

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 возражение Кочетова О.С. (далее – заявитель), поступившее 14.10.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 26.04.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2018106805/05, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Стержень для кирпичной панели сейсмостойкого здания», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, поступившей на дату подачи заявки 26.02.2018, в следующей редакции:

«Стержень для кирпичной панели сейсмостойкого здания, выполненный демпфирующим, в виде коаксиально расположенных цилиндрических обечаек, между которыми коаксиально расположены трубчатые демпфирующие элементы из вибродемпфирующего материала, к

концам которых жестко присоединены плоские жесткие упоры, при этом плотность слоев вибродемпфирующего материала меньше плотности коаксиально расположенных цилиндрических обечаек, при этом коаксиально расположенные цилиндрические обечайки арматурных демпфирующих стержней выполнены перфорированными, а в качестве вибродемпфирующего материала трубчатых демпфирующих элементов используется полиуретан, плоские жесткие упоры, соединяющие торцевые поверхности коаксиально расположенных цилиндрических обечаек, выполнены комбинированными, состоящими из, по крайней мере, трех, слоев: нижний и верхний выполнены жесткими, а третий слой, расположенный между ними, выполнен демпфирующим, а внутренняя полость заполнена набором, по крайней мере, из двух демпфирующих дисков, закрепленных на упругой оси, коаксиально расположенной с цилиндрической обечайкой, а между демпфирующими дисками расположена, по крайней мере, одна, цилиндрическая винтовая пружина, а в качестве вибродемпфирующего материала цилиндрической обечайки трубчатых демпфирующих элементов используется полиэтилен или полипропилен, а внутренняя полость между демпфирующими дисками и плоскими жесткими упорами заполнена крошкой из вибродемпфирующих материалов: резины, пробки, пенопласта, капрона, вспененного полимера, пластика типа «Швим», с размером фракций крошки $1,5 \div 2,5$ мм, залитых эластомером, например полиуретаном, или из сплошного демпфирующего материала, в котором использована губчатая резина, или иглопробивной материал типа «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, или нетканый вибродемпфирующий материал, отличающийся тем, что он выполнен с коаксиально расположенной пружиной во внутренней цилиндрической полости, к

концам стержней которой присоединены плоские жесткие упоры, при этом нижний упор соединен с цилиндрическим демпфирующим элементом жестко, например сваркой, а верхний упор соединен посредством резьбовой втулки, внутренний диаметр которой равен внутреннему диаметру стержня, при этом пружина «заневолена» внутри стержня, т.е. находится в не свободном состоянии, а в напряженном упругодемпфирующем состоянии, готовом для демпфирования даже незначительных сейсмических толчков или другого внешнего воздействия стохастического (случайного) характера, а внутренняя полость стержня заполнена вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном».

При вынесении решения Роспатентом от 26.04.2019 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

25.10.2018 заявителем не были представлены ни доводы заявителя по приведенным в уведомлении мотивам, ни уточненные материалы.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В возражении отмечено, что отличительные признаки заявленного технического решения, касающиеся того, что стержень выполнен с коаксиально расположенной пружиной во внутренней цилиндрической полости, к концам стержней которой присоединены плоские жесткие упоры, при этом нижний упор соединен с цилиндрическим демпфирующим элементом жестко, например, сваркой, а верхний упор соединен посредством резьбовой втулки, внутренний диаметр которой равен внутреннему диаметру стержня, при этом пружина «заневолена» внутри стержня, т.е. находится в не свободном состоянии, а в напряженном упругодемпфирующем состоянии, готовом для демпфирования даже незначительных сейсмических толчков или другого внешнего воздействия стохастического (случайного) характера, а внутренняя полость стержня заполнена вибродемпфирующим материалом, например, полиуретаном, на дату приоритета заявки не известны и поэтому решение Роспатента неправомерно.

Также с возражением представлена уточненная формула заявленного решения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.02.2018) 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), 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, в частности, 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 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 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, содержится 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 к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

Согласно пункту 62 Правил, 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 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, 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 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 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, 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 сейсмостойкости кирпичной стеновой панели.

Так, первоначальные материалы заявки не содержат сведений, показывающих, каким образом влияет на достижение указанного технического результата наличие признаков, характеризующих конструктивное выполнение стержня, а именно, выполнение плоских жестких упоров комбинированными, состоящими из трех слоев, а также размещение в его внутренней полости набора из двух дисков с расположенной между ними цилиндрической винтовой пружиной с заполнением полостей полиуретаном и крошкой из вибродемптирующих

материалов, или же когда во внутренней полости стержня расположена пружина, к концам которой присоединены плоские жесткие упоры, причем пружина «заневолена» внутри стержня, т.е. находится в напряженном упругодемпфирующем состоянии.

Также в описании отсутствуют примеры осуществления изобретения, на основании которых можно установить, что указанный выше технический результат будет обеспечиваться с помощью изменений, введенных в конструкцию заявленного решения. В том числе, описание не содержит раскрытие работы заявленного решения, которое позволило бы установить причинно-следственную связь между признаками формулы и заявлением техническим результатом.

Кроме того, в описании не содержится данных экспериментов, испытаний, условий и средств для их проведения, на основании которых можно заключить, что заявленное решение, охарактеризованное в формуле изобретения, обеспечивает достижение заявленного технического результата.

При этом, как справедливо отмечено в решении Роспатента, в описании отсутствует теоретическое обоснование, базирующееся на известных научных и теоретических фактах, которое позволило бы установить возможность достижения сформулированного технического результата.

Также необходимо отметить, что в формулу включены признаки, характеризующие использование пластика типа «Швим» и материала типа «Вибросил». Однако в материалах заявки не выявлено сведений, позволяющих определить общие характерные признаки для всех видов используемых вибродемпфирующих материалов, которые можно отнести к пластику типа «Швим» и материалу типа «Вибросил». В известном

уровне техники также отсутствует такая информация. В связи с этим указанный признак не обеспечивает возможность понимания его смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, что нарушает пункт 53(4) Требований. При этом в описании не раскрыто, каким образом следует определять вибродемпфирующие материалы, охарактеризованные таким образом, как указано выше. В уровне техники не выявлено сведений, на основании которых можно было бы разъяснить указанные выше признаки.

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 14.10.2019,
решение Роспатента от 26.04.2019 оставить в силе.**