

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 возражение Дайбова А.Ю. и Дайбова В.Ю. (далее – заявитель), поступившее 12.08.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 04.06.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2013100489/06, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ замены традиционных горючих материалов в двигателях на воду» с приоритетом от 09.01.2013, совокупность признаков которого изложена в уточненной заявителем формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 15.04.2013, в следующей редакции:

«Способ замены традиционных горючих материалов в двигателях на воду, отличающийся тем, что применяется другой принцип получения энергии, а именно вместо традиционных горючих материалов применяется вода и лазер.»

При вынесении решения Роспатента от 04.06.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула. При этом сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Согласно решению Роспатента все признаки заявленного изобретения характерны для технического решения по патенту Российской Федерации на изобретение № 2132473, опубл. 27.06.1999 (далее – [1]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель отмечает следующее.

По мнению заявителя, «... Предложенный ... способ заключается в сжигании части воды во взвешенном состоянии, что является отличительной особенностью ...».

При этом заявитель обращает внимание на то, что «... Когда подавал заявку не учел, что есть еще заявки на данную тему, поэтому не заострил внимание на способе сжигания воды в пространстве ...».

Согласно возражению заявитель считает, что «... В описании способа ... допущена ошибка ...», для исправления которой совместно с возражением представлены уточненное описание и формула заявленного изобретения. При этом уточненная формула имеет следующий вид:

«Способ замены традиционных горючих материалов в двигателях на воду, отличающийся от прототипов тем, что применяется другой принцип получения энергии, а именно вместо традиционных горючих материалов применяется вода и лазер.

Способ замены традиционных горючих материалов в двигателях на воду, отличающийся от прототипов тем, что лазер действует на факел распыленной воды в пространстве, т.е. во взвешенном состоянии.»

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.01.2013) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше

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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

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.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

В соответствии с пунктом 1 пункта 26.3 Регламента ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой,

определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 2.5 Правила ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения.

В соответствии с пунктом 4.9 Правила ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами, действовавшими на дату подачи заявки.

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, 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, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ 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 тех

пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 15.04.2013.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, с учетом материалов заявки, показал следующее.

В патенте [1] описывается тепловой двигатель, способ работы которого подразумевает замену традиционного горючего материала (дизтоплива) на воду (см. стр.3 столбец 1 строки 35-40,57-59). Таким образом, средство, охарактеризованное в патенте [1], является средством того же назначения, что и заявленное изобретение.

В двигателе по патенту [1], также как и в заявленном изобретении применяется другой по отношению к классическим тепловым двигателям (двигателям внутреннего или внешнего сгорания) принцип получения энергии, а именно вместо традиционных горючих материалов применяется вода и лазер (см. стр.5 столбец 2 строки 40-46).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки формулы заявленного изобретения, представленной заявителем 15.04.2013, известны из уровня техники, включая и характеристику назначения, т.е. заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ).

Что касается предложенного заявителем в возражении варианта корректировки формулы заявленного изобретения, то он не может быть принят к рассмотрению по следующим причинам.

Представленная с возражением уточненная формула изобретения состоит из двух независимых пунктов. При этом совокупность признаков первого пункта вновь уточненной формулы повторяет совокупность признаков формулы, представленной заявителем 15.04.2013. Следует отметить, что включение в формулу изобретения дополнительного независимого пункта не может изменить вывода о непатентоспособности изобретения по первому независимому пункту формулы, рассмотренной в решении Роспатента. Кроме того, включение нового объекта (нового независимого пункта) в уточненную формулу, свидетельствует не о простом ее изменении в целях, предусмотренных пунктом 4.9 Правил ППС, а о представлении новой формулы, имеющей иной объем правовой охраны в отличие от формулы, в отношении которой была проведена экспертиза по существу.

Кроме того, при анализе второго независимого пункта приведенного в возражении варианта корректировки формулы, было установлено, что ряд включенных в формулу признаков изменяет сущность заявленного изобретения (см. пункт 1 статьи 1378 Кодекса). Так изменяющими сущность заявленного изобретения являются признаки, согласно которым «лазер действует на факел распыленной воды», т.к. эти признаки отсутствовали в материалах заявки на изобретение, послуживших основанием для установления даты его приоритета. Таким образом, уточненный заявителем второй независимый пункт формулы заявленного изобретения не может быть принят к рассмотрению согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ.

В соответствии с вышесказанным заявителем не было представлено

формулы заявленного изобретения, удовлетворяющей требованиям Кодекса и Регламента ИЗ. Исходя из этого можно констатировать, что заявитель воспользовался правом на корректировку формулы, предусмотренным пунктом 4.9 Правила ППС, однако им не было предоставлено формулы, скорректированной таким образом, чтобы предложенное изобретение могло бы быть защищено патентным документом.

Таким образом, коллегия не находит оснований для отмены решения 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 12.08.2014, решение Роспатента от 04.06.2014 оставить в силе.