

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», 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 14.10.2019 от Кочетова О.С. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 26.04.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2018106261/03, при этом установлено следующее.

Заявка № № 2018106261/03 на выдачу патента на изобретение «Стержень для кирпичной панели сейсмостойкого здания» была подана заявителем 20.02.2018. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Стержень для кирпичной панели сейсмостойкого здания, выполненный демпфирующим, в виде коаксиально расположенных цилиндрических обечаек, между которыми коаксиально расположены

трубчатые демпфирующие элементы из вибродемпфирующего материала, к концам которых жестко присоединены плоские жесткие упоры, при этом плотность слоев вибродемпфирующего материала меньше плотности коаксиально расположенных цилиндрических обечаек, при этом коаксиально расположенные цилиндрические обечайки арматурных демпфирующих стержней выполнены перфорированными, а в качестве вибродемпфирующего материала трубчатых демпфирующих элементов используется полиуретан, плоские жесткие упоры, соединяющие торцевые поверхности коаксиально расположенных цилиндрических обечаек, выполнены комбинированными, состоящими из, по крайней мере трех, слоев: нижний и верхний выполнены жесткими, а третий слой, расположенный между ними, выполнен демпфирующим, а внутренняя полость заполнена набором, по крайней мере, из двух демпфирующих дисков, закрепленных на упругой оси, коаксиально расположенной с цилиндрической обечайкой, а между демпфирующими дисками расположена, по крайней мере одна, цилиндрическая винтовая пружина, а в качестве вибродемпфирующего материала цилиндрической обечайки трубчатых демпфирующих элементов используется полиэтилен или полипропилен, а внутренняя полость между демпфирующими дисками и плоскими жесткими упорами заполнена крошкой из вибродемпфирующих материалов: резины, пробки, пенопласта, капрона, вспененного полимера, пластика типа «Швим», с размером фракций крошки 1,5–2,5 мм, залитых эластомером, например полиуретаном, или из сплошного демпфирующего материала, в котором использована губчатая резина, или иглопробивной материал типа «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, или нетканый вибродемпфирующий материал, отличающийся тем, что он выполнен с коаксиально

расположенной пружиной во внутренней цилиндрической полости, к концам стержней которой присоединены плоские жесткие упоры, при этом нижний упор соединен с цилиндрическим демпфирующим элементом жестко, например сваркой, а верхний упор соединен посредством резьбовой втулки, внутренний диаметр которой равен внутреннему диаметру стержня, при этом пружина «заневолена» внутри стержня, т.е. находится в не свободном состоянии, а в напряженном упругодемпфирующем состоянии, готовом для демпфирования даже незначительных сейсмических толчков или другого внешнего воздействия стохастического (случайного) характера, а внутренняя полость стержня заполнена вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном.

2. Стержень для кирпичной панели сейсмостойкого здания по п. 1, отличающийся тем, что третий слой плоских жестких упоров, соединяющих торцевые поверхности коаксиально расположенных цилиндрических обечаек, выполнен демпфирующим, и состоящим из вибродемпфирующего материала, например полиуретана, или вспененного полимера, или крошки из вибродемпфирующих материалов: резины, пробки, пенопласта, капрона, вспененного полимера, пластика типа «Швим», с размером фракций крошки $1,5 \times 2,5$ мм, и залит эластомером, например полиуретаном.

3. Стержень для кирпичной панели сейсмостойкого здания по п. 1, отличающийся тем, что внутренняя полость полого демпфирующего арматурного стержня с коаксиально расположенной в его полости пружиной, обработана вибродемпфирующей мастикой, например «ВД-17».

4. Стержень для кирпичной панели сейсмостойкого здания по п. 1, отличающийся тем, что внешняя винтовая поверхность пружины, коаксиально расположенной во внутренней полости демпфирующего

арматурного стержня, обработана вибродемпфирующей мастикой, например «ВД-17».

При вынесении решения Роспатентом от 26.04.2019 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, не приведены сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение, 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. При этом в решении Роспатента указано, что в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения от 25.10.2018 заявителем не были представлены ни доводы заявителя по приведенным в уведомлении мотивам, ни уточненные материалы.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В возражении отмечено, что отличительные признаки заявленного технического решения, касающиеся того, что - стержень выполнен с

коаксиально расположенной пружиной во внутренней цилиндрической полости, к концам стержней которой присоединены плоские жесткие упоры, при этом нижний упор соединен с цилиндрическим демпфирующим элементом жестко, например сваркой, а верхний упор соединен посредством резьбовой втулки, внутренний диаметр которой равен внутреннему диаметру стержня, при этом пружина «заневолена» внутри стержня, т.е. находится в не свободном состоянии, а в напряженном упругодемпфирующем состоянии, готовом для демпфирования даже незначительных сейсмических толчков или другого внешнего воздействия стохастического (случайного) характера, а внутренняя полость стержня заполнена вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном, при этом третий слой плоских жестких упоров, соединяющих торцевые поверхности коаксиально расположенных цилиндрических обечаек, выполнен демпфирующим, и состоящим из вибродемпфирующего материала, например полиуретана, или вспененного полимера, или крошки из вибродемпфирующих материалов: резины, пробки, пенопласта, капрона, вспененного полимера, пластиката типа «Швим», с размером фракций крошки 1,5÷2,5 мм, и залит эластомером, например полиуретаном, а также внутренняя полость полого демпфирующего арматурного стержня с коаксиально расположенной в его полости пружиной, обработана вибродемпфирующей мастикой, например «ВД-17», а внешняя винтовая поверхность пружины, коаксиально расположенной во внутренней полости демпфирующего арматурного стержня, обработана вибродемпфирующей мастикой, например «ВД-17», на дату приоритета заявки не известны и поэтому решение Роспатента неправомерно.

Также с возражением представлена уточненная формула заявленного решения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.02.2018) 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 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.

Согласно пункту 53(4) Требований признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

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 сейсмостойкости кирпичной стеновой панели.

Так, первоначальные материалы заявки не содержат сведений, показывающих, каким образом влияет на достижение указанного технического результата наличие признаков, характеризующих конструктивное выполнение стержня, а именно, выполнение плоских

жестких упоров комбинированными, состоящими из трех слоев, а также размещение в его внутренней полости набора из двух дисков с расположенной между ними цилиндрической винтовой пружины с заполнением полостей полиуретаном и крошкой из вибродемпфирующих материалов, или же когда во внутренней полости стержня расположена пружина, к концам которой присоединены плоские жесткие упоры, причем пружина «заневолена» внутри стержня, т.е. находится в напряженном упругодемпфирующем состоянии.

Также в описании отсутствуют примеры осуществления изобретения, на основании которых можно установить, что указанный выше технический результат будет обеспечиваться с помощью изменений, введенных в конструкцию заявленного решения. В том числе, описание не содержит раскрытие работы заявленного решения, которое позволило бы установить причинно-следственную связь между признаками формулы и заявленным техническим результатом.

Кроме того, в описании не содержится данных экспериментов, испытаний, условий и средств для их проведения, на основании которых можно заключить, что заявленное решение, охарактеризованное в формуле изобретения, обеспечивает достижение заявленного технического результата.

При этом, как справедливо отмечено в решении Роспатента, в описании отсутствует теоретическое обоснование, базирующееся на известных научных и теоретических фактах, которое позволило бы установить возможность достижения сформулированного технического результата.

Также необходимо отметить, что в формулу включены признаки, характеризующие использование пластика типа «Швим» и материала

типа «Вибросил». Однако в материалах заявки не выявлено сведений, позволяющих определить общие характерные признаки для всех видов используемых вибродемпфирующих материалов, которые можно отнести к пластику типа «Швим» и материалу типа «Вибросил». В известном уровне техники также отсутствует такая информация. В связи с этим указанный признак не обеспечивает возможность понимания его смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, что нарушает пункт 53(4) Требований. При этом в описании не раскрыто, каким образом следует определять вибродемпфирующие материалы, охарактеризованные таким образом, как указано выше. В уровне техники не выявлено сведений, на основании которых можно было бы разъяснить указанные выше признаки.

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.

В отношении представленной заявителем с возражением уточненной формулы следует отметить, что она не изменяет сделанные выше выводы.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.10.2019, решение Роспатента от 26.04.2019 оставить в силе.