

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 № 2018104457/12, при этом установлено следующее.

Заявка № 2018104457/12 на выдачу патента на изобретение «Способ борьбы с пожарами на верхних этажах высотных зданий и сооружений» была подана заявителем 06.02.2018. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной в корреспонденции от 22.10.2018, в следующей редакции:

«Способ борьбы с пожарами на верхних этажах высотных зданий и сооружений, заключающийся в том, что к объекту, охваченному огнем, выдвигают бронированное транспортное средство, оснащенное

программируемой системой «аварийное пожаротушение», и разворачивают специализированный комплекс для борьбы с пожаром, на котором базируют, по крайней мере, один возвращаемый аппарат, на котором размещают, по крайней мере, три летающих робота, оснащенных дистанционно-управляемым средством пожаротушения высотных зданий и сооружений, затем программируют летающим роботам задачу проникновения в осажденное огнем здание и тушение пожара, при этом транспортное средство оснащают блоком с выдвижной транспортной лентой для продвижения, к охваченному огнем объекту, робота, которому программируют задачу по вскрытию оконных проемов в осажденном огнем здании, при этом операциями роботов и полетом аппаратов управляют с пульта системы «аварийное пожаротушение», после того, как выполнена операция по вскрытию оконных проемов, программируют задачу для проникновения в осажденное огнем здание летающих роботов, оснащенных дистанционно-управляемым средством пожаротушения высотных зданий и сооружений, при этом для целей проникновения в осажденное огнем здание используют систему приточно-вытяжной вентиляции с вентиляционными решетками, при этом габариты летающих роботов выполняют соизмеримыми с размерами отверстий вентиляционных решеток, а дистанционно-управляемое средство пожаротушения высотных зданий и сооружений заменяют на миниатюрное, например миниатюрный газовый баллончик для распыления огнетушащего вещества, вскрываемый с пульта управления, причем робот, который программируют для продвижения к горящему объекту по выдвижной транспортной ленте, выполняют на гусеничном ходу, и оснащают трапом для проникновения в горящее здание, а также оснащают самонаводящей системой пожаротушения на очаг пожара с наиболее

высокой температурой по типу самонаводящей ракеты «стингер», реагирующей на повышенную температуру выхлопных газов двигателя летящего реактивного самолета, отличающийся тем, что робот, который программируют для продвижения к горящему объекту по выдвигной транспортной ленте, выполняют на гусеничном ходу, и оснащают трапом для проникновения в горящее здание, дополнительно оснащают системой локального пожаротушения, которая срабатывает при обнаружении очага пожара с наиболее высокой температурой».

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, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение, и 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. При этом в решении Роспатента указано, что в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения от 21.12.2018 заявителем не были представлены ни доводы заявителя по приведенным в уведомлении мотивам, ни уточненные материалы.

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 – «...робот, который программируют для продвижения к горящему объекту по выдвижной транспортерной ленте, выполняют на гусеничном ходу, и оснащают трапом для проникновения в горящее здание, а также оснащают самонаводящей системой пожаротушения на очаг пожара с наиболее высокой температурой по типу самонаводящей ракеты «стингер», реагирующей на повышенную температуру выхлопных газов двигателя летящего реактивного самолета. - для целей проникновения в осажденное огнем здание используют систему приточно-вытяжной вентиляции с вентиляционными решетками, при этом габариты летающих роботов выполняют соизмеримыми с размерами отверстий вентиляционных решеток, а дистанционно-управляемое средство пожаротушения высотных зданий и сооружений заменяют на миниатюрное, например миниатюрный газовый баллончик для распыления огнетушащего вещества, вскрываемый с пульта управления...», 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 (06.02.2018) 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 102 Правил ИЗ в решении об отказе в выдаче патента указываются дата подачи заявки и дата приоритета изобретения, ссылки на источники информации и нормативные правовые акты, на

основании которых принято указанное решение, а также приводятся результаты анализа доводов заявителя, представленных в ответе на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, если доводы заявителя представлены 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 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.

Согласно пункту 53 (4) Требований ИЗ признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

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.

Описание заявленного изобретения, как справедливо отмечено в решении Роспатента, не содержит сведений, подтверждающих возможность

достижения технического результата, заключающегося в повышении эффективности борьбы с пожарами на верхних этажах высотных зданий и сооружений. Кроме того, в решении Роспатента отмечено, что в материалах заявки отсутствуют сведения, раскрывающие, что именно подразумевает заявитель под эффективностью борьбы с пожарами, в частности, уменьшение времени на тушение пожара или уменьшение расхода огнетушащих веществ. Т.е. указанный заявителем технический результат, а именно – «повышение эффективности борьбы с пожарами на верхних этажах высотных зданий и сооружений» не может быть отнесен к техническому результату, поскольку указанный результат выражен в общем виде и не представляет собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющийся при изготовлении либо использовании продукта. Однако к техническому результату как характеристики объективно проявляющихся явления, свойства, а также технического эффекта, можно отнести сведения, касающиеся борьбы с пожарами на верхних этажах высотных зданий и сооружений.

Также, необходимо отметить, что первоначальные материалы заявки не содержат сведений, подтверждающих, что указанный заявителем технический результат обеспечивается заявленным изобретением, характеризующим конструктивное выполнение дистанционно-управляемых средств пожаротушения, которые должны быть компактными, способными хорошо ориентироваться, для более точного попадания огнетушащего вещества в очаг возгорания. Таким образом признаки, характеризующие конструктивное выполнение дистанционно-управляемых средств пожаротушения, не находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, вследствие чего указанные признаки не влияют

на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения, обеспечиваемого изобретением технического результата. При этом в описании отсутствует теоретическое обоснование, базирующееся на известных научных и теоретических фактах, которое позволило бы установить возможность достижения сформулированного технического результата. В материалах заявки также отсутствует обоснование влияния совокупности признаков на достижение указанного заявителем технического результата – повышении эффективности борьбы с пожарами на верхних этажах высотных зданий и сооружений.

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.