

**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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Милевского Владимира Борисовича (далее – заявитель), поступившее 14.12.2021, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 02.11.2021 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2020130211/28, при этом установлено следующее.

Заявка № 2020130211/28 на выдачу патента на изобретение «Способ оптимизации производственных процессов с помощью модернизированных АСУП» была подана заявителем 14.09.2020. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной в корреспонденции от 15.10.2021, в следующей редакции:

«Способ решения задачи оптимизации работы АСУП, отличается от всего ранее применявшегося тем, что с целью модернизации программного обеспечения ЭВМ АСУП используется разделение и систематизация информации посредством ранее зарегистрированной универсальной

базы данных».

При вынесении решения Роспатента от 02.11.2021 об отказе в выдаче патента на заявленное изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

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 30.09.2021 и 15.10.2021, не приведены сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

В возражении, а также в представленных в процессе делопроизводства по возражению дополнительных доводах, заявитель указывает, что сущность предлагаемого решения заключается в разделении на части по профилю использования информации, в отдельности отражающей все подготовительные и непосредственно производственные процессы по отдельным элементарным операциям. А задачей заявленного предложения является создание процесса раздела информации, отражающей многосложные производственные процессы на элементарные части, легко поддающиеся автоматизации оперирования ими.

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

С учетом даты подачи заявки (14.09.2020) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, а также

Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800 (далее – Правила и Требования).

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 14 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 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.

Существо заявленного решения выражено в приведенной выше формуле.

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).

Согласно формуле предложенный способ заключается в разделении и систематизации информации. При этом процесс осуществления способа представляет собой оперирование не материальными средствами, а информацией, хранящейся в базе данных.

Однако в материалах заявки отсутствуют сведения, позволяющие установить, каким конкретно образом разделяется и систематизируется упомянутая информация в рамках АСУП посредством ранее зарегистрированной универсальной базы данных, т.е. не раскрыты алгоритмы систематизации упомянутой информации посредством ранее зарегистрированной универсальной базы данных, при этом данные процессы указаны в виде обобщенных терминов, без уточнения конструктивных и физических свойств используемых объектов и процессов, в связи с чем, из представленных в материалах заявки сведений, для

специалиста в данном уровне техники не следует с очевидностью, в чем именно заключается оптимизация работы АСУП и какие в нее вносятся аппаратные или программные изменения. В связи с чем, невозможно установить каким именно образом возможно создание материального средства, воплощающего в себе заявленное изобретение.

Из представленных в процессе экспертизы по существу материалов не представляется возможным определить, каким именно образом возможно осуществить с помощью объектов, указанных в формуле заявленного решения, все предписанные им функции, в том числе систематизацию информации, содержащейся в ранее зарегистрированной универсальной базе данных.

Важно также отметить, что к сведениям, подтверждающим возможность осуществления изобретения, согласно положениям, предусмотренным пунктом 45 Требований, относятся, в частности, сведения о возможности достижения технического результата.

При этом, описание заявленного решения не содержит сведений, подтверждающих возможность достижения технических результатов, заключающихся в «...обеспечении качественной управляющей информацией производственных процессов выпуска нужной заявочной промышленной и иной продукции, обеспечении качественной, четко согласованной бесперебойной работой многосложных производственных комплексов и обеспечении выпуска качественной продукции нужного качества, свойства, сущности и содержания в нужном месте и в нужное время...».

Так, первоначальные материалы заявки и разъяснения, представленные заявителем в процессе делопроизводства по заявке, не содержат сведений, показывающих каким образом используемая в работе АСУП «универсальная база данных» позволит осуществить и оптимизировать каждый из таких производственных процессов.

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 материалах, представленных заявителем в процессе делопроизводства по возражению, 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 14.12.2021, решение Роспатента от 02.11.2021 оставить в силе.**