

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 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от Парамошко Владимира Александровича (далее – заявитель), поступившее 27.02.2019 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 30.01.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2017130008/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Туалетная бумага», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Туалетная бумага, реализующая способ, состоящий в том, что собирают и перерабатывают отходы получением полезных для дальнейшего употребления составляющих, отличающаяся тем, что из расплавляемого пластика изготавливают тонколистовую мятую структуру, которую разрезают на полосы, выполняют поперечные разделительные перфорации и сворачивают полосы в рулоны, после отправления естественных надобностей используют пластиковую туалетную бумагу и помещают ее в пластиковый пакете продуктами удовлетворения естественных надобностей, плотно закрывают и герметизируют туалетный

пластиковый пакет, после чего помещают его в контейнер для размещения заполненных пластиковых туалетных пакетов, периодически доставляют последние на комплекс по переработке бытовых органических веществ и продуктов удовлетворения естественных надобностей, где их механически вскрывают в емкостях для сбраживания органических веществ и перегонки их в технический спирт, который используют для перемещения транспорта в черте населенных пунктов, высвобожденные туалетные пакеты и пластиковую туалетную бумагу обеззараживают воздействием высоких температур, расплавляют их и выплавляют из них эксклюзивные элементы для сооружения малоэтажного жилья, устойчивого к землетрясениям и ураганам».

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

По результатам проведения экспертизы по существу Роспатентом было принято решение от 30.01.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение (далее – решение об отказе).

Данное решение мотивировано тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку в материалах заявки на дату ее подачи отсутствуют сведения о подтверждении достижения технического результата, о составе вещества, о виде собираемых отходов, о способе их переработки и подтверждение возможности использования заявленного объекта в качестве санитарно-технического изделия, применяемого в гигиенических целях.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель подал возражение, в котором выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Суть изложенных в возражении доводов сводится к описанию преимуществ заявленного продукта перед другими техническими решениями. Заявитель обращает внимание на выдачу ему патентов, охраняющих его предложения в области утилизации различных отходов, в том числе, полученных в результате естественной физиологической жизнедеятельности человека.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (24.08.2017) правовая база для оценки патентоспособности предложенного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316 (далее – Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316 (далее – Требования ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с пунктом 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 подпункту 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.

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 настоящего Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 настоящего 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, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 53 Правил ИЗ 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.

В соответствии с пунктом 55 Правил ИЗ формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения, при этом, устанавливается, содержит ли формула изобретения совокупность его существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого изобретением.

Согласно пункту 66 Правил ИЗ при проверке промышленной применимости изобретения устанавливается, может ли изобретение быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики в социальной среде. При установлении возможности

использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной среде проверяется, возможна ли реализация назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения, в частности, не противоречит ли заявленное изобретение законам природы и знаниям современной науки о них.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, согласно которой туалетная бумага представляет собой рулон из перфорированных полос тонколистовой мятой структуры, изготовленной из расплавляемого пластика.

Согласно описанию заявки на дату ее подачи, заявленную из пластика туалетную бумагу, после ее использования помещают в пластиковый пакет и доставляют в комплексы по их переработке с дальнейшей перегонкой полученного вещества в технический спирт. При этом из использованных пакетов выплавляют эксклюзивные элементы для малоэтажного жилья, устойчивого к землетрясениям и ураганам.

Согласно приведенной выше правовой базе оценка промышленной применимости проводится с учетом анализа материалов описания и формулы, содержащей совокупность признаков, присущих заявленному изобретению.

Одним из критериев соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» является возможность использования и применения в промышленности заявленного решения (туалетной бумаги) и, соответственно, возможность реализации назначения.

Вместе с тем, в решении Роспатента отсутствуют доводы, препятствующие использованию заявленного решения в промышленности.

Кроме того, в решении Роспатента не приведено обоснованных выводов о невозможности реализации указанного заявителем назначения, а именно,

использования заявленной туалетной бумаги в предназначенных ею целях в результате физиологических потребностей.

Также целесообразно обратить внимание на то, что при проверке промышленной применимости, которая, в свою очередь, проводится лишь после установления достаточности раскрытия заявленного изобретения, анализ технического результата не проводится (см. пункт 66 Правил ИЗ).

Кроме того, оценка соответствия данному условию проводится лишь после выявления отсутствия нарушения требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 Кодекса (см. пункт 64 Правил ИЗ).

В связи со сказанным, сделанный в решении Роспатента вывод о несоответствии заявленного решения условию патентоспособности «промышленная применимость» нельзя признать обоснованным.

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 не содержит сведений, подтверждающих возможность достижения технического результата, заключающегося в повышении экологии утилизации бытовых отходов (стр. 1 описания).

Данный вывод основан на том, что в описании заявитель лишь декларирует наличие результата как такового. При этом в подтверждение его достоверности и возможности достижения не приводится каких-либо экспериментальных данных или теоретического обоснования, основанного на научных знаниях.

В материалах заявки на дату ее подачи отсутствует причинно-следственная связь между признаками изобретения и техническим результатом, что не позволило определить совокупность существенных признаков для возможности дальнейшего проведения экспертизы заявки по существу.

Кроме того, в описании отсутствуют примеры, на основании которых можно установить, что указанный выше технический результат обеспечивается бумагой по заявленному решению.

Также в описании отсутствуют данные о приемах испытаний, с указанием условий и средств для их проведения, на основании которых можно заключить, что заявленное решение, охарактеризованное в представленной заявителем формуле изобретения, обеспечивает достижение заявленного технического результата.

На основании имеющихся материалов заявки, а именно, описания, содержащегося в материалах заявки на дату ее подачи, не представляется возможным установить причинно-следственную связь между признаками, приведенными в формуле изобретения, и заявленным техническим результатом, т.е. установить, какие из признаков заявленного изобретения являются существенными.

В описании говорится лишь о возможности применения листовой мятой структуры из пластика, в качестве туалетной бумаги. В материалах заявки на дату ее подачи отсутствуют сведения о том, каким образом пластиковая туалетная бумага повышает экологию.

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).

Что касается доводов возражения о наличии у заявителя патентов на иные технические решения, а также о важности раздельного сбора бытовых отходов, то данные доводы не являются критериями оценки соответствия изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость», а также не

отменяют требования, предъявляемые к составлению заявки на изобретение подпунктом 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, то есть не изменяют сделанного выше вывода.

Что касается факта выдачи заявителю других патентов, то можно отметить, что делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо. Правомерность выдачи указанных в возражении патентов может быть оспорена в установленном законом порядке путем подачи соответствующего возражения. При этом анализ изобретений по упомянутым патентам в рамках данного возражения не проводится.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.04.2019, данные доводы были озвучены, а в адрес заявителя было направлено письмо с результатами рассмотрения возражения и с предложением представить свои доводы и/или пояснения, подтверждающие раскрытие заявленного изобретения в части достижения технического результата указанными в формуле на дату подачи заявки признаками. Заседание коллегии было перенесено на 15.05.2019.

Однако каких-либо доводов до даты 15.05.2019 заседания коллегии заявителем представлено не было. На заседании коллегии заявитель отсутствовал.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2019, изменить решение Роспатента от 30.01.2019 и отказать в выдаче патента на изобретение по заявке № 2017130008/12 по вновь выявленным основаниям.