

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

Коллегия палаты по патентным спорам 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 возражение Карасева Ю.В., Амонского А.Д. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 02.11.2011, на решение от 12.05.2011 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2009107807/06, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Применение электродвигателя вентильного типа для получения коэффициента полезного действия больше одной единицы”, совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“Применение электродвигателя вентильного типа для получения КПД>1.”

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

По результатам рассмотрения Роспатент 12.05.2011 принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности “промышленная применимость”.

В решении Роспатента отмечено, что “... КПД любого устройства не может быть больше единицы. В противном случае указанный электродвигатель вентильного типа мог бы работать за счет собственной выработанной электроэнергии без подключения к внешней сети, что, очевидно, невозможно.”

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения, указывая, что “... первоначальная редакция материалов заявки № 2009107807 была скорректирована заявителями на стадии экспертизы по существу (о чем свидетельствует удовлетворение экспертизой соответствующего ходатайства об изменении материалов заявки). Однако, благодаря указанным изменениям (ввиду появления дополнительного пункта формулы) возникла необходимость в доплате пошлины за экспертизу по существу – на это указывала экспертиза в своем запросе, но экспертиза ни в одном из своих запросов, писем или телефонных сообщений в адрес заявителей не проинформировала их и не упоминала об установленных сроках такой доплаты и никак их не ограничивала...”

Кроме того, в возражении отмечено, что “... уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам заявителям не направлялось...”

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (04.03.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации

30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (в части, не противоречащей Кодексу) (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса, заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1378 Кодекса, если изменения в документы заявки внесены по инициативе заявителя в течение двух месяцев со дня подачи заявки, патентная пошлина за внесение изменений не взимается.

В соответствии со статьей 1387 Кодекса, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, не соответствует условиям патентоспособности, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента. До принятия решения о выдаче патента или 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. Доводы заявителя учитываются при принятии решения, если они представлены в течение шести месяцев со дня получения им уведомления.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9 Правил ИЗ, внесение изменений в документы заявки осуществляется путем представления заменяющих листов. В сопроводительном письме к заменяющим листам приводятся краткие пояснения предлагаемых изменений. Если изменения вносятся по инициативе заявителя, пояснения приводятся в ходатайстве заявителя, к которому прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере. За внесение изменений в документы заявки по инициативе заявителя в течение двух месяцев с даты подачи заявки патентная пошлина не взимается.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, при установлении возможности использования изобретения проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи. Кроме этого, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, 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 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. 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, 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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 20 Правил ИЗ, заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента. При поступлении дополнительных материалов, предусматривающих внесение изменений в документы заявки, представленных по истечении двух месяцев с даты подачи заявки, необходимо проверить, относятся ли указанные изменения к внесенным по инициативе заявителя и, если они относятся к таковым, представлен ли вместе с указанными материалами документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере. При непредставлении указанного документа вместе с дополнительными материалами последние не принимаются во внимание при рассмотрении заявки, о чем заявитель уведомляется. Такое уведомление может быть включено в содержание очередного документа экспертизы, направляемого заявителю. При решении вопроса о том, относятся ли изменения

документов заявки к внесенным по инициативе заявителя, необходимо руководствоваться следующим:

- изменения документа заявки, представленные заявителем как после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, так и без получения такого сообщения, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти изменения направлены на устранение нарушения требования к документу заявки, допущенного при его подготовке;

- изменения документа заявки, представленные заявителем после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти изменения связаны с содержанием такого письменного сообщения экспертизы.

Все иные изменения документов заявки, представленные заявителем как после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, так и без получения такого сообщения, являются изменениями документов заявки по инициативе заявителя.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 20 Правил ИЗ, при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков. В

случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении представленной в этих дополнительных материалах формулы изобретения, но без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 20 Правил ИЗ, в том случае, когда в дополнительных материалах содержится формула изобретения, измененная заявителем, устанавливается, включает ли эта формула иное изобретение по сравнению с формулой, в которую вносились изменения.

В соответствии с подпунктом (4.1) пункта 20 Правил ИЗ, измененная формула признается содержащей иное изобретение в случаях:

- включения в формулу дополнительного независимого пункта;
- замены родового понятия, отражающего назначение, другим, не равнозначным, не пересекающимся и не находящимся в отношении подчинения понятием;
- изменения указания вида объекта изобретения (устройство, способ, вещество и т.д.), если не выполнено условие, при котором вновь указанный вид в большей степени соответствует характеру признаков, содержащихся в формуле изобретения, в которую вносились изменения.

В соответствии с подпунктом (4.2) пункта 20 Правил ИЗ, в том случае, когда формула изобретения, измененная заявителем, включает иное изобретение по сравнению с формулой, в которую вносились изменения, проверяется наличие документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере.

В соответствии с подпунктом (4.3) пункта 20 Правил ИЗ, если документ, подтверждающий уплату пошлины не представлен, изменения формулы во внимание не принимаются, о чем заявитель уведомляется.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле изобретения, которую палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя было направлено уведомление о результатах проверки патентоспособности от 30.08.2010. При этом, на первой странице указанного уведомления отмечено, что заявитель вправе в течение шести месяцев со дня получения уведомления представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам.

Таким образом, указание в материалах возражения на то, что “... уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения... заявителям не направлялось, и заявителям, таким образом, не была предоставлена возможность представить в Роспатент до принятия отказа в выдаче патента на изобретение свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам...” не соответствует действительности.

Дополнительные материалы, содержащие скорректированное описание и новый независимый пункт формулы изобретения, поступили в Роспатент 29.11.2010. Независимый пункт формулы изобретения представлен в следующей редакции:

“Двигатель вентильного типа, состоящий из подвижных относительно друг друга частей магнитного материала, образующих магнитопровод, токопроводящей обмотки, отличающийся тем, что его подвижные относительно друг друга части сделаны из магнитных материалов, близких по своим свойствам к монокристаллам.”

Таким образом, измененная формула включает новое родовое понятие “двигатель вентильного типа” и, в соответствии с подпунктом (4.1) пункта 20 Правил ИЗ, правомерно признана содержащей иное изобретение.

К ходатайству заявителя о внесении изменений в документы заявки была приложена квитанция об уплате пошлины за внесение изменений в документы заявки меньше установленного размера (см. подпункт (4.2) пункта 20 Правил ИЗ, подпункт (1) пункта 9 Правил ИЗ).

В адрес заявителя 22.12.2010 была направлена корреспонденция, в которой указано, что "... размер пошлины за внесение изменений в материалы заявки составляет 300руб. и дополнительно 1440руб. за новый независимый пункт формулы изобретения. Вами представлен платежный документ на сумму 300руб. Ваши материалы (формула изобретения, описание и реферат) будут приняты к рассмотрению после доплаты Вами вышеуказанной пошлины до требуемого размера."

На дату вынесения решения Роспатента об отказе в выдаче патента 12.05.2011 документ об уплате пошлины в установленном размере так и не поступил (в дальнейшем указанный документ также не был представлен). Таким образом, заявителю было предоставлено достаточно времени (более четырех месяцев) для уплаты пошлины в установленном размере.

В связи с тем, что заявитель не представил документ об уплате пошлины в установленном размере за экспертизу нового независимого пункта, изобретение было рассмотрено в объеме совокупности признаков первоначальной формулы изобретения, в отношении которого было вынесено решение Роспатента от 12.05.2011 об отказе в выдаче патента.

В качестве назначения заявленного изобретения в материалах заявки указано – получение КПД>1.

Следует отметить, что оценка патентоспособности заявленного изобретения производится на основании известного уровня техники. Если речь идет о физических процессах, возможность их осуществления должна подтверждаться сведениями, которые содержатся в источниках научно-технической информации, прошедших научное рецензирование: словарях, энциклопедиях, изданиях РАН, специализированных научно-технических

издательствах отраслевых институтов и т.п.

Согласно современным научным представлениям:

“Коэффициент полезного действия (кпд) – безразмерная величина η , характеризующая степень совершенства какого-либо технического устройства в отношении осуществления в нем процессов передачи энергии или ее преобразования из одной формы в другую. Кпд показывает, какая часть ($W_{\text{полез}}$) суммарной подводимой энергии W полезно используется в рассматриваемом устройстве: $\eta = W_{\text{полез}}/W...$ Вследствие различного рода потерь энергии (из-за выделения джоулевой теплоты, из-за гистерезиса, трения, неполноты сгорания топлива и т.д.), а для тепловых двигателей также в силу второго начала термодинамики кпд любой реальной установки всегда меньше 1. Так, кпд лучших тепловых электростанций достигает 0,4, двигателей внутреннего сгорания 0,4 – 0,5, электрических генераторов 0,95, трансформаторов 0,98.” (“Политехнический словарь”, Москва, “Советская энциклопедия”, 1989, стр. 251).

Таким образом, можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента о том, что назначение заявленного изобретения – получение КПД > 1 не может быть реализовано, т.к. противоречит современным научным представлениям.

При этом, заявителем не приведены сведения об известных рецензированных источниках информации, подтверждающих возможность достижения КПД >1 в электродвигателях вентильного типа, а, следовательно, подтверждением истинности теоретических предпосылок могут явиться только экспериментальные данные (см. подпункт 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ). Результаты экспериментов должны носить устойчивый характер и быть неоднократно повторены разными экспериментаторами.

Такие данные заявителем представлены не были.

Таким образом, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать заявленное изобретение в том виде, как оно представлено в принятой к рассмотрению формуле, соответствующим

условию патентоспособности “промышленная применимость”.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.11.2011, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам оставить в силе.