

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.07.2014 от Конова А.Ф. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 18.04.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012113950/28, при этом установлено следующее.

Заявлено решение «Способ определения критических параметров веществ», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной 18.02.2014, в следующей редакции:

«Способ определения критических параметров веществ, включающий построение изотерм и кривой Бойля на PV , P - диаграмме, отличающийся тем, что определяется особая точка на PV , P - диаграмме, в которой пересекаются две изотермы с одинаковой температурой, причем одна из них является изотермой идеального газа, другая, проходящая через максимум кривой Бойля, является изотермой реального газа, причем по PV , P - диаграмме в особой точке определяют давление, объем и температуру, и разделив в этой точке давление на 8,48, объем на 0,707 и температуру на 6, получают соответственно критические давление, объем и температуру вещества».

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

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

В решении Роспатента сделан вывод о том, что «заявленный способ основан на неверных предположениях, и им невозможно правильно определить критические параметры вещества, т.е. реализовать назначение заявленного способа».

При этом отмечено, что «выведенное заявителем уравнение (3) не описывает состояние реального газа», «...по изохоре идеального газа DO невозможно правильно определить критические параметры реального газа, и полученные заявителем соотношения между параметрами в точке D и критическими параметрами реального газа не верны».

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

В возражении указано, что в настоящее время существует единственный способ определения критических параметров веществ. Этот способ экспериментальный. Однако полученные данным способом данные не объясняют ряд физических явлений, в частности, возникновение бесконечной изохоры.

Заявитель отмечает, что им получено уравнение состояния реального газа, которое имеет вид, приведенный в описании заявки под позицией «(3)».

Данное уравнение «предсказывает возникновение изохоры DO для любого одноатомного газа... без этой изохоры физическое состояние газа можно отразить только в искаженном виде».

С возражением представлены две «PV, P – диаграммы», взятые из «Энциклопедического справочника» под редакцией Ш.Н. Кобулашвили, 1960 г. и из «Физической энциклопедии», редактор А.М. Прохоров, 1988 г. На

данных диаграммах приведены определенные геометрические построения, в частности, показана изохора «DO».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (11.04.2012) правовая база для оценки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности включает Кодекс, 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 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

В соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, не являются изобретениями:

- 1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5 Регламента ИЗ проверяется, не относится ли заявленное предложение к решению, не являющемуся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

Проверка осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Согласно подпункту 1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ, сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он заключается в

получении той или иной информации и достигается только благодаря применения математического метода, программы ЭВМ или используемого в ней алгоритма.

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

В соответствии с пунктом 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 подпункту 2 пункта 24.5.1 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. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Существо предложенного решения выражено в приведенной выше формуле изобретения.

Согласно пункту 24.5 Регламента ИЗ до проверки соответствия заявленного объекта условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень» проверяется принципиальная патентоспособность данного объекта. В ходе такой проверки, в частности, устанавливается, является ли предложенное решение техническим (пункт 1 статьи 1350 Кодекса) и не относится ли оно к объектам, исключенным из патентной охраны в качестве изобретений (пункт 5 статьи 1350 Кодекса).

В соответствии с формулой заявленный способ определения критических параметров веществ заключается в том, что с помощью диаграмм геометрически определяют значения давления, объема и температуры (построение изотерм и кривой Бойля на PV , P — диаграмме, определение особой точки на PV , P - диаграмме, в которой пересекаются две изотермы с одинаковой температурой, причем одна из них является изотермой идеального газа, другая, проходящая через максимум кривой Бойля, является изотермой реального газа, в данной точке пересечения по PV , P - диаграмме определяют значения давления, объема и температуры). Затем над полученными значениями производят арифметические действия (делят значение давления на 8,48, объема - на 0,707, а температуры - на 6). В результате такого деления получают соответственно величины критического давления, объема и температуры вещества.

Таким образом, все признаки предложенной формулы характеризуют определенный математический метод.

Данный вывод подтверждается сведениями из описания заявленного способа.

Так, в описании указывается на известность из уровня техники способа определения критических параметров веществ (см. книга А.К. Кикоин, И.К. Кикоин, «Молекулярная физика», издательство «Наука», М: 1976, с.219, 220). Известный способ заключается в экспериментальном определении

критических параметров для веществ путем измерения температуры, давления и объема в определенный момент времени проведения опыта.

Заявитель, отмечая недостатки известного способа, указывает на то, что в данном способе ошибка в определении критической температуры связана с процессом физического измерения такой температуры термометром. При этом в описании неоднократно подчеркивается, что в заявленном способе, в отличие от способа по ближайшему аналогу, производят не измерение, а вычисление критических параметров (см. абз. 10 и 11 на с.2, абз. 1, 2 и 8 на с. 3 описания). В предложенном решении, используя известные диаграммы, производят лишь геометрические построения и арифметические вычисления. Причем в рамках заявленного способа не требуется каких-либо специальных измерений или использования определенным образом выполненных инструментов.

То есть заявленное предложение отражает не какие-либо особенности проведения действий над материальными объектами с помощью материальных средств, а касается вычислительно-логических операций по нахождению количественных данных.

Следует также обратить внимание на то, что в описании заявленного решения технический результат в явном виде не указан. Однако отмечено, что «цель изобретения – определение критических параметров по состоянию реального газа далекому от критической точки, по экспериментальным результатам, представленным на PV , P - диаграмме и согласования параметров с критическими явлениями» (см. абз. 3 на с.2 описания).

Из указанной формулировки цели следует, что при реализации заявленного способа предполагается достижение результата, который заключается в получении той или иной информации, а, именно, числовых значений критических параметров веществ. При этом, как было показано выше, достижение данного результата обеспечивается только благодаря применению математического метода - путем геометрических построений и

алгебраических вычислений. Такой результат не имеет технический характер (см. подпункт 1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ).

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что заявленному предложению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения, поскольку оно не является техническим решением и относится к математическим методам (см. пункты 1 и 5 статьи 1350 Кодекса).

Указанные выше доводы были доведены до сведения заявителя на заседании коллегии от 24.09.2015.

Дополнительно следует обратить внимание на то, что в описании заявки и в возражении приведено подробное теоретическое обоснование предложенного способа. В решении об отказе в выдаче патента приводятся доводы, указывающие на то, что определенные с помощью заявленного способа данные являются ошибочными. Однако, следует подчеркнуть, что вне зависимости от того, являются ли полученные предлагаемым способом значения критических параметров веществ корректными или нет, заявленное предложение, по указанным выше причинам, не может быть защищено патентом на изобретение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.07.2014, изменить решение Роспатента от 18.04.2014 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.