

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения

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 23.08.2019 от Ходаковой Т.Д. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 26.06.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2014109297/11, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014109297/11 на изобретение «Виброизолятор шайбовый сетчатый» была подана 12.03.2014. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 26.04.2019 в следующей редакции:

«1. Виброизолятор шайбовый сетчатый, содержащий основание, упругий сетчатый элемент и шайбы, взаимодействующие со втулками, основание выполнено в виде пластины с крепежными отверстиями, сетчатый упругий элемент, нижней частью опирающийся на основание, и фиксируемый нижней шайбой, жестко соединенной с основанием, а верхней частью фиксируемый верхней нажимной шайбой, жестко соединенной с

центрально расположенным поршнем, охватываемым с зазором, соосно расположенной гильзой, жестко соединенной с основанием, а между нижним торцом поршня и дном гильзы расположен эластомер, например из полиуретана, отличающийся тем, что плотность сетчатой структуры упругого сетчатого элемента находится в оптимальном интервале величин: $1,2 \text{ г/см}^3 \div 2,0 \text{ г/см}^3$, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов - сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин $0,09 \text{ мм} \div 0,15 \text{ мм}$, плотность сетчатой структуры внешних слоев упругого сетчатого элемента в 1,5 раза больше плотности сетчатой структуры внутренних слоев упругого сетчатого элемента, упругий сетчатый элемент выполнен комбинированным из сетчатого каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном.

2. Виброизолятор шайбовый сетчатый по п. 1, отличающийся тем, что между сетчатым упругим элементом и нижней шайбой, расположены три промежуточных вибродемпфирующих слоя: первый слой - из дисперсного упруго-демпфирующего материала, в котором может быть использована крошка, например следующих материалов: резины, пробки, пенопласта, капрона, вспененного полимера, а также крошка твердых вибродемпфирующих материалов, например таких как пластикат типа «Агат», «Антивибрит», «Швим» с размером фракций крошки $1,5 \div 2,5 \text{ мм}$, второй слой - из вязаных упругих синтетических нитей, причем размер ячеек, вязаных из упругих синтетических нитей, на $10 \div 15\%$ меньше размеров фракций крошки вибродемпфирующих материалов; и третий слой - из сплошного демпфирующего материала, в котором может быть использована губчатая резина, иглопробивной материал типа «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, а также нетканый вибродемпфирующий материал.»

При вынесении решения Роспатентом от 26.06.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное предложение не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Указанный вывод основан на том, что в материалах заявки отсутствуют средства и методы, с помощью которых возможно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в вышеприведенной формуле.

При этом в данном решении Роспатента отмечено, что заявителем не было представлено таких сведений из уровня техники, ставших общедоступными до даты приоритета заявленного изобретения.

Также в указанном решении Роспатента отмечено, что в материалах заявки отсутствуют обоснования достижения заявленным решением указанного в описании заявки технического результата.

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 в дополнительных материалах, представленных заявителем 26.04.2019, содержатся сведения о возможности достижения заявленным решением указанного в описании заявки технического результата.

Также с возражением представлена уточненная формула заявленного решения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учётом даты подачи заявки (12.03.2014) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс в редакции,

действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г № 327, зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно пункту 10.7.4.5 Регламента ИЗ в описании показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно, путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

Согласно пункту 24.5.1.(2) Регламента ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов

формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 10.7.4.5 Регламента ИЗ), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения, охарактеризованного в вышеприведенной формуле, условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение заявленного изобретения охарактеризовано в описании заявки и отражено в ее формуле следующим образом – «Комбинированный виброизолятор с сетчатым демпфером».

При этом, как справедливо отмечено в решении Роспатента, в материалах заявки отсутствуют средства и методы, с помощью которых возможно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в вышеприведенной формуле.

Данный вывод обусловлен следующим.

Описание заявки содержатся следующие сведения:

- о предшествующем уровне техники (см. стр. 1 абзацы 2, 4, 6, 9, 11, стр. 2 абзац 2, стр. 3 пп. 1-11);
- по существу буквальная формулировка вышеприведенной формулы (см. стр. 2 абзац 5, абзац 2 снизу);

- пояснения к графическим иллюстрациям (см. стр. 2 абзацы 7-10);
- работа заявленного предложения (см. стр. 3 абзац 3).

Однако, сведения о предшествующем уровне техники, не отражают особенностей заявленного решения и, соответственно, не содержат информации о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление заявленного решения (см. пункт 24.5.1.(2) Регламента ИЗ).

При этом пояснения к графической иллюстрации, т.е. возможности осуществления заявленного решения, в частности, реализации конструктивных признаков, отраженных в вышеприведенной формуле (например, нахождение оптимальных интервал величин плотности сетчатой структуры упругого сетчатого элемента и диаметра проволоки упругих сетчатых элементов) носят лишь декларативный характер, и, в свою очередь, не содержат ни одного примера частной реализации как данных признаков, так и всего заявленного решения в целом (см. пункт 10.7.4.5 Регламента ИЗ).

Кроме того, графические иллюстрации заявленного решения выполнены лишь схематически и не содержат каких-либо технических требований, а также сведений для изготовления заявленного решения и его контроля, что, в свою очередь, не позволяет специалисту в данной области техники реализовать заявленное решение, а также воссоздать режим эксплуатации этого решения таким, как он указан в описании заявки (см. пункт 24.5.1.(2) Регламента ИЗ).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что в материалах заявки отсутствуют необходимые и достаточные сведения, позволяющие специалисту в данной области техники реализовать заявленное решение так, как оно охарактеризовано в вышеприведенной формуле (см. пункт 24.5.1.(2) Регламента ИЗ).

В свою очередь следует отметить, что заявителем ни в дополнительных материалах к заявке, ни в возражении не представлено таких сведений (см. пункт 24.5.1.(2) Регламента ИЗ).

Исходя из изложенного можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

В отношении доводов заявителя, а также доводов, изложенных в решении Роспатента и касающихся достижения заявленным решением указанного в описании технического результата, следует отметить, что оценка соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» не предусматривает оценку существенности содержащихся в ее формуле признаков (см. процитированную выше правовую базу).

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 23.08.2019, решение Роспатента от 26.06.2019 оставить в силе.