

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 23.08.2019 от Ходаковой Т.Д. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 26.06.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2014109718/11, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014109718/11 на изобретение «Виброизолятор пружинный Кочетова» была подана 14.03.2014. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 26.04.2019 в следующей редакции:

«1. Виброизолятор пружинный, содержащий основание, крышку и расположенные между ними упругие элементы с демпфером, основание с крышкой соединено посредством демпфера сухого трения, состоящего из нижней гильзы, жестко соединенной с основанием, и сосной с ней, верхней

гильзы, жестко соединенной с крышкой, а вокруг демпфера расположены, по крайней мере, два упругих элемента, связанных посредством штифтов с крышкой и основанием, и выполненных в виде цилиндрических винтовых пружин, при этом каждый из упругих элементов выполнен в виде упруго-демпфирующего сетчатого элемента, охватываемого пружиной, причем плотность сетчатой структуры сетчатого упруго-демпфирующего элемента находится в оптимальном интервале величин: $1,2 \text{ г/см}^3 \div 2,0 \text{ г/см}^3$, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов - сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин $0,09 \text{ мм} \div 0,15 \text{ мм}$, причем плотность сетчатой структуры внешних слоев сетчатого упруго-демпфирующего элемента в 1,5 раза больше плотности сетчатой структуры внутренних слоев сетчатого упруго-демпфирующего элемента, отличающийся тем, что сетчатый упруго-демпфирующий элемент выполнен комбинированным, состоящим из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.

2. Виброизолятор пружинный по п. 1, отличающийся тем, что демпфер сухого трения, состоящий из нижней гильзы, жестко соединенной с основанием, и, сосной с ней, верхней гильзы, жестко соединенной с крышкой, содержит, осесимметрично и коаксиально установленную внутри него, цилиндрическую винтовую пружину, а полость демпфера заполнена упруго-демпфирующим сетчатым элементом, плотность сетчатой структуры которого находится в оптимальном интервале величин: $1,2 \text{ г/см}^3 \dots 2,0 \text{ г/см}^3$, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов - сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин $0,09 \text{ мм} \dots 0,15 \text{ мм}$ ».

При вынесении решения Роспатентом от 26.06.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята

вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное предложение не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Указанный вывод основан на том, что в материалах заявки отсутствуют средства и методы, с помощью которых возможно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в вышеприведенной формуле.

При этом в данном решении Роспатента отмечено, что заявителем не было представлено таких сведений из уровня техники, ставших общедоступными до даты приоритета заявленного изобретения.

Также в указанном решении Роспатента отмечено, что в материалах заявки отсутствуют обоснования достижения заявленным решением указанного в описании заявки технического результата.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В возражении отмечено, что в дополнительных материалах, представленных заявителем 26.04.2019, содержатся сведения о возможности достижения заявленным решением указанного в описании заявки технического результата.

Также с возражением представлена уточненная формула заявленного решения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учётом даты подачи заявки (14.03.2014) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс в редакции,

действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), и 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, зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно пункту 10.7.4.5 Регламента ИЗ в описании 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.

Согласно пункту 24.5.1.(2) Регламента ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату

подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 10.7.4.5 Регламента ИЗ), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения, охарактеризованного в вышеприведенной формуле, условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение заявленного изобретения охарактеризовано в описании заявки и отражено в ее формуле следующим образом – «Виброизолятор пружинный».

При этом, как справедливо отмечено в решении Роспатента, в материалах заявки отсутствуют средства и методы, с помощью которых возможно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в вышеприведенной формуле.

Данный вывод обусловлен следующим.

Описание заявки содержатся следующие сведения:

- о предшествующем уровне техники (см. стр. 1 абзацы 2, 4, 6, 8, 10, 12);
- по существу буквальная формулировка вышеприведенной формулы (см. стр. 2 абзац 4);
- пояснения к графической иллюстрации (см. стр. 2 абзацы 5-9);
- работа заявленного предложения (см. стр. 2 абзац 1 снизу).

Однако, сведения о предшествующем уровне техники, не отражают особенностей заявленного решения и, соответственно, не содержат информации о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление заявленного решения (см. пункт 24.5.1.(2) Регламента ИЗ).

При этом пояснения к графической иллюстрации, т.е. приведенные в подтверждение возможности осуществления заявленного решения, в частности, реализации конструктивных признаков, отраженных в вышеприведенной формуле (например, нахождение оптимальных интервалов величин плотности сетчатой структуры упругого сетчатого элемента и диаметра проволоки упругих сетчатых элементов) носят лишь декларативный характер, и, в свою очередь, не содержат ни одного примера частной реализации как данных признаков, так и всего заявленного решения в целом (см. пункт 10.7.4.5 Регламента ИЗ).

Кроме того, графическая иллюстрация заявленного решения выполнена лишь схематически и не содержит каких-либо технических требований, а также сведений для изготовления заявленного решения и его контроля, что, в свою очередь, не позволяет специалисту в данной области техники реализовать заявленное решение, а также воссоздать режим эксплуатации этого решения таким, как он указан в описании заявки (см. пункт 24.5.1.(2) Регламента ИЗ).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что в

материалах заявки отсутствуют необходимые и достаточные сведения, позволяющие специалисту в данной области техники реализовать заявленное решение так, как оно охарактеризовано в вышеприведенной формуле (см. пункт 24.5.1.(2) Регламента ИЗ).

В свою очередь следует отметить, что заявителем ни в дополнительных материалах к заявке, ни в возражении не представлено таких сведений (см. пункт 24.5.1.(2) Регламента ИЗ). Исходя из изложенного можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

В отношении доводов заявителя, а также доводов, изложенных в решении Роспатента и касающихся достижения заявленным решением указанного в описании технического результата, следует отметить, что оценка соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» не предусматривает оценку существенности содержащихся в ее формуле признаков (см. процитированную выше правовую базу).

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 23.08.2019, решение Роспатента от 26.06.2019 оставить в силе.