

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 поступившее 23.10.2019 от Акционерного общества "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 24.05.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2017121320/08, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 12.11.2018, в следующей редакции:

«Система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций,

содержащая, управляющую подсистему с информационно-аналитическим центром, и связанные с управляющей подсистемой подсистемы мониторинга с аэрокосмическим и наземным сегментом, а именно подсистема мониторинга и краткосрочного прогнозирования сильных землетрясений, подсистема мониторинга и прогнозирования природных пожаров, подсистема мониторинга и прогнозирования наводнений, подсистема мониторинга и прогнозирования техногенных катастроф, отличающаяся тем, что ее структура динамически синтезируется информационно-аналитическим центром при помощи итерационного подхода исходя из особенностей наблюдаемой территории или техногенного объекта и выявленного дефицита технических средств мониторинга и прогнозирования с формированием кластера космических аппаратов мониторинга ионосферы, кластера космических аппаратов гидрометеорологического назначения с дополнительной аппаратурой сбора данных от сети критически важных объектов, кластера навигационных и связных космических аппаратов».

При вынесении решения Роспатентом от 24.05.2019 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, а также в

дополнительных материалах, представленных заявителем 25.03.2019, не приведены сведения, раскрывающие сущность заявленного изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления, а именно, не приведены сведения, подтверждающие возможность достижения технического результата, указанного в описании, а именно – «обеспечение лучшей эффективности и качества применения систем, за счет лучшей управляемости системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций». Кроме того, представленные заявителем уточнения (корреспонденции от 12.11.2018, и от 25.03.2019) также не содержат сведений, позволяющих установить причинно-следственную связь между признаками, которыми охарактеризовано заявленное изобретение, и техническим результатом.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, поступившее 23.10.2019, в котором выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении заявитель отмечает, что описание изобретения, представленное в корреспонденции от 12.11.2018, раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники. При этом в скорректированном описании в разделе «Осуществление изобретения» представлена информация и даны необходимые обоснования возможности осуществления программируемых многофункциональных средств и присущих им функций. Также заявитель указывает, что, по его мнению, в скорректированных материалах заявки от 12.11.2018 раскрыта взаимосвязь признаков отличительной части формулы изобретения и решаемого технического результата.

Таким образом, по мнению заявителя, вывод решения Роспатента о

недостаточности раскрытия сущности заявленного изобретения не является правомерным.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.06.2017) 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, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно пункту 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, 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 53 Правил ИЗ 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.

Согласно пункту 62 Правил ИЗ, 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 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, 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 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.

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 ИЗ, относятся, в частности, сведения о возможности достижения технического результата.

Однако, описание заявленного изобретения, как справедливо отмечено в решении Роспатента, не содержит сведений, подтверждающих возможность достижения технического результата, заключающегося в возможности обеспечения лучшей эффективности и качества применения систем, за счет лучшей управляемости системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Действительно, в материалах заявки 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.

Заявителем не представлено каких-либо достоверных сведений, примеров или экспериментальных данных, подтверждающих достижение какого-либо технического результата совокупностью признаков формулы изобретения.

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, примеров или теоретического обоснования, основанного на научных знаниях.

Кроме того, заявленное изобретение охарактеризовано с использованием признаков, выраженных общим понятием на уровне функционального обобщения, а именно, согласно представленным в описании сведениям, форма реализации управляющей подсистемы с информационно-аналитическим центром и упомянутых подсистем мониторинга предполагает использование программируемых многофункциональных средств. При этом, в отношении упомянутых средств в материалах заявки, представленных на дату ее подачи отсутствуют какие-либо сведения о возможных примерах, или вариантах выполнения этих средств, конкретизации их конструкции или иных сведений, позволяющих установить причинно-следственную связь между признаками, которыми охарактеризовано заявленное изобретение, и

техническим результатом.

Сведения, представленные в описании указывают только на необходимость осуществления выбора соответствующих средств, определения их характеристик и учета соответствующих факторов, но упомянутый алгоритм синтеза структуры системы с использованием программируемых средств не отражают. При этом каких-либо иных сведений в описании изобретения, представленного на дату подачи заявки, в частности сведений, подтверждающих возможность достижения технического результата на основании уровня техники, ставшего известным до даты приоритета заявленного изобретения, не содержится.

Таким образом, можно констатировать, что в материалах заявки, представленных на дату ее подачи, не раскрыта совокупность существенных признаков, которая необходима для достижения указанного заявителем технического результата, и соответственно, сущность заявленного изобретения в материалах заявки на дату ее подачи не раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

Что касается скорректированных материалов, представленных заявителем на стадии экспертизы по существу, а также доводов заявителя, источников информации, раскрывающих ряд понятий, которыми охарактеризовано заявленное изобретение, то они раскрывают лишь общую концепцию создания заявленной системы и не дают полного представления специалисту в данной области техники о конкретном исполнении аппаратных систем, присущих заявленной системе, а также не дают полного представления о параметрах, видах и механизмах взаимодействия

этих аппаратных систем, что обуславливает вывод об отсутствии сведений, подтверждающих возможность достижения указанного технического результата заявленной совокупностью признаков.

Таким образом, можно 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 23.10.2019, решение Роспатента от 24.05.2019 оставить в силе.