

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020г. №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (МИНПРОМТОРГ РОССИИ), выступающего от имени Российской Федерации (далее – заявитель), поступившее в 23.12.2020, на решение от 18.06.2020 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2018130515/28, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Способ построения автоматизированной интегрированной информационной среды системы управления жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники на основе глобально распределенного федерального хранилища данных”, совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 28.05.2020, в следующей редакции:

“Способ построения автоматизированной интегрированной информационной среды системы управления жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники на основе глобально распределенного федерального хранилища данных в целях организации защищенного корпоративного и межведомственного обмена данными, имеющими различные источники происхождения и различных, юридически самостоятельных владельцев, несущих ответственность за качество, полноту, точность, достоверность и своевременность предоставления этих данных, для их последующего легитимного использования допущенными к ним субъектами ЖЦ ВВСТ при проведении анализа функционирования процессов и стадий ЖЦ конкретных образцов (типов, модификаций) изделий ВВСТ, выполнения технических, экономических и других видов расчетов в целях обоснования, достижения или поддержания заданных уровней характеристик (параметров) функционирования ВВСТ.”

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент 18.06.2020 принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия материалов заявки требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В решении Роспатента, в частности, отмечено, что: “ В представленных заявителем материалах содержатся сведения, характеризующие общую структурную схему организации управления жизненным циклом вооружения, включающую в себя различные программно-технические комплексы и модель данных, которыми обмениваются информационные системы различных субъектов, участвующих в организационной схеме согласно регламентирующему межведомственному соглашению, а не конкретные примеры действий, порядка действий во времени, условий осуществления действий, осуществляемых над материальным объектом с помощью

материальных средств для построения автоматизированной интегрированной информационной среды системы управления жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники.”

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 мотивировкой решения Роспатента, указывая, что рассматриваемый способ построения автоматизированной интегрированной информационной среды представляет собой техническое решение, которое реализуется уполномоченной организацией (структурой, предприятием, подразделением) посредством набора конкретных действий, осуществляемых над конкретными материальными объектами (программно-техническими комплексами), обеспечивающих построение и функционирование автоматизированной интегрированной информационной среды.

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

С учетом даты подачи заявки (23.08.2018) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, утвержденные Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Требования), Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденный приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированный в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Порядок).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1387 Кодекса если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, 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 принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 63 Правил если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, или о нарушении 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, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 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:

- способами являются процессы осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств;

- 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;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Раздел описания изобретения “Раскрытие сущности изобретения” оформляется, в частности, с учетом следующих правил:

1) должны быть раскрыты все существенные признаки изобретения.

4) если обеспечиваемый изобретением технический результат охарактеризован в виде технического эффекта, следует дополнить его характеристику указанием причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков и обеспечиваемым изобретением техническим эффектом, то есть указать явление, свойство, следствием которого является технический эффект, если они известны заявителю.

В соответствии с пунктом 43 Требований при раскрытии сущности

изобретения, относящегося к способу, применяются следующие правила.

Для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки:

- наличие действия или совокупности действий;
- порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и тому подобное);
- условия осуществления действий; режим; использование веществ (например, исходного сырья, реагентов, катализаторов), устройств (например, приспособлений, инструментов, оборудования), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

В соответствии с пунктом 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.

Раздел описания изобретения “Осуществление изобретения” оформляется с учетом следующих правил:

1) для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в том числе представленного на уровне функционального обобщения, свойства, описывается, как можно осуществить изобретение с реализацией изобретением указанного назначения на примерах при использовании частных форм реализации признака, в том числе описывается средство для реализации такого признака или методы его получения либо указывается на известность такого средства или методов его получения до даты подачи заявки.

Если метод получения средства для реализации признака изобретения

основан на неизвестных из уровня техники процессах, приводятся сведения, раскрывающие возможность осуществления этих процессов.

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.

В соответствии с пунктом 49 Требований для подтверждения возможности осуществления изобретения, относящегося к способу, приводятся следующие сведения:

1) 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;

2) если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании неизвестных средств приводятся сведения, позволяющие их осуществить, и в случае необходимости прилагается графическое изображение.

В соответствии с пунктом 53 Требований при составлении формулы применяются следующие правила:

2) формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, то есть определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения должен быть подтвержден описанием изобретения;

3) формула изобретения должна ясно выражать сущность

изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, показал следующее.

В качестве родового понятия в формуле указано – способ построения автоматизированной интегрированной информационной среды системы управления жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники.

Согласно формуле заявленного изобретения, построение указанной информационной среды осуществляют:

“в целях организации защищенного корпоративного и межведомственного обмена данными, имеющими различные источники происхождения и различных, юридически самостоятельных владельцев, несущих ответственность за качество, полноту, точность, достоверность и своевременность предоставления этих данных”,

“для их последующего легитимного использования допущенными к ним субъектами ЖЦ ВВСТ при проведении анализа функционирования процессов и стадий ЖЦ конкретных образцов (типов, модификаций) изделий ВВСТ, выполнения технических, экономических и других видов расчетов”,

“в целях обоснования, достижения или поддержания заданных уровней характеристик (параметров) функционирования ВВСТ.”

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, признаки заявленной формулы представлены в самом общем виде и описывают организационные цели, на решение которых направлено заявленное решение, а не конкретные действия, порядок действий во времени, условия осуществления действий,

осуществляемые над материальным объектом с помощью материальных средств, используемые для характеристики способа, как объекта изобретения (см. пункт 43 Требований), обеспечивающие построение выше указанной информационной среды.

Что касается технического результата, достигаемого заявленным изобретением, то здесь необходимо отметить следующее.

В материалах заявки на дату ее подачи технический результат в явном виде не указан.

Вместе с тем, согласно описанию, заявленное решение обеспечивает выполнение следующих задач:

- управление узлами хранения данных автоматизированной интегрированной информационной среды для организации информационного взаимодействия субъектов ЖЦ ВВСТ;

- управление доступом к ресурсам автоматизированной интегрированной информационной среды, санкционирование предоставления участникам ЖЦ ВВСТ данных, содержащихся в федеральном хранилище данных (ФХД) на основе единой модели данных и интегрированной модели доступа к ФХД;

- контроль состояния узлов ФХД АИИС на предмет доступности и исправности;

- публикация актуальной модели данных;

- предоставление по запросам допущенных субъектов ЖЦ технической и иной аналитической информации, необходимой для разработки, производства, эксплуатации, ремонта и утилизации ВВСТ, мониторинга технического состояния парка изделий;

- обеспечение взаимодействия с программно-техническим комплексом системы управления жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники в составе АИИС, а также с существующими системами субъектов ЖЦ ВВСТ;

- локального администрирования узлов хранения данных в АИИС;

- предоставление регламентированного доступа к специально сформированным витринам данных.

Необходимо подчеркнуть, что в материалах заявки не раскрыта причинно-следственная связь признаков, характеризующих заявленный способ построения автоматизированной интегрированной информационной среды системы управления жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники, с указанными результатами. То есть не раскрыто, каким образом организовано информационное взаимодействие субъектов ЖЦ ВВСТ, каким образом осуществляется управление доступом к ресурсам автоматизированной интегрированной информационной среды, санкционирование предоставления участникам ЖЦ ВВСТ данных, содержащихся в федеральном хранилище данных (ФХД), как контролируется состояние узлов ФХД АИИС на предмет доступности и исправности, как осуществляется мониторинг парка изделий. Нет сведений также о том, каким образом обеспечивается взаимодействие с программно-техническим комплексом системы управления жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники в составе АИИС, а также с существующими системами субъектов ЖЦ ВВСТ, как происходит локальное администрирование узлов хранения данных в АИИС (пункт 36 Требований).

Кроме того, в описании отсутствуют сведения, раскрывающие конкретные примеры того, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения и с подтверждением достижения выше указанного результата при осуществлении изобретения – отсутствуют примеры конкретного выполнения используемых средств: программно-технического комплекса администрирования автоматизированной интегрированной информационной среды (ПТК А АИИС); программно-технического комплекса системы управления жизненным циклом (ПТК СУ ЖЦ); программно-технического комплекса терминального доступа (ПТК ТД) (пункт 45 Требований).

Таким образом, в материалах заявки не описано конкретного решения, а

даны лишь самые общие сведения о способе построения автоматизированной интегрированной информационной среды системы управления жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что заявленный способ представлен лишь на уровне идеи, однако, отсутствуют сведения о конкретном техническом решении данной задачи.

Из вышеизложенного следует, что описание настоящего изобретения не раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, что нарушает требования пункта 2 статьи 1375 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2020, решение Роспатента от 18.06.2020 оставить в силе.