

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 № 2018105333/12, при этом установлено следующее.

Заявка № 2018105333/12 на выдачу патента на изобретение «Форсунка» была подана заявителем 13.02.2018. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной в корреспонденции от 06.11.2018, в следующей редакции:

«Форсунка, содержащая полый корпус с соплом и центральным сердечником, корпус выполнен с каналом для подвода жидкости и содержит, соосную, жестко связанную с корпусом втулку с закрепленным в

ее нижней части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки, верхняя цилиндрическая ступень которой соединена посредством резьбового соединения с центральным цилиндрическим сердечником, имеющим сквозное внутреннее центральное отверстие, и установленным с кольцевым зазором относительно внутренней поверхности цилиндрической втулки, а кольцевой зазор соединен, по крайней мере, с тремя радиальными каналами, выполненными в двухступенчатой втулке, соединяющими его с кольцевой полостью, образованной внутренней поверхностью втулки и внешней поверхностью верхней цилиндрической ступени, причем кольцевая полость связана с каналом корпуса для подвода жидкости, в нижней части центрального цилиндрического сердечника закреплен полый конический завихритель, коническая обечайка которого фиксируется посредством, по крайней мере, трех спиц, закрепленных одним концом на конической обечайке завихрителя, в ее верхней части, а другим концом - в кольцевой канавке, выполненной на внутренней поверхности центрального цилиндрического сердечника, при этом на внешней поверхности полого конического завихрителя выполнена винтовая нарезка, к торцевой нижней части втулки, соосно и жестко связанной с корпусом, и с закрепленным в ее нижней части соплом, присоединен диффузор, охватывающий цилиндрический сердечник с закрепленным в его нижней части полым коническим завихрителем, при этом в верхней части диффузора выполнены, по крайней мере, три эжекционных отверстия, при этом к диффузору, соосно и осесимметрично оси форсунки, крепится дополнительный распылитель в виде цилиндрической обечайки, в которой последовательно установлены четыре сетчатых рассекателя, один из них выполнен в форме сетчатого диффузора, закрепленного на сетчатом круге, установленного

перпендикулярно оси форсунки, и закрепленного на внутренней поверхности цилиндрической обечайки, а два других сетчатых рассекателя - конический и круглый закреплены на внутренней поверхности цилиндрической обечайки таким образом, что ось конического сетчатого рассекателя соосна оси форсунки, а центр круглого рассекателя совпадает с центром сетчатого круга, отличающаяся тем, что в дополнительном распылителе, выполненным в виде цилиндрической обечайки, в сетчатом диффузоре, на оси, перпендикулярной оси форсунки и закрепленной в верхней части сетчатого диффузора, напротив полого конического завихрителя, установлена крыльчатка с возможностью вращения».

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

18.12.2018 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 – «...к диффузору, соосно и осесимметрично оси форсунки, крепится дополнительный распылитель в виде цилиндрической обечайки, в которой последовательно установлены четыре сетчатых рассекателя, один из них выполнен в форме сетчатого диффузора, закрепленного на сетчатом круге, установленного перпендикулярно оси форсунки, и закрепленного на внутренней поверхности цилиндрической обечайки, а два других сетчатых рассекателя -конический и круглый закреплены на внутренней поверхности цилиндрической обечайки таким образом, что ось конического сетчатого рассекателя соосна оси форсунки, а центр круглого рассекателя совпадает с центром сетчатого круга, при этом в дополнительном распылителе, выполненным в виде цилиндрической обечайки, в сетчатом диффузоре, на оси, перпендикулярной оси форсунки и закрепленной в верхней части сетчатого диффузора, напротив полого конического завихрителя, установлена крыльчатка с возможностью вращения...», 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 (13.02.2018) 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 мелкодисперсного распыливания жидкости. Кроме того, в решении Роспатента отмечено, что в материалах заявки отсутствуют сведения, раскрывающие, что именно подразумевает заявитель под заданным распределением потоков мелкодисперсных капель, в частности, какими параметрами, характеризуется заданное распределение, направлением, скоростью или объемом потоков жидкости. Т.е. указанный заявителем технический результат, а именно – «повышение эффективности мелкодисперсного распыливания жидкости» 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. Кроме того не ясно, что именно подразумевает заявитель под эффективностью мелкодисперсного распыления, в частности, меньший размер капель при распылении по сравнению с размерами капель при распылении жидкости распылителем, раскрытым в прототипе, или изменение таких параметров как давление распыла, объемный расход, которые тоже влияют на размер капель при распылении.

Также, необходимо отметить, что первоначальные материалы заявки не содержат сведений, подтверждающих, что указанный заявителем технический результат обеспечивается заявленным изобретением, характеризующим конструктивное выполнение форсунки для распыливания

жидкостей. Таким образом признаки, характеризующие форсунку, 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 мелкодисперсного распыливания жидкости. При этом, в описании не выявлено примера или примеров, на основании которых можно установить, что указанный выше технический результат будет обеспечиваться с помощью изменений, введенных в конструкцию заявленного решения.

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.**