

**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» (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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» (далее – заявитель), поступившее 23.03.2020, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 10.09.2019 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке № 2017120083/06, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ определения эффективной мощности двигателя внутреннего сгорания при бестормозных испытаниях», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Способ определения эффективной мощности двигателя внутреннего сгорания при бестормозных испытаниях, при котором подготавливают к испытанию двигатель и присоединяют к нему электродинамический измерительный прибор, пускают и прогревают двигатель, затем проводят его испытания в процессе разгона, при которых устанавливают максимальную частоту вращения вала двигателя, выключают подачу топлива и при достижении минимальной частоты вращения резко переводят рычаг топливоподачи в положение максимальной подачи и при этом фиксируют контролируемые параметры, указанные испытания проводят по группе двигателей одной марки с заранее известной эффективной мощностью, находящейся в интервале от минимального до максимального значения, при которых по каждому двигателю из этой группы посредством измерительного прибора фиксируют электрический импульс в процессе разгона двигателя, при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя от минимального до максимального значения, причем электрический импульс фиксируют в виде максимального значения одного из параметров, электрического напряжения или силы тока, либо мощности, при этом находят функцию максимального значения импульса от эффективной мощности двигателя, затем определяют максимальное значение импульса при испытании в таком же режиме любого другого двигателя этой же марки, по полученным результатам, используя указанную функцию, определяют эффективную мощность отдельно взятого испытываемого двигателя, отличающийся тем, что при подготовке двигателя к испытанию дополнительно контролируют показания его частоты вращения по штатному тахоспидометру и в случае занижения показаний частоты вращения двигателя регулируют натяжение приводного ремня генератора, затем отсоединяют тахоспидометр от генератора и к

фазной обмотке генератора присоединяют электродинамический измерительный прибор, посредством которого при испытаниях двигателя фиксируют электрический импульс фазной обмотки генератора».

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

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием документов заявки 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.

В решении Роспатента указано, что в материалах заявки, содержащихся на дату ее подачи, не приведены сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, и подтверждающие возможность достижения при осуществлении изобретения указанного заявителем технического результата.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении отмечено, что заявитель не согласен с мотивами решения об отказе в выдаче патента на изобретение, а также считает заявленное изобретение соответствующим требованиям, предъявляемым к заявкам на изобретения. В связи с чем заявитель просит выдать патент на изобретение.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (07.06.2017) 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 ИЗ), и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно пункту 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности, описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 53 Правил ИЗ 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 ИЗ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

Согласно пункту 62 Правил ИЗ, 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.

В соответствии с пунктом 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, 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 ИЗ 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.

В соответствии с пунктом 53 (4) Требований ИЗ, 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.

Существо заявленного изобретения выражено в формуле, приведенной в настоящем заключении выше.

Анализ 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 ИЗ, относятся, в частности, сведения о возможности достижения технического результата.

Описание заявленного изобретения, как справедливо отмечено в решении Роспатента, не содержит сведений, подтверждающих возможность достижения результата, заключающегося в упрощении способа определения эффективной мощности двигателя внутреннего сгорания на основе бестормозных испытаний.

При этом отличительная часть формулы изобретения содержит признаки: «при подготовке двигателя к испытанию дополнительно контролируют показания его частоты вращения по штатному тахоспидометру и в случае занижения показаний частоты вращения двигателя регулируют натяжение приводного ремня генератора». Однако, в материалах заявки не раскрыто каким образом и на основании чего определяется факт несоответствия частоты вращения двигателя и показаний

штатного тахоспидометра. В частности, из уровня техники широко известно, что для измерения частоты вращения валов двигателей применяют специальные приборы – тахометры. При этом тахометры разделяют на, по меньшей мере, механические, магнитоиндукционные и электрические, каждый из которых имеет свою точность измерения и особенности подключения к объекту исследования. Поскольку в описании в качестве прибора для определения частоты вращения двигателя раскрыт только штатный тахоспидометр, а иные устройства не отражены, то в описании не раскрыто как обеспечивается заявленная проверка показаний штатного тахоспидометра и, как следствие не раскрыты средства для достижения заявленного технического результата.

В описании заявитель лишь декларирует наличие технического результата, как такового. При этом в подтверждение его достоверности и возможности достижения не приводится каких-либо экспериментальных данных или теоретического обоснования, основанного на научных знаниях.

В материалах заявки отсутствует причинно-следственная связь между признаками изобретения и техническим результатом, что не позволяет определить совокупность существенных признаков для возможности дальнейшего проведения экспертизы заявки по существу.

Заявителем в описании не представлено сведений, раскрывающих причинно-следственную связь между признаками формулы и указанным техническим результатом, т. к. в представленных материалах не выявлено примера или примеров, на основании которых можно установить, что указанный выше результат будет обеспечиваться реализацией последовательности действий предложенного способа, также описание не содержит раскрытие средств для осуществления этапов способа, которые позволили бы установить причинно-следственную связь между признаками

формулы и заявленным техническим результатом, а также не выявлено данных экспериментов, испытаний, условий и средств для их проведения, на основании которых можно заключить, что заявленное решение, охарактеризованное в представленной формуле изобретения, обеспечивает достижение заявленного технического результата. Кроме того, заявителем не представлено теоретическое обоснование, базирующееся на известных научных и теоретических фактах, которое позволило бы установить возможность достижения указанного технического результата.

На основании вышеизложенного можно заключить, что представленное описание не содержит сведений, раскрывающих возможность достижения заявленного технического результата. Также не представляется возможным на основании описания определить, какие признаки формулы являются существенными.

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, можно констатировать, что решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение вынесено правомерно.

Таким образом, в возражении не приведено доводов, опровергающих причины, послужившие основанием для принятия решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.03.2020, решение Роспатента от 10.09.2019 оставить в силе.**