

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 Щепочкиной Ю.А (далее – заявитель), поступившее 11.11.2019 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 08.08.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2018105464/02, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Чугун», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения в редакции, поступившей на дату подачи заявки 13.02.2018 в следующей редакции:

«Чугун, содержащий углерод, кремний, марганец, алюминий, барий, натрий, железо, отличающийся тем, что дополнительно содержит медь, никель и церий, при следующем соотношении компонентов, мас. %: углерод 3,9-4,3; кремний 0,3-0,5; марганец 0,4-0,6; алюминий 0,4-0,6; барий 0,03-0,05; натрий 0,003-0,006; медь 1,5-1,9; никель 1,3-1,7; церий 0,14-0,2; железо - остальное».

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом 08.08.2019 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.

Так, в решении Роспатента обращается внимание на то, что в материалах заявки, содержащихся на дату её подачи, а также в дополнительных материалах, представленных заявителем 12.07.2019 в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения от 11.04.2019, не приведены сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения, 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.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, поступившее 11.11.2019, в котором выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечается, что «в описании полностью раскрыта сущность изобретения, указано в общем виде влияние компонентов, приведены примеры (см. таблицу), которые как раз показывают возможность получения технического результата во всех интервалах, указанных в формуле...».

Изучив материалы дела возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.02.2018) 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 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, 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, 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. В решении указываются дата подачи заявки на изобретение и дата приоритета изобретения.

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.

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 ИЗ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

В соответствии с пунктом 63 Правил ИЗ, если доводы заявителя не изменяют вывод 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.

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.

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 прочности чугуна.

Так, первоначальные материалы заявки и разъяснения, представленные в ответе от 12.07.2019 на уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения от 11.04.2019, не содержат сведений, показывающих каким образом влияет на достижение технического результата выбор количественного состава, входящих в чугун элементов, а именно пределов содержания углерода, кремния, марганца, алюминия, бария, натрия, меди, церия, железа.

В материалах заявки и в ответе заявителя также отсутствует обоснование влияния пределов содержания легирующих компонентов, входящих в заявленный чугун, на повышение его прочности, что не позволяет отнести содержащиеся в формуле изобретения признаки, характеризующие количественный состав чугуна, к существенным, а указанный заявителем технический результат, заключающийся в повышении его прочности, достигнутым вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленного изобретения и указанным заявителем техническим результатом.

При этом общеизвестно, что свойства сплавов, в том числе чугуна, зависят от структуры сплавов, а основным фактором, влияющим на структурообразование чугуна, является его химический состав. Химический состав – это качественные и количественные характеристики содержания в сплаве химических элементов.

Также заявителем не представлен пример осуществления изобретения.

Так, отсутствуют какие-либо сведения или примеры, иллюстрирующие, как будет изменяться прочность при варьировании содержания входящих в состав чугуна компонентов в ту или другую сторону.

На основании имеющихся материалов заявки, а именно первоначального описания и дополнительных материалов, представленных в ответе заявителя от 12.07.2019, не представляется возможным установить причинно–следственную связь между признаками, раскрывающими количественный состав чугуна, и заявлением техническим результатом.

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 11.11.2019,
решение Роспатента от 08.08.2019 оставить в силе.**