

## **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» (далее - Кодекс), 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 возражение Рафаловича И.М. (далее – заявитель), поступившее 12.05.2020, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 25.03.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2019110237/03, при этом установлено следующее.

Заявка № 2019110237/03 на изобретение «Кумулятивный перфоратор» была подана 08.04.2019. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 21.02.2020, в следующей редакции:

«Кумулятивный перфоратор, содержащий корпус, кумулятивные заряды и средства взрывания, отличающийся тем, что, корпус имеет кольцевые канавки трапециевидной формы, расположенные напротив кумулятивных зарядов.»

При вынесении решения Роспатентом от 25.03.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение указанного вывода в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- заявка на патент US 2010/0300750 A1, опубликована 02.12.2010 (далее – [1]);

- патент RU 10436 , опубликован 16.07.1999 (далее – [2]).

При этом указано, что заявленное решение, охарактеризованное в независимом пункте вышеприведенной формулы, явным образом следует из уровня техники ввиду известности сведений, содержащихся в источниках информации [1], [2].

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

В возражении отмечено, что заявленное решение, охарактеризованное в независимом пункте вышеприведенной формулы, не следует явным образом из источников информации [1], [2] ввиду того, что в них не содержится сведений о влиянии содержащихся в этом пункте формулы признаков на такой указанный в описании (см. стр. 2 абзац 4) заявки, представленном на дату ее подачи, технический результат, как обеспечение возможности эффективного использования зарядов с диаметром входного отверстия кумулятивной струи большим ширины канавки, и, тем самым, уменьшение толщины стенки корпуса в зоне канавки.

Кроме того, что в возражении указано, что в процессе экспертизы по существу данной заявки экспертизой неправомерно были не приняты

дополнительный материалы от 21.02.2020, касающиеся внесения в описание этой заявки уточненного технического результата, заключающегося в снижении прихвата перфоратора, а также примеров, подтверждающих его достижение.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (08.04.2019), правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения включает Кодекс и 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 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 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу в одном из следующих случаев, если они содержат, в частности, указание на технический результат, который обеспечивается изобретением и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах.

Согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса в случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они

заявку по существу (статья 1378). Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются. Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет об этом заявителя.

Согласно пункту 75 Правил ИЗ при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Согласно пункту 81 Правил ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из публикации заявки [1] известен кумулятивный перфоратор (см. пункт 1 формулы). При этом данный перфоратор содержит корпус с кольцевыми канавками прямоугольной формы, кумулятивные заряды и средства взрывания, расположенные напротив канавок (см. абзацы [0033], [0034], [0041], фиг. 3, 7).

Таким образом, заявленное решение по независимому пункту вышеприведенной формулы отличается от объекта, известного из публикации заявки [1], признаком, характеризующим выполнение кольцевых канавок трапециевидной формы.

Согласно описанию (см. стр. 2 абзац 2 снизу) заявки, представленном на дату её подачи, техническими результатами заявленного решения являются исключение опасности потери устойчивости корпуса, обеспечение возможности расположения кумулятивных зарядов с различной фазировкой  $0\div 180^\circ$ , эффективное использование зарядов с разным диаметром входного отверстия кумулятивной струи.

При этом согласно данному описанию (см. стр. 2 абзац 2), а также чертежам (см. фиг. 1), представленным на дату подачи заявки, устойчивость корпуса зависит только от величин ширины корпуса канавки и толщины стенки корпуса в зоне канавки.

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что в вышеприведенной формуле отсутствуют какие-либо значения указанных параметров.

Что касается такого эффекта, как обеспечение возможности расположения кумулятивных зарядов с различной фазировкой  $0\div 180^\circ$ , то согласно указанному описанию (см. стр. 2 абзац 3) для его достижения достаточно наличие кольцевой канавки на корпусе.

В отношении такого эффекта, как эффективное использование зарядов с разным диаметром входного отверстия кумулятивной струи, в упомянутом описании (см. стр. 2 абзацы 4-6, фиг. 3) указано, что его достижение обусловлено лишь величинами ширины канавки и диаметра входного отверстия кумулятивной струи.

При этом в вышеприведенной формуле отсутствуют какие-либо значения таких параметров.

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что, как справедливо отмечено в решении Роспатента от 25.03.2020, в описании заявки, представленном на дату ее подачи, отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между указанным выше отличительным признаком и вышеупомянутыми техническими результатами и, следовательно, этот признак не является существенным и, таким образом, подтверждения известности влияния данного признака на такие технические результаты не требуется (см. пункт 81 Правил ИЗ).

При этом из патента [2] известно выполнение кольцевой проточки трапециевидной формы (см. пункт 1 формулы).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленное решение, охарактеризованное в независимом пункте вышеприведенной формулы, явным образом следует из уровня техники, а именно из источников информации [1], [2], а также может быть создано путем объединения, изменения и совместного использования сведений, содержащихся в этих источниках информации (см. пункт 75 Правил ИЗ).

Следовательно, заявленное решение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом 25.03.2020 решения об отказе в выдаче патента.

В отношении доводов возражения, касающихся того, что в процессе экспертизы по существу данной заявки экспертизой неправомерно были не приняты дополнительный материалы от 21.02.2020, касающиеся внесения в описание этой заявки уточненного технического результата, заключающегося в снижении прихвата перфоратора, а также примеров, подтверждающих его достижение, необходимо отметить следующее.

В описании (см. стр. 3-6) заявки, представленном на дату ее подачи, содержатся сведения о прочностном расчете и расчете на устойчивость корпуса перфоратора с Ø89x9,35 с шириной кольцевой канавки равной 14 мм и толщиной стенки корпуса в зоне канавки равной 4 мм.

При этом специалисту в данной области техники известно, что в прихвате в горном деле называется такой процесс, при котором горные породы, слагающие стенки скважин, соединяются с инструментом, помещенным в эту скважину (см., например, интернет-ссылку [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_geolog/4106/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/4106/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82) с отсылкой на «Горная энциклопедия.» — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984—1991).

В свою очередь, анализ упомянутых прочностного расчета и расчета на устойчивость показал, что в них отсутствуют какие-либо сведения о возможности исключения соединения корпуса перфоратора с горными породами, слагающими стенки скважин.

Таким образом, как справедливо отмечено в решении Роспатента от 25.03.2020, описанный в дополнительных материалах от 21.02.2020 технический результат, характеризующий снижение прихвата перфоратора, не был раскрыт в материалах заявки, представленных на дату ее подачи, а также не находится в причинно-следственной связи с вышеупомянутыми техническими результатами (см. пункт 2 статьи 1378 Кодекса).

Следовательно, внесение уточненного технического результата изменяет заявку на изобретение по существу (см. пункт 2 статьи 1378 Кодекса, пункт 6 статьи 1386 Кодекса).

При этом в соответствии с пунктом 6 статьи 1386 Кодекса такие изменения не принимаются во внимание при оценке патентоспособности заявленного решения.

Таким образом, уточненный технический результат при проведении экспертизы по существу заявленного решения не был принят правомерно.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.05.2020, решение Роспатента от 25.03.2020 оставить в силе.**