

Палата по патентным спорам 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 Г.А. Ромашковой (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.06.2007, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке № 2004137982/09(041303), при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Сверхпроводник при комнатной температуре", охарактеризованное следующей совокупностью признаков первоначальной формулы изобретения:

"Сверхпроводник при комнатной температуре, состоящий из корпуса с размещенными внутри него вставками, отличающийся тем, что с целью повышения значений напряженности магнитного поля и критического тока в отсутствии энергетических потерь в интервале температур естественной окружающей среды, вставки выполнены полыми с дном, размещены перпендикулярно центральной оси корпуса и пересекают ее, смещены относительно друг друга так, что образуется винтовая линия, соединяющая их центры."

В ответе от 22.10.2005 на запрос экспертизы заявитель представил измененную формулу изобретения:

"1. Сверхпроводник при комнатной температуре, состоящий из корпуса, отличающийся тем, что внутрь корпуса устанавливаются полые вставки с дном поперечно центральной оси корпуса и пересекают ее, образуя сопла Лавалия в продольных и поперечных плоскостях корпуса, при этом вставки смещены относительно друг друга так, что образуется винтовая линия, соединяющая их центры."

2. Сверхпроводник по п. 1, отличающийся тем, что вставки цилиндрические и устанавливаются перпендикулярно стенке корпуса.

3. Сверхпроводник по п. п. 1 и 2, отличающийся тем, вокруг корпуса установлены магнитные устройства."

При этом заявитель представил также копию статьи Владимирова В.В., Головинского П.М. и Месяца Г.А. "Возбуждение капиллярных волн на поверхности жидкого катода, граничащего с ионным ленгмюровским слоем" (Журнал технической физики. Том 57, 1987, № 8, с. 1588-1597, далее – документ [1]).

По результатам рассмотрения заявки ФИПС принял решение от 26.07.2006 об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость" (пункт 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом №22-ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон).

В указанном решении ФИПС указано, что признаки, характеризующие сопла Лавая как образованные "в продольных и поперечных плоскостях корпуса", вставки как "цилиндрические" (см. зависимый п. 2), а сверхпроводник как содержащий "магнитные устройства", установленные "вокруг корпуса" (см. зависимый п. 2), не приняты экспертизой к рассмотрению, т. к. отсутствовали в первоначальных материалах заявки.

По мнению экспертизы, независимый пункт формулы заявленного изобретения не содержит необходимой совокупности признаков для достижения указанного назначения, при этом, в частности, не указан материал корпуса и вставок, не указаны элементы конструкции, создающие в ней критический ток, обеспечивающий сверхпроводимость всей конструкции при комнатной температуре. На основании изложенного экспертизой сделан вывод о том, что предложенное устройство само по себе не может являться сверхпроводником при комнатной температуре.

В возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в выдаче патента на изобретение и указал на то, что доводы экспертизы не обоснованы.

Также заявитель отметил, что техническое решение по заявленному изобретению уже неправомерно используется другими лицами.

Уведомления о принятии возражения к рассмотрению были направлены заявителю и в ФИПС 03.07.2007, с указанием на то, что рассмотрение упомянутого ранее возражения запланировано провести на заседании коллегии 12.12.2007.

На заседание коллегии, проведенное 12.12.2007, заявитель не явился.

Изучив материалы дела и заслушав представителя ФИПС, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" включает упомянутый выше Закон и 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, с изменениями от 11.12.2003 № 5334 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Причем, изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно пункту 19.5.1(2) 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. Кроме того, 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 в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Также 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 (пункт 3.2.4.5 Правил ИЗ), 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 разделе "Осуществление изобретения" описания изобретения следует показывать, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются (см. пункт 3.2.4.5 Правил ИЗ).

При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости (пункт 19.5.1(3) Правил ИЗ), а проверка новизны и изобретательского уровня не проводится (пункт 19.5.1(4) Правил ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 20 Закона, заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения до принятия по этой заявке решения о

выдаче патента на изобретение либо решения об отказе в выдаче патента.

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 (см. подпункт (3) пункта 20 Правил ИЗ). При этом 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. Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения. Признаки, упомянутые на дату подачи заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки. Дополнительные материалы, содержащие наряду с отсутствующими на дату подачи заявки в указанных выше документах заявки признаками, подлежащими включению в формулу изобретения, также иные сведения, необходимые для рассмотрения заявки (дополнительные примеры реализации изобретения, указание на возможность получения дополнительного технического результата, уточненные графические материалы и т. д.) признаются изменяющими сущность лишь в части. При этом иные сведения, содержащиеся в

дополнительных материалах, учитываются при проведении экспертизы. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения 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 пункту 4.3 Правил ППС, участвовать в рассмотрении дела на заседании коллегии Палаты по патентным спорам может, в частности, лицо, подавшее возражение и/или его представитель, в необходимых случаях лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы. Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Проверка того, не изменяют ли сущность заявленного изобретения дополнительные материалы от 22.10.2005, содержащие измененную заявителем формулу изобретения, показала, что в описании и формуле изобретения, на дату подачи заявки не раскрыты признаки, характеризующие сопла Лавая как образованные "в продольных и поперечных плоскостях корпуса", вставки как "цилиндрические" и устанавливаемые "перпендикулярно стенке корпуса" (зависимый п. 2), а сверхпроводник как содержащий "магнитные устройства", установленные "вокруг корпуса" (зависимый п. 3). Также в первоначальных материалах заявки вставки не охарактеризованы как устанавливаемые поперечно центральной оси корпуса (согласно первоначальной формуле изобретения вставки размещены "перпендикулярно центральной оси корпуса").

Таким образом, следует признать дополнительные материалы заявителя от 22.10.2005 изменяющими сущность заявленного изобретения в части указанных признаков, и провести дальнейшее рассмотрение заявки 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 (см. указанный ранее подпункт (3) пункта 20 Правил ИЗ).

К проверке на соответствие заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" принимается следующая совокупность признаков:

"Сверхпроводник при комнатной температуре, состоящий из корпуса, причем внутрь корпуса устанавливаются полые вставки с дном, пересекающие центральную ось корпуса, образуя сопла Лавалья, при этом вставки смещены относительно друг друга так, что образуется винтовая линия, соединяющая их центры."

Проверка соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" показала следующее.

В качестве назначения заявленного устройства по пункту формулы изобретения заявитель указал "сверхпроводник при комнатной температуре".

Следует признать, что отсутствуют основания для признания того, что в описании, содержащемся в заявке не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в пункте формулы изобретения.

При проверке того, действительно ли возможна реализация указанного заявителем назначения ("сверхпроводник при комнатной температуре") в случае осуществления изобретения по пункту формулы, анализ технической сущности заявленного изобретения показал, что заявителем предлагается реализовать сверхпроводник благодаря получению плазмы (представляющей собой анод – см. абзац 1 снизу на странице 1 описания) в устройстве, при ионизации воздуха между вставками, что обеспечивается, по мнению заявителя, конструкцией сверхпроводника (см. абзац 1 на странице 2 описания; кроме того, в корреспонденции заявителя от 08.09.2006 указано, см. абзац 3 на странице 1, что сверхпроводимость проводника обеспечивают корпус и вставки "в определенных геометрических и физических параметрах").

Следует признать, что из указанного заявителем документа [1]

известно, в частности, о том, что роль анода может играть граница между плотной квазинейтральной плазмой и ионным слоем (см. абзац 2 на странице 1589). Также из документа [1] известно об эффекте фокусировки, то есть появлению поперечного потока ионов относительно поверхности катода, и о том, что электростатическое поле ионного слоя может способствовать возникновению эмиссионных центров (острий) на катоде и приводить к возбуждению капиллярных волн, если его поверхность является жидкой (см. там же: страница 1594). Кроме того, в документе [1] указано на циклический характер взрывной электронной эмиссии (см. там же: страница 1596).

Однако также следует признать, что в материалах заявки не раскрыто, а источник информации, указанный заявителем – документ [1], не содержит сведения о том, благодаря чему обеспечивается самостоятельное движение плазмы, не представлены "определенные геометрические и физические параметры" корпуса и вставок, при которых "все заряды закрутятся по винтовой, попадут в каскад сопел Лавалья и плазменных фокусов, что добавит новых зарядов от брызг, полученных от общей турбулизации плазмы, и самопроизвольной лавиной с огромной скоростью будут вытаскивать из металла новые заряды, плюс туннельный эффект, плюс эффект непрерывного размножения зарядов и от катода и от анода, от вставки к вставке" – см. абзац 1 снизу на странице 1 описания - абзац 1 на странице 2 описания), и следовательно реализуется сверхпроводимость при комнатной температуре.

На основании изложенного следует сделать вывод о том, что в случае осуществления изобретения по пункту формулы не возможна реализация указанного заявителем назначения, то есть заявленный "Сверхпроводник при комнатной температуре" не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость" (см. пункт 1 статьи 4 Закона; пункт 19.5.1(3) Правил ИЗ).

Корреспонденция заявителя от 23.12.2007, содержащая просьбу выдать патент на изобретение "Сверхпроводник при комнатной температуре", не содержит сведений, позволяющих признать данное изобретение соответствующим ранее указанному условию патентоспособности "промышленная применимость".

Относительно довода заявителя относительно того, что техническое решение по заявленному изобретению уже неправомерно используется другими лицами, следует указать, что заявитель при этом не представил какие-либо сведения, подтверждающие указанное использование.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.06.2007, решение Федерального института промышленной собственности от 26.07.2006 об отказе в выдачи патента на изобретение по заявке № 2004137982/09(041303) оставить в силе.