

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 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 № 2014109284/11, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014109284/11 на изобретение «Тарельчатый упругий элемент» была подана 12.03.2014. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 26.04.2019, в следующей редакции:

«1. Тарельчатый упругий элемент, содержащий каркас, в котором установлен упругий элемент тарельчатого типа, каркас выполнен из нижней и верхней частей, при этом нижняя часть каркаса состоит из основания, выполненного в виде диска с кольцевой внутренней проточкой,

в которой размещено нижнее упругое кольцо упругого элемента тарельчатого типа, а верхняя часть каркаса выполнена в виде крышки, представляющей собой диск с центральной кольцевой выемкой, и жестко связанной посредством, например винтов с верхним упругим кольцом упругого элемента тарельчатого типа, причем в центральной кольцевой выемке крышки размещен слой вибродемпфирующего материала, например из полиуретана, на котором фиксируется установочная плита для крепления виброизолируемого объекта, отличающийся тем, что упругий элемент тарельчатого типа содержит, по крайней мере, два плоских упругих соосно расположенных колец, верхнее и нижнее, соединенных между собой посредством, по крайней мере, трех упругих плоских пластин, расположенных наклонно по отношению к оси колец, причем верхнее кольцо соединено с крышкой, а к нижней части нижнего кольца прикреплено кольцо из фрикционного материала для создания сухого трения, обеспечивающего необходимое демпфирование в системе, а плоские упругие пластины расположены между выемками.

2. Тарельчатый упругий элемент по п. 1, отличающийся тем, что слой вибродемпфирующего материала, размещенный в центральной кольцевой выемке крышки, на котором фиксируется установочная плита для крепления виброизолируемого объекта выполнен в виде трех промежуточных вибродемпфирующих слоев: 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 $1,5 \div 2,5$ мм, второй слой - из вязаных упругих синтетических нитей, причем размер

ячеек, вязаных из упругих синтетических нитей, на 10÷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 вновь 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, содержавшемся 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 – «Тарельчатый упругий элемент».

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 – 10);
- по существу буквальная формулировка вышеприведенной формулы (см. стр. 2 абзацы 5 – 7);
- пояснения к графической иллюстрации (см. стр. 2 абзацы 6 – 9 и стр. 3 абзацы 1 – 4);
- работа заявленного предложения (см. стр. 3 абзац 6).

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, приведенные в подтверждение возможности осуществления заявленного решения, в частности, реализации конструктивных признаков, отраженных в вышеприведенной формуле (например, выполнение и изготовление отдельных элементов заявленного устройства, их материал и процесс получения необходимых геометрических форм, порядок сборочных операций, например, тарельчатого упругого элемента, реализующих заявленные связи и взаимное расположение элементов между собой, а также частота или амплитуда вынуждающей силы, продуцируемой

источником колебаний, необходимые также для оценки и сравнения с частотой собственных колебаний устройства), 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, графическая иллюстрация заявленного решения выполнена лишь схематически, что не дает представления о возможных вариантах воплощения заявленного устройства в материальном эквиваленте, и, соответственно, 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.