

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 (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 СУНБЕН КО., ЛТД (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 23.07.2008, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2004137670/11, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Устройство для самогенерации движущей силы", совокупность признаков которого изложена в уточненной заявителем 24.07.2008 формуле изобретения в следующей редакции:

«1. Устройство для поддержания вращения после начального короткого временного периода приложения внешней силы, содержащее: механическое приводное устройство, имеющее вращающийся вал, при этом вращающийся вал содержит, по меньшей мере, один набор из двух рычагов, при этом указанные два рычага расположены под заранее определенным углом относительно друг друга, и к концу каждого рычага прикреплено, по меньшей мере, одно магнитное тело; и по меньшей мере один набор из двух катушек, установленных стационарно под указанным заранее определенным углом, при этом одно отверстие каждой катушки обращено перпендикулярно к вращающемуся валу, причем клеммы обмотки у указанного одного отверстия каждого набора катушек электрически соединены друг с другом через переключающий элемент, выполненный с возможностью включения, когда в одной из указанных катушек индуцируется ток для замыкания тем самым цепи через вторую из указанных катушек и генерирования электродвижущей силы и получения силы отталкивания между указанной второй катушкой и соответствующим магнитным телом, другие

клеммы обмотки у второго отверстия каждого указанного набора указанных катушек электрически соединены друг с другом напрямую, причем полярность каждого магнитного тела ориентирована так, чтобы между каждым магнитным телом и соответствующей катушкой возникала сила отталкивания.

2. Устройство по п.1, в котором магнитное тело содержит постоянный магнит.

3. Устройство по п.1, в котором катушка содержит сердечник из магнитно-проницаемого материала или воздушный сердечник.

4. Устройство по п.1, в котором рычаги приварены к вращающемуся валу перпендикулярно и/или под заранее определенным углом.

5. Устройство по п.1, в котором переключающий элемент содержит транзистор, реле, оптическое соединительное устройство или устройство на эффекте Холла».

По результатам экспертизы заявленного изобретения по существу Роспатентом принято решение от 23.10.2007 об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость".

При этом были приведены следующие источники информации:

- Постников И.М. «Электрические машины», Москва, Госэнергоиздат, 1960, стр. 15 – 17 (далее - /1/);

- Большой толковый словарь русского языка, гл. ред. С.А. Кузнецов. - СПб.: «НОРИНТ» 2002. - 1536 с (далее - /2/).

В решении указано, что измененное заявителем родовое понятие «Устройство для поддержания вращения» в вышеприведенной формуле изобретения не может быть принято во внимание при рассмотрении, т. к. такая формулировка отсутствует в первоначальных материалах заявки, при этом к рассмотрению приняты признаки, характеризующие родовое понятие «Устройство для самогенерации движущей силы», приведенное в первоначальных материалах заявки.

По мнению экспертизы, охарактеризованное такой формулой

изобретения устройство является электрической машиной, «которая должна сама себя приводить в движение», что следует из родового понятия - «устройство для самогенерации движущей силы» и противоречит закону сохранения энергии (книга /1/), т. е. не может реализовать указанное заявителем назначение «самогенерация движущей силы» и не удовлетворяет условию патентоспособности «промышленная применимость».

Кроме того, в отношении признака «непрерывный», использованного в описании заявки для пояснения функционирования заявленного устройства, в решении Роспатента отмечено следующее:

- согласно определению понятия «непрерывный», данному в словаре /2/, - это движение, длящееся без перерывов, не прекращаясь;

- трактовка этого понятия заявителем как «вращение, поддерживаемое без остановок в течение определенного временного интервала» не может быть рассмотрена, т. к. отсутствовала в первоначальных материалах заявки.

Заявителем было подано возражение на решение Роспатента в соответствии с п. 3 ст. 1387 Кодекса.

В возражении указано следующее:

- доводы экспертизы о том, что заявлена электрическая машина, приводящая в движение сама себя, являются неверными;

- заявленное устройство относится к самодвижущемуся устройству, имеющему внутренний источник энергии для его перемещения без подвода энергии извне после предварительного ввода в устройство энергии в форме, допускающей ее хранение и возможность постепенного высвобождения для преобразования в кинетическую энергию движения устройства, а также для компенсации потерь на трение в течение времени, зависящего от емкости источника энергии;

- заявленное изобретение использует в качестве внутреннего источника энергии запасенную в катушках энергию для поддержания движения вала, что не противоречит закону сохранения энергии, и подтверждает возможность реализации указанного заявителем назначения и соответствие этого изобретения

условию патентоспособности "промышленная применимость".

Заявитель также обращает внимание на стр.1 описания заявки, где указано, что «...изобретение относится к устройству для самогенерации движущей силы и, более конкретно, к устройству для использования электродвижущей силы, которая генерируется на катушке электромагнитной индукцией, в комбинации с механическим приводным устройством для приведения в движение вращающегося вала устройства".

Заявитель предлагает рассмотреть измененную формулу за счет корректировки родового понятия по п.1 формулы изобретения в соответствии с более конкретным назначением заявленного устройства согласно вышеприведенной выдержке из описания заявки, а именно: «Устройство для приведения во вращение вращающегося вала».

В отношении признака "непрерывное вращение", указанного экспертизой для иллюстрации противоречия принципа работы заявленного устройства закону сохранения энергии, в возражении отмечено следующее:

- все приведенные заявителем в переписке по заявке примеры использования термина "непрерывный" относятся к устройствам, приводимым в движение за счет энергии, получаемой из некоего источника и именно поэтому использование термина "непрерывный" не подразумевает наличия вечного движения;

- заявленное устройство включает в себя источник энергии, расходуемой на поддержание вращения вала устройства, и, следовательно, термин "непрерывное вращение" в отношении заявленного устройства нельзя расценивать как "вечное вращение".

Заявитель считает, что доводы, изложенные в решении Роспатента, не являются обоснованными, и просит отменить данное решение и выдать ему патент Российской Федерации.

В ходатайстве, представленном заявителем 13.05.2009 на заседании коллегии, содержится просьба при рассмотрении возражения принять во внимание содержащуюся в возражении измененную формулу изобретения с

учетом следующих обстоятельств:

- экспертизой нарушен п. 20(3) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение в связи с тем, что заявитель не был уведомлен о признании дополнительных материалов в части родового понятия для изобретения, охарактеризованного вышеприведенной формулой изобретения, изменяющими сущность заявленного изобретения;

- экспертиза не исключила в соответствии с указанным пунктом Правил признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки;

- к рассмотрению экспертизой по собственной инициативе принята первоначальная редакция формулы изобретения;

- к рассмотрению должно быть принято родовое понятие: «Устройство для вращения после начального короткого временного периода приложения внешней силы».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные заявителем, убедительными.

С учетом даты поступления заявки и в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ " О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) правовая база для ценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 № 22-ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (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 пункту 1 статьи 20 Закона 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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.2.3 Правил ИЗ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

Согласно п. 19.1. Правил ИЗ экспертиза заявки по существу включает:

- проверку представленной заявителем формулы изобретения в соответствии с пунктом 19.4 Правил;
- проверку дополнительных материалов в соответствии с пунктом 20 Правил, если такие материалы представлены заявителем.

Согласно п. 19.4.(1) Правил ИЗ проверка формулы изобретения производится в отношении формулы изобретения, принятой к рассмотрению по результатам формальной экспертизы, а если она изменялась заявителем после завершения формальной экспертизы - то в отношении измененной формулы при условии соблюдения требований, указанных в подпунктах (1), (3), (4) пункта 20 Правил.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах 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 в указанных документах 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 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.

Согласно п. 20.(3) Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем, 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. 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.

Согласно п. 4.9. Правил 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.

Существо заявленного изобретения выражено в вышеприведенной формуле изобретения.

Анализ первоначальных материалов заявки и доводов заявителя, изложенных в возражении и ходатайстве, а также доводов и ссылок, приведенных

в решении Роспатента в отношении возможности реализации назначения заявленного изобретения показал следующее.

Как справедливо отмечено заявителем, при экспертизе заявки по существу к рассмотрению принята формула изобретения, включающая родовое понятие «Устройство для самогенерации движущей силы», т. е. по сути первоначальная редакция п. 1 формулы изобретения, что является нарушением п.п. 19.1. и 19.4.(1) Правил ИЗ.

Кроме того, при анализе вышеприведенной формулы изобретения в решении Роспатента не учтено то обстоятельство, что в уточненном родовом понятии формулы заявленного изобретения только один из признаков, а именно, «поддержание», отсутствовал в первоначальных материалах заявки.

Таким образом, экспертиза неправомерно не приняла к рассмотрению уточненное с учетом вышеуказанного обстоятельства родовое понятие «Устройство ... для вращения после начального короткого временного периода приложения внешней силы», признаки которого содержались в материалах заявки, что является нарушением п. 20(3) Правил ИЗ.

Поскольку решение об отказе в выдаче патента по рассматриваемой заявке принято с нарушением п.п. 19.1. и 19.4.(1) 20(3) Правил ИЗ, его нельзя признать правомерным.

Принимая во внимание данные обстоятельства, согласно п. 1 вышеприведенной формулы заявленное изобретение предназначено для ... вращения (вала) после начального короткого временного периода приложения внешней силы, что, по мнению заявителя, достигается за счет использования «запасенной» в катушках энергии.

Как указано в описании (с. 6, 7) заявки, «когда магнитное тело 32 вала проходит у ... катушки 22...» возникает электродвижущая сила E_1 , «...другой магнит 31 индуцирует на катушке 21 электродвижущую силу E_2 ...», индуцирующую ток I_1 , который включает транзистор, обеспечивающий течение тока I_2 по катушке 22, при этом «...на катушке 22 облегчается генерирование противоположной силы...» для вращения вала.

Однако, никакой силы, которую можно было бы использовать для сообщения вала дополнительного вращения после приложения внешней силы, возникать не будет по следующим причинам. Как правильно отмечено в решении Роспатента, принцип действия заявленного устройства противоречит закону сохранения энергии (книга /1/), поскольку энергия для «дополнительного» вращения вала, «запасаемая» (как указано в возражении) в катушках, может быть отобрана только у того же вала, который получил её после приложения внешней силы, при этом та энергия, которая может быть возвращена валу из-за энергетических потерь в катушках должна быть меньше отобранного количества. Следовательно, никакой дополнительной энергии для вращения вала, кроме той, которая была отобрана и возвращена валу в меньшем количестве, в заявленной системе не имеется, в связи с чем заявленное устройство не может обеспечить реализацию заявленного назначения - для вращения (вала) после начального короткого временного периода приложения внешней силы. Такой отбор и возвращение энергии валу в результате её превращения из механической в электромагнитную и обратно может привести только к замедлению вращения вала, приобретенного от внешней силы.

Замедление вращения вала в заявленном устройстве следует и из других соображений, связанных с процессами возникновения электродвижущей силы (эдс индукции) согласно закону Фарадея и, которое устанавливает, что индукционный ток имеет такое направление, что создаваемый им поток магнитной индукции через площадь, ограниченную контуром, стремится препятствовать тому изменению потока Φ , которое вызывает появление индукционного тока. Изменение потока Φ в заявленном устройстве связано с перемещением магнитов, закрепленных на рычагах вала, при его вращении с магнитами относительно катушек, в результате чего в последних возникнет эдс индукции, препятствующая, учитывая правило Ленца, его вращению, т. е. приводящая к замедлению вращения. При «переключении» катушки 22 «запасенная» в ней энергия с очевидностью не может обеспечить силу, восполняющую вращение вала до той энергии, которую он имел до замедления, т.

к. «возвращенная» валу катушкой 22 энергия заведомо меньше энергии вала до его замедления из-за энергетических потерь на переключение катушки 22 и общих энергетических потерь при протекании тока в обеих катушках.

Это означает, что указанное назначение заявленного изобретения в качестве устройства для вращения после начального короткого временного периода приложения внешней силы – не реализуется.

Что касается приведенной в ходатайстве уточненной формулы заявленного изобретения, то внесенные в неё изменения, относящиеся к исключению из родового понятия признака «поддержания», рассмотрены выше, при этом в связи с отсутствием причины, которая могла бы служить основанием для вывода о соответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, коллегия палаты по патентным спорам не сочла возможным руководствоваться нормой п. 4.9. Правил ППС.

Таким образом, заявленное изобретение, охарактеризованное вышеприведенной формулой, не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость»

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2008, изменить решение экспертизы от 23.10.2007 и отказать в выдаче патента по заявке № 2004137670/11 по вновь открывшимся обстоятельствам.