

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 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 Сушкина Ю.А. (далее – заявитель), поступившее 24.10.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 17.09.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2018133987/03, при этом установлено следующее.

Заявка № 2018133987/03 на выдачу патента на изобретение «Способ увеличения начальной скорости снаряда» была подана заявителем 27.09.2018. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной в корреспонденции от 18.07.2019, в следующей редакции:

«1. Способ уменьшения трения посредством устранения трибоэлектрического эффекта, отличающийся тем, что постоянный электрический потенциал подается не на одну, а на обе трущиеся поверхности.

2. Применение способа по п. 1 для увеличения начальной скорости снаряда при стрельбе из артиллерийского орудия».

При вынесении решения Роспатентом от 17.09.2019 об отказе в выдаче

патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом 17.09.2019 принято решение об отказе в выдаче патента на изобретение в связи с тем, что предложенное изобретение не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- патент SU № 9993, дата публикации 29.06.1929 (далее - [1]);

- патент RU № 2485992, дата публикации 15.12.2010 (далее - [2]).

При этом отмечено, что все признаки независимого пункта 1 и зависимого пункта 2 вышеприведенной формулы известны из патента [2].

Патент [1] приведено в решении Роспатента об отказе в выдаче патента для сведения.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, поступившее 24.10.2019, в котором выражено несогласие с решением Роспатента.

Изучив материалы дела заявки и возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.09.2018) 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 ИЗ), 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 ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее – Порядок ИЗ),

зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 13.07.2016 № 0001201607130001.

В соответствии с пунктом 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 является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности:

- описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, не раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 43 Правил экспертиза заявки по существу в соответствии со статьей 1386 Кодекса включает:

- б) проверку достаточности раскрытия сущности 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;

7) проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка его соответствия условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня в соответствии с пунктами 2 - 4 статьи 1350 Кодекса (далее - проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня);

8) проверку промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения.

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, содержатся 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.

После завершения 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, проводится проверка соблюдения требований, установленных подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и главой IV Требований к документам заявки, к содержанию формулы изобретения.

Согласно пункту 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. Также в данном разделе 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 46 Требований ИЗ для подтверждения возможности осуществления изобретения, относящегося к устройству, приводятся следующие сведения:

- при описании функционирования (работы) устройства описывается функционирование (работа) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении изобретения достижение технического результата, приводятся сведения о других результатах, обеспечиваемых изобретением; при использовании в устройстве новых материалов описывается способ их получения.

В соответствии с пунктом 12 Порядка, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

Анализ материалов заявки показал следующее.

Независимый пункт 1 формулы изобретения сформулирован как «Способ уменьшения трения посредством устранения трибоэлектрического эффекта»,

т.е. с использованием обобщенного понятия, без конкретизации области применения способа, и с включением признака «постоянный электрический потенциал подается не на одну, а на обе трущиеся поверхности». В первоначальных материалах заявки согласно названию изобретения и формуле предложен частный случай способа снижения трения, а именно, способ увеличения начальной скорости снаряда за счет уменьшения сухого трения в канале ствола артиллерийского орудия. Вместе с тем в описании отмечено, что изобретение может быть использовано для уменьшения сил трения в деталях машин и механизмов и что поставленная задача достигается за счет того, что обе соприкасающиеся поверхности заряжаются одинаковым потенциалом. Однако в описании способ снижения трения раскрыт лишь в отношении уменьшения трения посредством устранения трибоэлектрического эффекта в канале ствола орудия, в котором обе трущиеся поверхности являются металлическими поверхностями. Трибоэлектрический эффект, как известно, может произойти при трении следующих пар: диэлектрик - диэлектрик, полупроводник - полупроводник, металл-металл (разной плотности), металл - диэлектрик, жидкий диэлектрик - жидкий диэлектрик, жидкий диэлектрик - металл, жидкий диэлектрик - твердый диэлектрик. При этом в случае диэлектриков подача постоянного электрического потенциала на обе трущиеся поверхности так, как это предусмотрено в формуле в отношении ствола артиллерийского орудия, не представляется возможной. Какие-либо другие примеры объектов для снижения трения с использованием заявленного способа, например, в отношении трущихся поверхностей изделий из диэлектриков или полупроводников, в описании не приведены. Поэтому использование в формуле изобретения обобщенного понятия «способ снижения трения», охватывающего устранение трибоэлектрического эффекта для любых пар трущихся поверхностей, является неправомерным. Кроме того, как отмечено выше, в описании не раскрыта подача постоянного электрического потенциала на обе трущиеся поверхности.

Таким образом, независимый пункт 1 формулы изобретения не основан на описании, поскольку в материалах заявки не раскрыты примеры осуществления изобретения для любых пар трущихся поверхностей и приведен лишь один пример трущихся пар, а также отсутствуют какие-либо сведения или примеры, иллюстрирующие, как будет осуществляться подача постоянного электрического потенциала на обе трущиеся поверхности. На основании имеющихся материалов заявки, не представляется возможным осуществления заявленного изобретения, охарактеризованного независимым пунктом 1 формулы, специалистом в данной области техники.

В этой связи аналогичный вывод может быть сделан и в отношении независимого пункта 2 формулы изобретения.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что материалы заявки, представленные на дату её подачи, не соответствуют требованиям раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления заявленной группы изобретений специалистом в данной области техники, т.е. не соответствуют подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса.

Приведенные выше выводы были доведены до сведения заявителя в письмах направленных в его адрес 19.03.2020 и 08.07.2020, в которых ему предлагалось представить свои соображения в отношении упомянутых выводов и привести материалы заявки в соответствие требованиям подпункта 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса. Однако, заявителем не было представлено ни каких-либо доводов, ни сведений из уровня техники, опровергающих сделанные выводы. Также заявитель не представил и каких-либо уточненных материалов заявки, в том числе уточненной формулы, которые могли бы изменить вывод о их несоответствии подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса.

Следует отметить, что в результате сделанного вывода о несоответствии заявленной группы изобретений требованиям раскрытия сущности

изобретений с полнотой, достаточной для их осуществления (подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса), анализ соответствия заявленного предложения условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1350 Кодекса) не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.10.2019, изменить решение Роспатента от 17.09.2019 и отказать в выдаче патента РФ на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.