненные в виде винтовцых пропеллеров” не известны на дату приоритета заявки.

Таким образом, по мнению заявителя, вывод в решении Роспатента о недостаточности раскрытия не является правомерным. Также с возражением представлена уточненная формула заявленного решения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (31.01.2018) 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), 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 ИЗ), 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 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 подпункту 3 пункта 36 Требований ИЗ характеристика обеспечиваемого изобретением технического результата должна быть выражена таким образом, чтобы обеспечивалась возможность понимания его смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

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.

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.

Согласно описанию заявленного изобретения, техническим результатом является повышение эффективности пожаротушения. Кроме того, как указано в описании, “спринклер обеспечивает повышение быстродействия и надежности систем пожарной защиты, повышение технологичности изготовления и настройки, герметичность в рабочем положении, и позволяет орошать в зависимости от конструкции и диаметра проходного отверстия 6 – 36 м<sup>2</sup> площади пола помещения”.

Следует отметить, что в материалах заявки не раскрыто, что именно подразумевает заявитель под эффективностью пожаротушения (быстродействие спринклера за счет его конструктивного выполнения или за счет использования определенных огнетушащих веществ). Таким образом, невозможно сделать однозначный вывод о достижении данного технического результата в заявленном решении.

Что касается результата, заключающегося в повышении технологичности изготовления и настройки, то, как правомерно отмечено в решении Роспатента, в описании заявленного изобретения отсутствуют сведения о технологии изготовления спринклера и о его настройке. В связи с этим не представляется возможным оценить возможность достижения данного результата.

В отношении технических результатов, заключающихся в повышении быстродействия и надежности систем пожарной защиты, герметичности в

рабочем положении и возможности орошать, в зависимости от конструкции и диаметра проходного отверстия, 6 – 36 м<sup>2</sup> площади пола помещения, необходимо отметить следующее.

В описании заявленного изобретения приведены сведения о процессе прохождения огнегасящего состава через заявленный спринклер, т.е. показана работа спринклера.

Вместе с тем, в тексте описания не раскрыто, каким образом использование именно такой конструкции спринклера позволяет повысить быстродействие и надежность систем пожарной защиты, герметичность в рабочем положении, а также дает возможность орошать 6 – 36 м<sup>2</sup> площади пола помещения.

Описание заявки не содержит примера или примеров, на основании которых можно установить, что указанные выше технические результаты будут обеспечиваться с помощью внесенных в конструкцию спринклера изменений (в сравнении с указанным в описании заявки прототипом).

Также в описании заявки отсутствуют данные экспериментов, испытаний, на основании которых можно заключить, что заявленное решение, охарактеризованное в представленной формуле изобретения, обеспечивает достижение указанных технических результатов.

На основании вышеизложенного можно заключить, что представленное описание не содержит в себе сведений, раскрывающих возможность достижения заявленных технических результатов.

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 представленной заявителем с возражением уточненной формулы следует отметить, что она не изменяет сделанные выше выводы.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.01.2020, решение Роспатента от 28.06.2019 оставить в силе.**