

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020, регистрационный № 59454, опубликованными на официальном интернет – портале правовой информации www.pravo.gov.ru, 26.08.2020, № 0001202008260011, дата вступления в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Раднаева В.У. (далее – заявитель), поступившее 08.04.2021 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 17.11.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2019132667/14, при этом установлено следующее.

Заявка № 2019132667/14 на изобретение «Способ определения порога анаэробного обмена» была подана 15.10.2019. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле изобретения, представленной 24.12.2019, в следующей редакции:

«Способ определения порога анаэробного обмена по портативному медицинскому многофункциональному электрокардиографу при

нагрузочном тестировании в полевых условиях, включающий запись электрокардиограммы, деполяризации, насыщение крови кислородом, артериального давления и индекса периферического кровообращения спортсмена одновременно и автоматически с последующим анализом, отличающийся тем, что полученные патологические данные на электрокардиографе в виде нарушения ритма сердца, деполяризации, снижения оксигенации крови кислородом и индекса периферического кровообращения, повышения артериального давления в виде линейной зависимости в точке появления являются достаточной для установления порога анаэробного обмена».

При вынесении решения Роспатентом от 17.11.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что материалы заявки не раскрывают сущность изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, в связи с чем нарушено требование, предусмотренное подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса.

Аргументом для сделанного вывода послужило то, что пункт формулы содержит выраженный общим понятием признак, характеризующий определение порога анаэробного обмена (ПАНО) на основании «полученных патологических данных на электрокардиографе», а в материалах заявки «не выявлено, как определить ПАНО на основании полученных патологических данных на электрокардиографе в виде нарушения ритма сердца, деполяризации, снижения оксигенации крови кислородом и индекса периферического кровообращения, повышения артериального давления».

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение, в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, поступило возражение, в

котором лицо, подавшее возражение, выразило несогласие с данным решением.

Заявитель обращает внимание на то, что специалистам в данной области техники широко известно, что ПАНО определяется по лактату в крови и этот метод принят в мире как «золотой стандарт» определения данного показателя, который, в свою очередь, является нормальным физиологическим значением в районе 4 ммоль/л. В возражении отмечено, что приведенный в описании пример демонстрирует спортивный результат, который получен в результате определения ПАНО и его максимального подъема, за счет интервальных тренировок. При этом результаты тестирований по электрокардиографу и лактату демонстрируют заявленный способ как более точный, безопасный метод определения ПАНО, по сравнению с инвазивным забором крови у пациента на лактат.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (15.10.2019), правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения 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), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Требования ИЗ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800.

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

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;

- проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения и проверку с учетом его результатов соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 настоящего Кодекса.

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 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. К уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения прикладывается отчет об информационном поиске.

Вывод о несоблюдении требования 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 должен быть подтвержден в уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения доводами, основанными на научных знаниях, и (или) ссылкой на источники информации, подтверждающие вывод, приведенный в указанном уведомлении.

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.

Существо заявленного решения изложено в приведенной выше формуле.

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

Заявлен способ определения порога анаэробного обмена. Предложенный способ заявитель предлагает осуществлять путем записи электрокардиограммы и при выявлении патологических данных, проявляющихся в виде нарушения ритма сердца, деполяризации, снижения

оксигенации крови кислородом, индекса периферического кровообращения, повышения артериального давления и пересекающихся в одной точке, устанавливается порог анаэробного обмена.

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).

На стр.2 описания заявки, представленного на дату ее подачи, приведены сведения о том, как осуществляется предложенный способ. В частности, показана последовательность выполнения приемов тестирования по формуле изобретения.

Кроме того, в описании изобретения на дату подачи заявки содержатся примеры осуществления заявленного способа на объектах исследований - спортсменах (см. стр. 3-7 описания) и ряд таблиц с данными, полученными в результате исследований у спортсменов, тестируемых по заявленному способу определения порога анаэробного обмена (см. таблицы на стр. 6, 7 описания).

Согласно действующему законодательству, вывод о несоблюдении требования достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, должен быть подтвержден доводами, основанными на научных знаниях, и (или) ссылкой на источники информации, подтверждающие данный вывод.

Однако, как в решении об отказе, так и в уведомлении о проверке патентоспособности от 07.09.2020, отсутствуют доводы, основанные на научных знаниях, или на источниках информации, подтверждающих вывод, приведенный в указанном уведомлении и в решении об отказе, о невозможности определения ПАНО заявленным способом.

Приведенная в решении об отказе и в уведомлении от 07.09.2020 информация об известности из уровня техники определения ПАНО в единицах мощности работы (Вт) или в процентах потребления кислорода от максимума аэробной мощности (Смирнов В. М., Дубровский В. И., Физиология физического воспитания и спорта, М.: Владоспресс, 2002, с. 450), не опровергает возможность определения ПАНО заявленным способом и не свидетельствует о невозможности использования указанных в формуле приемов для решения поставленной задачи – построения безопасного для здоровья пациента тренировочного процесса с учетом показателей, выявленных на электрокардиографе.

Таким образом, нельзя согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента от 17.11.2020, о том, что изобретение не было раскрыто с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники (п. 2 ст. 1375 Кодекса).

На данном основании материалы заявки были направлены на дальнейшее проведение экспертизы по существу, предусмотренной абзацем 3 пункта 2 статьи 1386 Кодекса, включающей проведение информационного поиска и оценку соответствия заявленного решения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». По результатам проведения данного поиска был представлен 20.07.2021 отчет об этом поиске и заключение по нему, согласно которым изобретение, охарактеризованное в приведенной выше формуле, соответствует всем установленным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса условиям патентоспособности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.04.2021, отменить решение Роспатента от 17.11.2020 и выдать патент Российской

**Федерации на изобретение с формулой, представленной заявителем
24.12.2019.**

(21) 2019132667/14

(51) МПК А 61 В 5/00 (2006.01)

(57)

Способ определения порога анаэробного обмена по портативному медицинскому многофункциональному электрокардиографу при нагрузочном тестировании в полевых условиях, включающий запись электрокардиограммы, деполяризации, насыщение крови кислородом, артериального давления и индекса периферического кровообращения спортсмена одновременно и автоматически с последующим анализом, отличающийся тем, что полученные патологические данные на электрокардиографе в виде нарушения ритма сердца, деполяризации, снижения оксигенации крови кислородом и индекса периферического кровообращения, повышения артериального давления в виде линейной зависимости в точке появления являются достаточной для установления порога анаэробного обмена.

(56)

RU 2405426 C1, 14.07.2010

RU 2171620 C1, 10.08.2001

RU 93053648 A, 10.12.1996

RU 2491886 C2, 10.09.2013

Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и спорта. М., Владоспресс, 2002, с. 450

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание в редакции заявителя.