

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, действующей 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 30.04.2020 г. № 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 Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" (далее – заявитель), поступившее 02.05.2023 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.12.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2021110433/28, при этом установлено следующее.

Заявка № 2021110433/28 на выдачу патента на изобретение «Система контроля дежурно-вахтенной службы подводной лодки» была подана заявителем 13.04.2021. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена заявителем в формуле, представленной в корреспонденции от 30.06.2022, в следующей редакции:

«Система контроля дежурно-вахтенной службы атомной подводной лодки, отличающаяся тем, что применяются персональные карты дежурно-вахтовой службы, которые содержат в себе информацию о личных данных лиц находящихся в наряде, количество пройденных точек при обходе

подводной лодки с использованием мгновенной передачи сигнала от блока считывания магнитных карт к центральному посту, о наличии неисправности или исправности конкретного узла в отсеке, персональные данные о лице отправившего сигнал и точное время его отправки, а также отдельный модуль с возможностью подачи сигнала на пульт управления о неисправности или исправности конкретного узла в отсеке».

При вынесении решения Роспатента от 20.12.2022 об отказе в выдаче патента был сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода в решении Роспатента приведен патентный документ: CN 108133527 А, опубл. 08.06.2018 (далее – [1]);

В решении Роспатента также указано, что уточненная формула изобретения, представленная заявителем в дополнительных материалах от 28.10.2022 изменяет заявку на изобретение по существу.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского кодекса было подано возражение, в котором он выразил несогласие с решением Роспатента.

В своем возражении заявитель приводит доводы о том, что материалы, представленные в процессе делопроизводства экспертизы по существу 28.10.2022, не изменяют материалы заявки по существу, а всего лишь дополняют представленные ранее сведения.

Также заявитель указывает, что признаки, характеризующие использование мгновенной передачи сигнала от блока считывания магнитных карт к центральному посту с возможностью обмена информацией с корабельными комплексами и системами, носят технический характер, поскольку данный процесс осуществляется приборами внешних связей, в состав которых входят приборы бесперебойного электропитания с аккумуляторной поддержкой, представляющие собой навесные четырехэтажные приборы, с естественным конвективным охлаждением изготовленные из маломagnetных материалов.

Также заявитель указывает, что цель предлагаемой выше системы в недопущении аварийных ситуаций с техническими средствам и атомной подводной лодки, а не в реализации технических решений направленных на предотвращение и локализацию аварийных ситуаций.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.04.2021), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс в редакции, действующей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 (далее – Правила ИЗ, Требования ИЗ и Порядок).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения,

неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (далее – уровень техники).

Изобретение, относящееся к продукту, отличающееся от известного продукта только родовым понятием, признается соответствующим условию новизны, если родовое понятие, отражающее назначение и (или) область использования заявленного продукта, подразумевает наличие у заявленного продукта особенностей (признаков), не включенных заявителем в формулу изобретения, позволяющих отличить заявленный продукт от известного продукта. Если отличие родового понятия обусловлено только свойствами, объективно присущими заявленному продукту, в том числе ранее неизвестными свойствами, заявленный продукт не признается новым. В этом случае заявитель вправе охарактеризовать заявленное изобретение в формуле изобретения в виде применения продукта по определенному назначению, указанному в родовом понятии.

Согласно пункту 72 Правил ИЗ, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию новизны, осуществляется проверка изобретательского уровня изобретения. Проверка новизны зависимых пунктов не проводится.

В соответствии с пунктом 75 Правил ИЗ при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

В соответствии с пунктом 76 Правил ИЗ, проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;
- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 77 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

В соответствии с пунктом 81 Правил ИЗ, в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с пунктом 102 Правил ИЗ, если в результате экспертизы заявки по существу установлено, в частности, что заявленное изобретение, выраженное формулой изобретения, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предусмотренных пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно подпункту 1 пункта 35 Требований ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. В качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот аналог, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно пункту 36 Требований ИЗ 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;

- 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, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

В соответствии с пунктом 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения по независимому пункту вышеприведенной формулы условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патентный документ [1] опубликован до даты приоритета заявленного изобретения, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки его соответствия условиям патентоспособности (см. пункт 12 Порядка).

В патентном документе [1] (см. п. 7 формулы; фиг. 1) раскрыта система контроля доступа, включающая применение персональных карт доступа дежурно-вахтовой службы, которые содержат в себе информацию о личных данных лиц находящихся в наряде, количество пройденных точек при обходе подводной лодки с использованием мгновенной передачи сигнала от блока считывания магнитных карт к центральному посту, о наличии неисправности или исправности конкретного узла в отсеке, персональные данные о лице отправившего сигнал и точное время его отправки.

При этом из патентного документа [1] не следует известности признаков формулы заявленного предложения, характеризующих применение системы контроля доступа для дежурно-вахтовой службы именно на атомной подводной лодке и наличие в системе контроля доступа отдельного модуля, выполненного с возможностью подачи сигнала на пульт управления о неисправности или исправности конкретного узла в отсеке.

Исходя из изложенного можно констатировать, что техническому решению, раскрытому в патентном документе [1] не присущи все признаки заявленного решения по независимому пункту 1 вышеприведенной формулы.

Ввиду изложенного, нельзя согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, что все признаки формулы изобретения, известны из уровня техники, а именно из источника информации [1] (см. пункт 1 ст. 1350 Кодекса).

Таким образом, решение Роспатента от 20.12.2022 не может быть признано правомерным.

В связи с чем, материалы заявки были направлены на проведение дополнительного информационного поиска.

По результатам проведенного дополнительного информационного поиска 04.09.2023 был представлен отчет о поиске и экспертное заключение по результатам указанного поиска, согласно которым заявленное изобретение

не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности всех признаков его формулы из источников информации:

- ранее указанный источник информации [1];
- RU 2222459 C1 27.01.2004 (далее – [2]);
- А.ИВАНОВ "Первые ступени" (Записки инженера) 2-е издание, М.: "Молодая гвардия", 1975 г. (далее – [3]);

Заявитель в установленном порядке, с помощью публикации на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>», был ознакомлен с указанными материалами, представленными по результатам проведения дополнительного информационного поиска, своего мнения не представил.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Анализ источников информации [1]-[3] показал, что в патентном документе [2] содержатся сведения о техническом решении, которое может быть принято в качестве наиболее близкого аналога для заявленного изобретения.

В патентном документе [2] (см. формула, описание стр. 4) раскрыта система контроля дежурно-вахтенной службы применяемая для атомной подводной лодки, включающая проведение контроля состояния данной подводной лодки экипажем в соответствии со своим служебным постом.

Отличие изобретения по независимому пункту формулы заявленного изобретения от системы, раскрытой в патентном документе [2] заключается в том, что в процессе ее работы персоналом используются:

- персональные карты дежурно-вахтовой службы, которые содержат в себе информацию с использованием мгновенной передачи сигнала от блока считывания магнитных карт к центральному посту о точном времени его отправки;
- отдельный модуль с возможностью подачи сигнала на пульт управления о неисправности или исправности конкретного узла.

При этом из уровня техники (см. источник информации [1], описание абз. 7-9, формула) известна система контроля доступа, включающая персональные карты дежурно-вахтовой службы, которые содержат в себе

информацию с использованием мгновенной передачи сигнала от блока считывания магнитных карт к центральному посту о точном времени его отправки. При этом из сведений, раскрытых в источнике информации [1] следует, что система включает динамическое отслеживание и мониторинг: система использует данные считывания карт, собранные в точке считывания карт, такие как: владелец карты, время события, адрес дверной точки и тип события; при возникновении тревожного события на экране компьютера появляется окно с подсказкой о тревоге; система может хранить все записи входа и выхода, а также записи состояния, а также может запрашиваться в соответствии с различными условиями запроса и генерировать соответствующие отчеты.

Следует также отметить, что в соответствии с описанием к заявке, предложенное изобретение позволяет обеспечить достижение заявленных технических результатов, заключающихся в «...возможности формирования и выдачи команд управления исполнительным устройствам при считывании зарегистрированного в памяти подсистемы идентификационного признака, а также отслеживание времени проверки личным составом дежурно-вахтовой службы необходимых технологических узлов подводной лодки и обеспечение передачи информации о состоянии системы на главный пульт управления и передачи ее внешним устройствам для осуществления контроля...».

Таким образом, известная система обеспечивает достижение результатов, как и в заявленном решении - возможности формирования и выдачи команд управления исполнительным устройствам при считывании зарегистрированного в памяти подсистемы идентификационного признака, а также отслеживание времени проверки личным составом дежурно-вахтовой службы необходимых технологических узлов и обеспечение передачи информации о состоянии системы на главный пульт управления и передачи ее внешним устройствам для осуществления контроля.

При этом из уровня техники (см. источник информации [3], стр. 108, 112) известна система контроля, включающая отдельный модуль с

возможностью подачи сигнала на пульт управления о неисправности или исправности конкретного узла.

Следует отметить, что наличие в заявленной системе отдельного модуля, выполненного с возможностью подачи сигнала на пульт управления о неисправности или исправности конкретного узла, обуславливает лишь дополнительный функционал заявленной системы контроля доступа, безотносительно к месту ее расположения и использования. Таким образом, вышеуказанные признаки, по существу, характеризуют лишь дополнение известной системы контроля подводной лодки дополнительным модулем, наделяющим ее новыми функциями, при этом данный модуль, как указано выше, известен из источника информации [3] (см. пункт 77 Правил ИЗ).

Следует отметить, что дополнение известных систем контроля доступа данным модулем с оперированием вышеуказанными сигналами и информацией содержащейся в них, обеспечивает те же технические результаты, что и заявленное решение.

Таким образом, заявленное решение в объеме всех признаков независимого пункта формулы для специалиста явным образом следует из уровня техники и, следовательно, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.05.2023, изменить решение Роспатента от 20.12.2022 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.