

**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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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, утвержденными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2020 г. № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Федерального государственного унитарного предприятия "Комбинат "Электрохимприбор" (ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор") (далее – заявитель), поступившее 18.12.2020, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 03.06.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2018132544/04, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ получения полимерной композиции», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, содержащейся в корреспонденции от 12.05.2020, в следующей редакции:

«1. Способ получения полимерной композиции из исходной композиции состава, мас. %:

    порошковый неорганический наполнитель

    суммарной плотности от 11,3 г/см<sup>3</sup> до 19,3 г/см<sup>3</sup> общей массы

исходной полимерной композиции 40,0-85,0;

каучук СКТН от общей массы сополимера

пропилена с этиленом 0,5-1,0;

сополимер пропилена с этиленом остальное,

включающий операции взвешивания, предварительного смешения и измельчения, размола, просеивания, воздушной сепарации, окончательного смешения и формования полимерного сырья, отличающийся тем, что на этапе приготовления исходной композиции в ее состав дополнительно вводят измельченные до однородного состояния, предварительно не сортированные отходы производства при следующем соотношении компонентов, мас. %:

отходы до 50,0;

порошковый неорганический наполнитель

суммарной плотности от 11,3 г/см<sup>3</sup> до 19,3 г/см<sup>3</sup> общей массы

исходной полимерной композиции 40,0-85,0;

каучук СКТН от общей массы сополимера

пропилена с этиленом 0,5-1,0;

сополимер пропилена с этиленом остальное.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве предварительно не сортированных отходов производства используют стружку после механической обработки деталей и/или части деталей, и/или облой после прессования, и/или отходы производства самой полимерной композиции, забракованные детали».

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом 03.06.2020 принято решение об отказе в выдаче патента на изобретение в связи с тем, 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.

В решении Роспатента отмечено, что первоначальные материалы заявки и

представленные заявителем дополнительные материалы не содержат однозначно понимаемых сведений, раскрывающих как в действительности может быть осуществлено изобретение.

В частности, в решении Роспатента отмечено, что части описания и признаки формулы изобретения входят в противоречие между собой в отношении количественного соотношения компонентов композиции.

Также указано, что из представленных заявителем примеров первоначального описания можно увидеть только количественное соотношение исходной композиции и добавляемых отходов. При этом состав исходной композиции и состав используемых отходов неясен.

Также отмечено, что признак «отходы», приведенный в независимом пункте формулы, выражен обобщенным понятием и заявитель претендует на возможность использования любых отходов производства (т.е. в том числе не связанных с производством предлагаемой композиции) без потери свойств композиции. Из представленных примеров не представляется возможным оценить однозначно для исходных композиций и отходов какого состава применим предложенный способ и применим ли он для отходов любого состава с достижением заявленного технического результата.

Таким образом, в решении Роспатента об отказе в выдаче патента от 03.06.2020 сделан вывод о том, что описание не содержит сведений, раскрывающих, как может быть осуществлено изобретение с подтверждением возможности достижения при осуществлении изобретения указанного заявителем технического результата, и, как следствие, представленное описание изобретения не раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, поступившее 18.12.2020, в котором выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечается, что признаки изобретения, выраженные в

первоначальной формуле изобретения, раскрыты в описании и обеспечивают возможность понимания смыслового содержания предлагаемого способа.

Также, по мнению заявителя, материалы заявки и дополнительные материалы, представленные заявителем 12.05.2020 в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения от 14.11.2019, содержат сведения, подтверждающие возможность достижения технического результата предлагаемого способа.

Кроме того, в возражении приведена сопоставительная таблица, в которой системно изложены доводы заявителя на доводы, изложенные в решении Роспатента. При этом заявитель обращает внимание на дополнительные примеры, представленные им в корреспонденции от 12.05.2020, которые, по его мнению, раскрывают возможность осуществления заявленного изобретения.

Таким образом, по мнению заявителя, решение Роспатента об отказе в выдаче патента по данной заявке не является обоснованным.

Также к возражению приложены копии материалов, касающихся делопроизводства по данной заявке.

Изучив материалы дела заявки и возражения, а также заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (11.09.2018) 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), 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), 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, 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 сущность заявленного изобретения в документах заявки, 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 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.

Согласно пункту 53 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, 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 55 Правил при проверке соблюдения требования, установленного пунктом 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения, устанавливается, содержит ли формула изобретения совокупность его существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического(их) результата(ов), обеспечиваемого(ых) изобретением, а также ясна ли сущность изобретения, в частности, обеспечивают ли признаки изобретения возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, не противоречит ли формула изобретения его описанию.

Согласно пункту 56 Правил при проверке соблюдения требования, установленного пунктом 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, устанавливается, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения.

Если для характеристики признаков в формуле изобретения заявителем использованы общие понятия, проверяется, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны

изобретения, то есть обосновано ли применение заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения.

Изобретение, охарактеризованное формулой изобретения, считается полностью основанным на описании изобретения, если для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, использованы понятия, содержащиеся в описании изобретения, либо понятия, раскрывающие содержание понятий, включенных в формулу изобретения, а в отношении признака, выраженного общим понятием, в описании приведены сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения, и подтверждающие достаточность охарактеризованного таким образом признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы, для получения технического результата, указанного заявителем.

Согласно пункту 36 Требований 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.

Согласно пункту 45 Требований 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 подпункту 2 пункта 45 Требований, если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, должна быть обоснована правомерность использованной заявителем степени обобщения при раскрытии существенного признака изобретения путем представления сведений о частных формах реализации этого существенного признака, а также должно быть представлено достаточное количество примеров осуществления изобретения, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака изобретения.

Согласно подпункту 4 пункта 45 Требований, если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения количественными существенными признаками, выраженными в виде интервала непрерывно изменяющихся



значений параметра, должны быть приведены примеры осуществления изобретения, показывающие возможность получения технического результата во всем этом интервале.

Согласно подпункту 5 пункта 45 Требований, если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения существенными признаками, выраженными параметрами, то должны быть раскрыты методы, используемые для определения значений параметров, за исключением случая, когда предполагается, что для специалиста в данной области техники такой метод известен.

Согласно пункту 49 Требований для подтверждения возможности осуществления изобретения, относящегося к способу, приводятся, в частности, следующие сведения: для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и тому подобное), используемые при этом материальные средства (например, устройства, вещества, штампы), если это необходимо; если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение.

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, относятся, в частности, сведения о возможности достижения технического результата.

Описание заявленного изобретения, как справедливо отмечено в решении Роспатента, не раскрывает, каким образом осуществление предложенного способа обеспечивает достижение указанного технического результата.

Так, первоначальные материалы заявки и дополнительные материалы, представленные в ответе от 12.05.2020 на уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения от 14.11.2019, не содержат сведений, показывающих, каким образом влияет на достижение технического результата состав композиции, описанной в независимом пункте формулы изобретения.

В том числе, описание не содержит раскрытие осуществления заявленного решения, которое позволило бы установить причинно-следственную связь между признаками формулы и указанным для заявленного изобретения (технического решения) техническим результатом.

В отношении технического результата в описании указано, что способ решает проблему использования отходов при приготовлении полимерных композиций с обеспечением первоначальных свойств в полученных композициях для сохранения режимов прессования как у исходных композиций, чтобы в результате получить после механической обработки конструкционные детали без внутренних и наружных дефектов: трещин, расслоений раковин, пор с требуемой структурой материала.

В материалах заявки и в ответе заявителя отсутствует обоснование влияния компонентов и пределов содержания компонентов, а также операций способа, упомянутых в формуле изобретения, на физико-механические свойства получаемых изделий.

Также в описании заявки отсутствуют примеры осуществления заявленного способа, показывающие последовательность операций заявленного способа над материальным объектом (композиция веществ), а также условия проведения операций, конкретные режимы (температура,

давление и тому подобное) (см. пункт 49 Требований). Приведенные в описании примеры показывают лишь массовое соотношение исходной композиции и отходов и не позволяют определить, какие конкретно отходы используют и какие компоненты присутствуют в исходной композиции, в каком количественном соотношении присутствуют компоненты исходной композиции и какие операции используют при изготовлении композиции.

Таким образом, примеры осуществления изобретения, как и примеры, представленные в корреспонденции от 12.05.2020, не подтверждают, что технический результат, заключающийся, в частности, в отсутствии дефектов у получаемых изделий, достигается именно признаками способа, охарактеризованного в независимом пункте формулы изобретения.

Данное обстоятельство не позволяет отнести содержащиеся в формуле изобретения признаки, характеризующие операции способа, а также качественный и количественный состав композиции, к существенным, а указанный заявителем технический результат достигнутым вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленного изобретения и указанным заявителем техническим результатом.

При этом общеизвестно, что свойства изделий зависят от химического состава композиции, из которой они получены, а также методов обработки этой композиции. Химический состав – это качественные и количественные характеристики содержащихся в композиции химических веществ.

Также отсутствуют какие-либо сведения или примеры, иллюстрирующие, как будут изменяться свойства изделий при варьировании содержания входящих в состав исходной композиции компонентов в ту или другую сторону.

При этом, как отмечено выше, первоначальные материалы заявки и ответ заявителя не содержат сведений, раскрывающих причинно-следственную связь между признаками формулы заявленного изобретения и указанным выше техническим результатом, что не позволяет установить, какие из

признаков заявленного технического решения являются существенными (см. пункт 53 Правил).

Также следует согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента, в том, что части описания и признаки формулы изобретения входят в противоречие между собой в отношении количественного соотношения компонентов композиции.

Так, согласно описанию заявки количество первичного сополимера пропилена с этиленом (далее – первичный сополимер) должно быть не менее 50 мас.%. При этом согласно независимому пункту формулы количественное содержание первичного сополимера в исходной композиции составляет 15-60 мас.%, а содержание его в конечной композиции будет еще меньше за счет количества вводимых отходов (до 50 мас.%) при неизменном количестве наполнителя.

Согласно разъяснениям заявителя, представленным в корреспонденции от 12.05.2020, в интервал содержания первичного сополимера 15-60 мас.% для исходной композиции входит также количество каучука СКТН, однако указанные сведения противоречат признакам, приведенным в формуле изобретения, поскольку в формуле изобретения количество каучука СКТН указано в расчете на массу первичного сополимера (а не на массу исходной композиции) и составляет 0,5-1,0 мас.%.

Также в данной корреспонденции указано, что отходы формируются от начала изготовления исходной композиции до завершения механической обработки, их составы находятся в тех же границах с разницей в том, что для новой композиции полимерная основа в отходах будет вторично используемой. Однако указанные сведения также противоречат признакам, приведенным в формуле изобретения, поскольку в композиции по изобретению предусмотрено одновременное присутствие отходов и сополимера пропилена с этиленом.

Таким образом, сведения, приведенные в независимом пункте формулы изобретения, в описании и в дополнительных материалах, не дают четкого понимания о том, в каком количественном соотношении должны присутствовать компоненты в исходной и в получаемой композиции (см. пункт 55 Правил).

Также следует отметить, что в формуле изобретения указаны количественные признаки, выраженные в виде интервала непрерывно изменяющихся значений параметра, касающиеся количественного соотношения компонентов и плотности наполнителя. При этом, как указано выше, в описании заявки не приведены примеры осуществления изобретения, показывающие возможность получения технического результата во всех этих интервалах, что противоречит положениям подпункта 4 пункта 45 Требований.

Кроме того, согласно вышеприведенной правовой базе (см. подпункт 5 пункта 45 Требований), если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения признаками, выраженными параметрами, то должны быть раскрыты методы, используемые для определения значений параметров, за исключением случая, когда предполагается, что для специалиста в данной области техники такой метод известен.

В формуле изобретения приведен признак «суммарная плотность», касающийся характеристики неорганического наполнителя. Данный показатель согласно формуле изобретения относится одному наполнителю (а не к смеси) и выражен в формуле изобретения в виде интервала значений и измеряется в граммах на сантиметр кубический ( $\text{г/см}^3$ ). При этом в описании заявки не раскрыто, что в данном случае подразумевается под термином «суммарная» по отношению к такому показателю, как плотность, и не раскрыты методы, используемые для определения значений данного комплексного показателя. Однозначного раскрытия смыслового значения данного термина также не было обнаружено в уровне техники.

Также можно согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента, в том, что признак «отходы производства», приведенный в независимом пункте формулы, выражен обобщенным понятием. Данное понятие подразумевает возможность использования различных видов отходов, в том числе и не полимерных. Вместе с тем, в материалах заявки не обоснована правомерность использованной заявителем степени обобщения при раскрытии указанного существенного признака изобретения, а именно, в описании заявки не представлены примеры осуществления изобретения, подтверждающие возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации указанного признака (см. пункт 56 Правил и подпункт 2 пункта 45 Требований).

При этом следует отметить, что на данное обстоятельство было неоднократно обращено внимание заявителя в процессе делопроизводства по заявке, однако в независимом пункте формулы изобретения, представленной в корреспонденции от 12.05.2020, данный признак был изложен в неизменной редакции.

Тут необходимо отметить, что изложенные выше доводы справедливы также и в отношении признака «порошковый неорганический наполнитель», приведенный в формуле изобретения. Данный признак также выражен обобщенным понятием, который подразумевает возможность использования любого наполнителя неорганической природы, измельченного до порошкообразного состояния заданной плотности.

При этом существует множество различных неорганических наполнителей для полимерных композиций, которые существенно отличаются по своему функциональному назначению и механизму действия (см., например, книгу Марино Ксантоса, «Функциональные наполнители для пластмасс», Издательство «Нот», Санкт-Петербург, 2010 г. (представлена представителем экспертного отдела на заседании коллегии 29.01.2021)).

Таким образом, в отношении указано выше признака «порошковый неорганический наполнитель» также не выполнены требования пункта 56 Правил и подпункта 2 пункта 45 Требований, а именно, в описании заявки не представлены сведения о частных формах реализации этого признака, а также не представлены примеры осуществления изобретения, подтверждающие возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации указанного признака.

Также согласно положениям приведенного выше пункта 56 Правил формула изобретения должна быть полностью основана на описании. Вместе с тем в описании изобретения не раскрыты признаки, приведенные в независимом пункте формулы изобретения, касающиеся того, что исходная и конечная композиции содержат каучук СКТН в количестве от общей массы сополимера пропилена с этиленом 0,5-1,0 мас.%. Также в описании не раскрыты конкретные примеры подходящих для использования марок каучука СКТН.

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.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.12.2020, решение Роспатента от 03.06.2020 оставить в силе.**