

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, действовавшей на дату подачи возражения, 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 30.04.2020г. №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Лебедева О.Н. (далее – заявитель), поступившее 31.03.2025, на решение от 05.09.2024 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2023132009/10, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Способ формирования затора с заданными параметрами из шуги на поверхности водотока”, совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“Способ формирования затора с заданными параметрами из шуги на поверхности водотока, заключается в размещении заграждения на поверхности водотока, отличается тем, что заграждение обладает способностью оказывать

повышенное сопротивление движению верхней шуги на поверхности водотока и способностью пропускать критическую массу из накопившейся шуги.”

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

По результатам рассмотрения Роспатент 05.09.2024 принял решение об отказе в выдаче патента на изобретение из-за несоответствия материалов заявки требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Гражданского кодекса в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс)).

В решении Роспатента, в частности, отмечено, что “используемое в способе средство – заграждение, охарактеризованное в первоначальных материалах заявки как: заграждение, которое обладает способностью оказывать повышенное сопротивление движению верхней шуги на поверхности водотока и способностью пропускать критическую массу из накопившейся шуги, как указывает заявитель в ответе, необходимо рассчитывать, но при этом заявитель не приводит каким образом возможно осуществить данный расчет”.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой решения Роспатента, указывая, в частности, что “информации в заявке достаточно для осуществления изобретения специалистом в данной области. Например, специалист знает – плавучесть зависит от подъемной силы. По-научному, все параметры можно рассчитать, но на практике проще и дешевле подобрать опытным путем, о чем было предложено в заявке. А если все же делать расчет, то только специалисту в данной области... которому известно, как минимум, где находятся формулы.”

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (06.12.2023) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Правила

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 21.02.2023 № 107 и зарегистрированные в Минюсте РФ 17.04.2023, рег. № 73064, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития от 21.02.2023 № 107 и зарегистрированные в Минюсте РФ 17.04.2023, рег. № 73064, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Требования), Порядок проведения информационного поиска в отношении заявленного изобретения при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденный приказом Минэкономразвития от 21.02.2023 № 107 и зарегистрированный в Минюсте РФ 17.04.2023, рег. № 73064, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Порядок).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в частности:

проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 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 в указанных документах проверяется:

- 1) указано ли назначение изобретения;
- 2) указаны ли техническая проблема, решаемая созданием изобретения,

и технический результат, получение которого обеспечивается изобретением;

3) раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата;

4) приведен ли хотя бы один пример осуществления изобретения. Пример должен подтверждать экспериментальными данными или теоретическими обоснованиями возможность реализации назначения изобретения с достижением технического результата;

5) раскрыты ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, или в уровне техники на дату подачи заявки методы и средства, с помощью которых возможно осуществление изобретения с реализацией назначения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы, в том числе в случае использования общего (общих) понятия (понятий) для характеристики признака (признаков);

6) приведен ли пример осуществления изобретения, показывающий, как может быть осуществлено изобретение при использовании хотя бы одной частной формы реализации признака, выраженного общим понятием, или хотя бы одного значения параметра, входящего в интервал, если в формуле изобретения использовано хотя бы одно общее понятие или интервал значений какого-либо параметра для характеристики признака изобретения. Пример должен подтверждать экспериментальными данными или теоретическими обоснованиями возможность реализации назначения изобретения с достижением технического результата при использовании хотя бы одной частной формы реализации признака, выраженного общим понятием, или одного значения параметра, входящего в интервал значений параметров.

В соответствии с пунктом 54 Правил если в формуле изобретения несколько признаков выражены общими понятиями, проверка в соответствии с подпунктами 5 и 6 пункта 53 настоящих Правил проводится в отношении каждого признака, выраженного общим понятием. Если изобретение обеспечивает достижение двух и более технических результатов, проверка в соответствии с подпунктами 3, 4 и 6 пункта 53 настоящих Правил проводится в

отношении каждого технического результата.

Проверка осуществляется с учетом положений пунктов 47-55 и 57-64 Требований к документам заявки, устанавливающих требования к раскрытию сущности изобретения и раскрытию сведений о возможности осуществления изобретения. Проверка проводится одновременно с проверкой соблюдения требований к формуле изобретения, установленных подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и главой IV Требований к документам заявки, к содержанию формулы изобретения.

При отсутствии в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, сведений о методах и средствах, необходимых для осуществления изобретения, допустимо, чтобы упомянутые сведения были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты подачи заявки, а если по заявке испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки, - до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 55 Правил если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения требованию достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 42 Требований в разделе описания изобретения “Раскрытие сущности изобретения” приводятся с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, сведения, раскрывающие решенную изобретателем техническую проблему, технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, при этом:

способами являются процессы осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств;

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;

к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, могут быть охарактеризованы физическими, химическими или биологическими параметрами;

под специалистом в данной области техники понимается лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

В соответствии с пунктом 43 Требований раздел описания изобретения “Раскрытие сущности изобретения” оформляется с учетом следующих правил:

1) должны быть раскрыты все существенные признаки изобретения;

4) если обеспечиваемый изобретением технический результат охарактеризован в виде технического эффекта, следует дополнить его характеристику указанием причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков и обеспечиваемым изобретением техническим эффектом, то есть указать явление, свойство, следствием которого является технический эффект, если они известны заявителю.

В соответствии с пунктом 50 Требований при раскрытии сущности изобретения, относящегося к способу, для характеристики способа (способов) использовать следующие признаки:

наличие действия или совокупности действий;

порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях);

условия осуществления действий; параметры режима, в том числе интервалы параметров; использование веществ (например, исходного сырья, реагентов, катализаторов), устройств (например, приспособлений, инструментов, оборудования), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

В соответствии с пунктом 52 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 соответствии с пунктом 53 Требований при оформлении раздела описания изобретения “Осуществление изобретения” требуется:

1) для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, в том числе выраженным на уровне функции, свойства, описывать, как можно осуществить изобретение с реализацией изобретением указанного назначения, на примерах при использовании частных форм реализации признака, в том числе описывать средство для реализации такого признака или методы его получения либо указывать на известность такого средства или методов его получения до даты подачи заявки, а если по заявке испрашивается более ранний приоритет - до даты испрашиваемого приоритета.

Если метод получения средства для реализации признака изобретения основан на неизвестных из уровня техники процессах, приводятся сведения,

раскрывающие возможность осуществления этих процессов.

Если в заявленном изобретении несколько признаков выражены общими понятиями, описываются средства для реализации каждого такого признака или методы его получения, показывается возможность осуществления изобретения и получения технического результата с использованием таких средств и методов.

Если частная форма реализации существенного признака, выраженного общим понятием, обеспечивает реализацию назначения изобретения, но не обеспечивает получение технического результата, использование общего понятия для выражения существенного признака не является правомерным.

Использование общего понятия для выражения существенного признака изобретения обосновывается приведением сведений о частных формах реализации этого существенного признака, при этом должно быть представлено достаточное количество примеров осуществления изобретения, подтверждающих возможность реализации назначения и получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака изобретения.

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.

В соответствии с пунктом 54 Требований для подтверждения возможности осуществления изобретения, относящегося к способу, приводятся следующие сведения:

1) для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные

режимы (например, температура, давление), используемые при этом материальные средства (например, устройства, вещества, штаммы), если это необходимо;

2) если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании неизвестных средств приводятся сведения, позволяющие их осуществить, и в случае необходимости прилагается графическое изображение.

В соответствии с пунктом 62 Требований формула изобретения составляется в соответствии со следующими требованиями:

3) формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, касающихся оценки соответствия материалов заявки требованию раскрытия сущности заявленного изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

В качестве технического решения заявлен способ формирования затора с заданными параметрами из шуги на поверхности водотока.

Как следует из материалов заявки, предложено выбрать в качестве места размещения заграждения центр водотока с наивысшей скоростью течения при помощи визуального наблюдения за поверхностью воды и в выбранном месте установить заграждение шириной примерно в 20 раз уже водотока. Заграждение с помощью тяжелого предмета крепится ко дну водоема.

Как указано в описании заявки “масса, плавучесть, форма заграждения,

количество частей заграждения и удаленность установки от места формирования ледяной переправы, определяется опытным путем в зависимости от характеристик водотока”.

Что касается технического результата, достигаемого заявленным решением, то тут необходимо отметить следующее.

Согласно описанию заявки, техническим результатом, обеспечиваемым предложенным решением, является “размещение заграждения для прохождения верхней шуги по поверхности водотока выше по течению относительно ледяной переправы.” Данный результат не представляет собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и не может быть охарактеризован какими-либо физическими, химическими или биологическими параметрами. Данный результат характеризует собой признак способа.

Вместе с тем в качестве задачи заявляемого решения в описании указано – ограничение попадания шуги на поверхность водотока в момент образования естественного льда в месте ледяной переправы. Указанный эффект от использования предложенного решения может быть выбран в качестве технического результата.

Как следует из приведенной выше правовой базы в описании 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. При этом для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы

реализации существенного признака, в том числе выраженным на уровне функции, свойства, необходимо описывать, как можно осуществить изобретение с реализацией изобретением указанного назначения, на примерах при использовании частных форм реализации признака, в том числе описывать средство для реализации такого признака или методы его получения либо указывать на известность такого средства или методов его получения до даты подачи заявки.

В связи с этим, как правомерно отмечено в решении Роспатента, средства и методы, используемые в способе, должны быть раскрыты в первоначальных документах заявки с приведением соответствующих расчетов конструкции и примеров осуществления изобретения, подтвержденных экспериментальными данными или теоретическими обоснованиями возможности реализации назначения изобретения с достижением технического результата.

Вместе с тем в описании заявки на дату ее подачи отсутствуют какие-либо расчеты параметров заграждения, которое бы “обладало способностью оказывать повышенное сопротивление движению верхней шуги на поверхности водотока и способностью пропускать критическую массу из накопившейся шуги” (такие, как масса, плавучесть, форма заграждения, количество частей заграждения, удаленность от берега и удаленность установки от места формирования ледяной переправы). В описании заявки указано лишь на то, что “в центре водотока устанавливается заграждение, шириной примерно в 20 раз уже водотока. Заграждение с помощью тяжелого предмета крепится ко дну водоема”. Кроме того, указано, что края заграждения следует делать высокими и закругленными, что “позволит не только подниматься заграждению над льдиной из шуги при образовании критичной массы, но и подниматься заграждению на поверхность в момент окончательного промерзания водотока, что облегчит перенос заграждения из русла водотока в место хранения.”

То есть, в материалах заявки на дату ее подачи не раскрыты ни конструктивное выполнение заграждения, ни технические параметры (масса,

плавучесть, форма заграждения и т.д.), которые бы обеспечивали достижение заявленного технического результата. В уровне техники указанные сведения также не выявлены.

Таким образом, сведения о заявленном способе формирования затора представлены в формуле и описании изобретения в самом общем виде, на функциональном уровне. В материалах заявки не описано конкретного решения, а даны лишь самые общие сведения об используемом заграждении и его размещении при осуществлении предложенного способа.

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что в материалах заявки не раскрыта совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата.

Таким образом, можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, что материалы заявки не раскрывают сущность заявленного изобретения с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, что нарушает требования пункта 2 статьи 1375 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.03.2025, решение Роспатента от 05.09.2024 оставить в силе.