

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Меньших Олега Фёдоровича (далее – заявитель), поступившее 10.06.2019 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 21.05.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2018123026/06, при этом установлено следующее.

Заявка № 2018123026/06 на выдачу патента на изобретение «Способ перемещения замкнутой механической системы ударной волной» была подана заявителем 18.06.2018. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Способ перемещения замкнутой механической системы ударной волной без нарушения закона сохранения импульса, в котором замкнутую механическую систему выполняют в форме полого сфероида, эллипсоида или трубки, заполненной газом или жидкостью, внутри которых устанавливают электрический разрядник, который связывают с высоковольтным генератором периодической последовательности мощных коротких импульсов с высокой

скважностью, причем электрический разрядник размещают со смещением от геометрического центра симметрии механической системы вблизи от одной части ее корпуса, при этом электрическим разрядником возбуждают почти сферическую ударную волну, создающую импульс ускорения механической системы давлением ударной волны на ближнюю к электрическому разряднику часть корпуса механической системы и импульс торможения давлением на противоположную часть корпуса механической системы, которые компенсируют друг друга к концу интервала времени полного взаимодействия ударной волны с механической системой, при котором импульс ускорения механической системы опережает по времени импульс ее торможения».

При вынесении решения Роспатента от 21.05.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

Решение Роспатента об отказе в выдаче патента аргументировано тем, что заявленное изобретение не является техническим решением.

В качестве заявленного технического результата в решении Роспатента принято «...самодвижение замкнутой механической системы под действием только внутренних сил...». При этом, согласно решению Роспатента, охарактеризованный в заявленной формуле способ перемещения замкнутой механической системы ударной волной не является техническим решением, поскольку обоснование достижения указанного технического результата, представленное заявителем, противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них.

Мнение, изложенное в решении Роспатента, подкреплено ссылкой на:

- Кабардин О.Ф., Физика, Справочные материалы, Учебное пособие для учащихся, 3-е издание, Москва, "Просвещение", 1991 г. (далее – [1]);
- А.В. Перышкин, Е.М. Гутник «Физика. Учебник 9 класс», Москва, «Дрофа», 2014 г. (далее – [2]);

- Л.Д. Ландау и А.И. Китайгородский, Физика для всех. Движение. Теплота, Москва, «Наука», 1974 г. (далее – [3]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано 10.06.2019 возражение, в котором он выразил несогласие с доводами решения Роспатента.

В возражении заявитель отмечает, что «...поток магнитной жидкости самоподдерживается...», а также, что система не является замкнутой, при этом система получает энергию из внешней среды (со стороны гравитационного поля Земли).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (18.06.2018), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800 (далее – Правила и Требования).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению способа по определенному назначению. 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 пункту 51 Правил ИЗ, заявленное изобретение признается техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, относящихся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением.

В соответствии с пунктом 66 Правил ИЗ, при проверке промышленной применимости изобретения устанавливается, может ли изобретение быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. При установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения, в частности, не противоречит ли заявленное изобретение законам природы и знаниям современной науки о них.

Согласно пункту 69 Правил ИЗ, если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условию промышленной применимости, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 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:

- способами являются процессы осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.
- 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;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами. При этом не считаются техническими результаты, которые:

- достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

- заключаются только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;

- обусловлены только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;

- заключаются в занимательности и (или) зрелищности осуществления или использования изобретения.

Согласно пункту 46 Требований ИЗ, для подтверждения возможности осуществления изобретения, относящегося к способу, приводятся следующие сведения:

- для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и тому подобное), используемые при этом материальные средства (например, устройства, вещества, штампы), если это необходимо.

Согласно пункту 54 Требований ИЗ, пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, с которого начинается изложение формулы изобретения.

К рассмотрению принята формула изобретения, приведенная в настоящем заключении выше.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов, изложенных в возражении, касающихся возможности отнесения решения по оспариваемому патенту к техническому объекту – способу, которому может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения, показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, о том, что заявленное предложение в том виде, как оно охарактеризовано в материалах заявки на дату ее подачи, не может быть отнесено к техническому решению.

Согласно родовому понятию формулы, а также приведенному в описании названию изобретения, назначение заявленного решения характеризуется термином «Способ перемещения замкнутой механической системы...».

При этом в описании заявленного решения описываются процессы осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств, такие как, например: «...устанавливают электрический разрядник,...который размещают со смещением его геометрического центра...», «...электрическим разрядником возбуждают почти сферическую ударную волну....».

В отношении результата, выделенного экспертизой в решении Роспатента, необходимо отметить, что он характеризует технический эффект, т.е. является техническим результатом.

Таким образом, поскольку заявленное решение охарактеризовано признаками, указывающими на осуществление действий над материальными объектами с помощью материальных средств и направлено на достижение технического результата, являющегося техническим, то данное изобретение может быть отнесено к техническому решению (способу).

Вместе с тем, на заседании коллегии было установлено, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость». Эти доводы были доведены до сведения заявителя в корреспонденции от 26.07.2019.

Как было указано выше, назначение заявленного изобретения отражено в родовом понятии его формулы следующим образом – способ перемещения замкнутой механической системы ударной волной.

Однако анализ описания и формулы заявки показал, что в заявленном техническом решении не будет обеспечиваться вышеуказанный процесс, по следующим причинам.

В описании заявленного изобретения указано, что заявленный способ обеспечивает движение механической системы за счет только внутренних сил.

Однако перемещение замкнутой механической системы за счет распределения внутренних сил противоречит фундаментальному закону природы, а именно закону сохранения импульса, поскольку векторная сумма импульсов тел, составляющих замкнутую систему, не меняется с течением времени при любых движениях и взаимодействиях этих тел [3].

Исходя из вышеизложенного, заявленное изобретений в том виде, как оно изложено в материалах заявки, не может обеспечить при его осуществлении перемещения механической системы, и, следовательно, оно не обеспечит возможности реализации указанного заявителем назначения.

В отношении доводов заявителя о самоподдерживании магнитной

жидкости, а также о том, что указанная система получает энергию из внешней среды, необходимо отметить, что они не изменяют указанный выше вывод.

На основании вышесказанного можно констатировать, что поскольку реализация указанного заявителем назначения невозможна, то заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.06.2019, изменить решение Роспатента от 21.05.2019 и отказать в выдаче патента РФ на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.