

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 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 Щепочкиной Ю.А. (далее – заявитель), поступившее 11.11.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 03.07.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2018123859/02, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Сплав на основе железа», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, содержащейся в заявке на дату подачи, в следующей редакции:

«Сплав на основе железа, содержащий углерод, кремний, марганец, хром, ванадий, отличающийся тем, что дополнительно содержит медь, рутений, барий и цирконий, при следующем соотношении компонентов, мас. %: углерод 4,0-4,4; кремний 0,36-0,6; марганец 0,3-0,6; хром 2,0-3,0;

ванадий 0,4-0,46; медь 0,5-0,8; рутений 0,001-0,003; барий 0,001-0,003; цирконий 0,2-0,3; железо - остальное».

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

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом 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 27.06.2019 в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения от 11.02.2019, 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.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении отмечается, что оценить количественный состав сплава можно из примеров, приведенных в таблице, которые, по мнению

заявителя, показывают возможность получения технического результата во всех интервалах, указанных в формуле. В описании полностью раскрыта сущность изобретения, указано влияние всех компонентов.

Кроме того, заявитель отмечает, что никаких особенностей получения сплава нет, а количественный состав шихты и лома подбирается с учетом химического состава сырья и при необходимости корректируется.

Таким образом, по мнению заявителя, изобретение соответствует всем условиям патентоспособности и вывод, сделанный в решении Роспатента, не является правомерным.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.06.2018) 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, 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.

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.

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

теплостойкости сплава на основе железа.

Так, первоначальные материалы заявки и разъяснения, поступившие от заявителя 27.06.2019 в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения от 11.02.2019, не содержат сведений, показывающих, каким образом влияет на достижение технического результата выбор количественного состава элементов, входящих в сплав на основе железа, а именно, пределов содержания углерода, кремния, марганца, алюминия, хрома, никеля, железа, ванадия, меди, рутения, бария и циркония.

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

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

Также отсутствуют какие-либо сведения или примеры, иллюстрирующие, как будет изменяться термостойкость при варьировании содержания входящих в состав сплава компонентов в ту или другую сторону, а также за пределами интервалов содержания компонентов,

указанных в формуле.

На основании имеющихся материалов заявки, а именно, первоначального описания и дополнительных материалов, поступивших 27.06.2019, не представляется возможным установить причинно-следственную связь между признаками, раскрывающими количественный состав сплава на основе железа, и заявленным 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 03.07.2019 оставить в силе.