

**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 № 2014109282/11, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014109282/11 на изобретение «Тарельчатый упругий элемент Кочетова» была подана 12.03.2014. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 26.04.2019, в следующей редакции:

«Тарельчатый упругий элемент, содержащий каркас и плоские упругие элементы, в каркасе осесимметрично установлены три упругих элемента: два упругих элемента тарельчатого типа - верхний и нижний и, соединяющий их и, расположенный в средней части каркаса - упругий

элемент в виде цилиндрической винтовой пружины, при этом упругие элементы тарельчатого типа расположены оппозитно относительно упругого элемента, установленного в средней части каркаса, а каждый из упругих элементов тарельчатого типа содержит два плоских упругих соосно расположенных кольца: меньшего и большего диаметров, соединенных между собой посредством, по крайней мере, трех упругих плоских пластин, расположенных наклонно по отношению к оси этих колец, а каждое из колец меньшего диаметра соединено с соответствующей крышкой посредством, например винтов, между которыми расположен упругий элемент в виде цилиндрической винтовой пружины, а каждое из колец большего диаметра связано с соответствующей нижней и верхней частями каркаса, причем нижняя часть каркаса состоит из основания, выполненного в виде диска с кольцевой внутренней проточкой, в которой размещено нижнее упругое кольцо большего диаметра нижнего упругого элемента тарельчатого типа, при этом к нижней части нижнего кольца прикреплено кольцо из фрикционного материала для создания сухого трения, обеспечивающего необходимое демпфирование в системе, отличающийся тем, что между основанием пружины и нижней крышкой, размещены три промежуточных вибродемпфирующих слоя: первый слой - из дисперсного упруго-демпфирующего материала, в котором может быть использована крошка, например следующих материалов: резины, пробки, пенопласта, капрона, вспененного полимера, а также крошка твердых вибродемпфирующих материалов, например таких как пластикат типа «Агат», «Антивибрит», «Швим» с размером фракций крошки  $1,5 \div 2,5$  мм, второй слой - из вязаных упругих синтетических нитей, причем размер ячеек, вязаных из упругих синтетических нитей, на  $10 \div 15\%$  меньше размеров фракций крошки вибродемпфирующих материалов; и третий слой

- из сплошного демпфирующего материала, в котором может быть использована губчатая резина, иглопробивной материал типа «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, а также нетканый вибродемпфирующий материал».

При вынесении решения Роспатентом от 26.06.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула. При этом отмечено, что она полностью повторяет формулу изобретения, представленную заявителем 28.08.2018.

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 вновь уточненная формула заявленного решения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учётом даты подачи заявки (12.03.2014) 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 формуле 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 – «Тарельчатый упругий элемент».

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.

В описании заявки содержатся следующие сведения:

- о предшествующем уровне техники (см. стр. 1 абзацы 2 – 10, 12);
- по существу буквальная формулировка вышеприведенной формулы (см. стр. 2 абзац 2, 8, стр. 3 абзац 1);
- пояснения к графической иллюстрации (см. стр. 2 абзацы 5 – 8, стр. 3 абзацы 1 – 3);
- работа заявленного предложения (см. стр. 3 абзац 3).

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, приведенные в подтверждение возможности осуществления заявленного решения, в частности, реализации конструктивных признаков, отраженных в вышеприведенной формуле (например, выполнение и изготовление отдельных элементов заявленного устройства, их материал и процесс получения необходимых геометрических форм, порядок сборочных операций, например, тарельчатого упругого элемента, реализующих заявленные связи и взаимное расположение элементов между собой, сведения о частотах, как и о характеристиках, например, жесткости упругих элементов, позволяющих оценить функцию собственных колебаний устройства), 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.**