

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с 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 Чичаева Эдуарда Михайловича (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.08.2007, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2005120209/06(022866), при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ накопления кинетической энергии "ТОСПОК"», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, приведенной первоначальных материалах заявки в следующей редакции:

«Способ накопления кинетической энергии, включающий использование силового поля собственного вращения материального тела при этом к одному материальному телу прикладывают четное количество силовых полей поочередно в противоположном направлении путем создания вращения материального тела потока жидкости или большого количества малых твердых тел, поведение которых подобно жидкости, в замкнутом трубопроводе, который составляют из равного количества полуокружностей /к и К/ разного радиуса, количество которых выбирают из соотношения /к+К/=2п и составляют в трубопровод поочередно.»

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

По результатам рассмотрения ФИПС 15.06.2007 было принято решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного

изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», предусмотренному пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон).

Решение об отказе в выдаче патента мотивировано тем, что в первоначальных материалах заявки не приведены средства и методы, посредством которых возможно осуществление следующих признаков формулы: «... использование силового поля собственного вращения материального тела при этом к одному материальному телу прикладывают четное количество силовых полей поочередно в противоположном направлении путем создания вращения материального тела потока жидкости или большого количества малых твердых тел, поведение которых подобно жидкости ...». При этом данное основание для отказа в выдаче патента подтверждается в решении следующими источниками информации:

- Гидравлика и ее применение на летательных аппаратах: учебник/ Б.Б. Некрасов. – М.: Машиностроение, 1967. страницы 219-220 (далее – [1]);
- Занимательная физика. Книга 1/ А.И. Перельман. – 20-е изд. – М.: Наука: Главная ред. физ.-мат. лит., 1979. страницы 79-80 (далее – [2]).

В своем возражении заявитель выразил несогласие с решением об отказе в выдаче патента, указывая, что доводы экспертизы не соответствуют первоначальным материалам заявки и не могут считаться убедительными, т.к. для осуществления заявленного изобретения используются известные технические достижения. В подтверждение данного мнения заявитель приводит следующие источники информации:

- Гидравлика, гидравлические машины и гидравлические приводы/

Т.М. Башта, С.С. Руднев и др. – М.: Машиностроение, 1970. страницы 3, 4, 47, 48, 75, 148-151 (далее – [3]);

– Машиностроительная гидравлика: справочное пособие/ Т.М. Башта. – М.: МАШГИЗ: Гос. научно-техн. изд. машиностр. лит., 1963. страницы 163, 240, 259 (далее – [4]).

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает указанный выше Закон, 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 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, указано ли назначение изобретения. 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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле изобретения, анализ которой на основании доводов решения экспертизы и возражения заявителя показал, что в первоначально поданных материалах заявки отсутствует описание средств и методов, с помощью которых возможно осуществить приложение к материальному телу силовых полей в каком-либо направлении. Так, согласно современному уровню научно-технического знания (см., например, страницу 368, том 23, Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1976. (далее – [5])), под термином "силовое поле" понимают часть пространства, в каждой точке которого на помещенную туда материальную частицу действует определенная по величине и направлению сила. Таким образом, первоначальные материалы заявки не дают понимания того, как возможно осуществить направленное приложение к материальному телу части пространства.

Кроме того, согласно информации из источника [3], приведенного в возражении, в понятие "жидкость" включают все тела, для которых характерно свойство текучести, т.е. способность сколько угодно сильно изменять свою форму под действием сколько угодно малых сил. При этом в соответствии с информацией, приведенной на странице 375 том 25 источника [5] у вязких тел (газов, жидкостей) текучесть проявляется при любых напряжениях, а у пластичных твёрдых тел – лишь при высоких напряжениях. Таким образом, ни существующий уровень техники, ни первоначальные материалы заявки не дают описания средств и методов, с помощью которых возможно обеспечить поведение подобно жидкости для большого количества малых твердых тел.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленное

изобретение не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость", т.к. заявителем не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

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

Что касается особого мнения, поступившего от заявителя, то следует отметить следующее. Заявитель утверждает, что в описании присутствуют все необходимые средства и методы для осуществления изобретения, выводы экспертизы бездоказательны, а решение палаты по патентным спорам не соответствует материалам заявки и нарушает права автора заявки. При этом заявитель также отмечает, что он вправе получить решение, соответствующее доводам, приведенным им на заседании коллегии и в особом мнении.

В отношении средств и методов для осуществления заявленного изобретения, следует отметить, что в этой части мотивы особого мнения полностью совпадают с доводами, изложенными заявителем в возражении и на заседании коллегии. При этом указанные мотивы были подробно рассмотрены в настоящем решении выше.

Учитывая вышесказанное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 27.08.2007, решение экспертизы от 15.06.2007 оставить в силе.