

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 поступившее 13.08.2012 от Тарана Анатолия Петровича (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 07.03.2012 о признании заявки на изобретение № 2010125250/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка на изобретение № 2010125250/06 «Способ подъема воды и устройство для его осуществления» была подана 18.06.2010. Совокупность признаков предложенной группы изобретений изложена в формуле, содержащейся в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

1. Способ подъема воды из естественного водоема или искусственного резервуара, включающего выделение в водоеме спецкорпусом ограниченного объема воды и вытеснение из последнего воды погружением тела водоподъемника, отличающийся тем, что спецкорпусом выделяют объем воды, превышающий объем канала, по которому вытесняется вода из спецкорпуса водопотребителю, а возвращение тела водоподъемника в исходное положение производят с помощью рычага, нагружаемого массой воды, вытесненной телом водоподъемника.

2. Способ подъема воды из естественного водоема или искусственного резервуара, включающего выделение в водоеме спецкорпусом ограниченного объема воды и вытеснение из последнего воды погружением тела водоподъемника, отличающийся тем, что объем канала, по которому вытесняется вода из спецкорпуса

от свободной поверхности воды в резервуаре до отвода водопотребителя, принимают менее изолированного объема воды в спецкорпусе, а возвращение тела водоподъемника в исходное положение производят с помощью рычага, нагружаемого массой воды, вытесненной телом водоподъемника.

3. Устройство для осуществления способа по п.1 или 2, содержащее спецкорпус и тело водоподъемника, отличающееся тем, что для возвращения тела водоподъемника в исходное положение для повторения операции по вытеснению воды из спецкорпуса оно закреплено с возможностью относительного перемещения на коротком конце рычага, опертого на спецкорпус.

4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что, с целью выполнения холостого хода тела водоподъемника в автоматическом беззатратном режиме, спецкорпус ниже отвода потребителя и длинный конец рычага снабжены промежуточными емкостями для вытесненной из спецкорпуса воды, имеющими гидравлическую связь между собой, отводом потребителя и основной сборной емкостью, с возможностью организации сифонного перетока».

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

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение от 07.03.2012 о признании ее отозванной, в связи с тем, что представленные заявителем материалы не содержат сведений, указанных в запросе от 02.12.2011 и необходимых для проведения экспертизы по существу.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявителем было подано возражение в палату по патентным спорам.

В возражении заявитель указал, что «заявленные способ и устройство описаны в первичных материалах в объеме, достаточном для понимания специалистом». При этом заявитель кратко описал сущность предложения, изложенную в материалах заявки на дату ее подачи, отметив что «работа по подъему воды производится за счет энергии гравитационного поля Земли».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (18.06.2010), даты вынесения Роспатентом решения о признании заявки отозванной (07.03.2012) и даты поступления возражения (13.08.2012) правовая база включает упомянутый выше Кодекс, 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 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 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 подпункту 2 пункта 24.5.1 Регламента 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). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, 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 24.5.1 Регламента ИЗ при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения.

Согласно пункту 5 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в течение месяца со дня получения им запроса указанного федерального органа. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ 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.

Согласно подпункту 1 пункта 24.6 Регламента ИЗ основаниями для запроса могут являться, в частности, необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 24.4 настоящего Регламента, необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения в соответствии с пунктом 24.5 настоящего Регламента, необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения;

Согласно подпункту 3 пункта 24.4 Регламента ИЗ при проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие, приведенное в подпункте (4) пункта 10.8 настоящего Регламента.

Согласно подпункту 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула должна быть ясной. Признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле изобретения.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

В запросе от 09.06.2011 было указано, что заявленная группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку в случае осуществления изобретения по любому из пунктов 1-4 формулы невозможна реализация указанного заявителем назначения - подъем воды в автоматическом беззатратном режиме. Данный вывод обоснован тем, что в предложенных способе и устройстве отсутствует какой-либо внешний источник энергии, обеспечивающий циклическую работу механизма по подъему воды. В подтверждении данного мнения в запросе приведены следующие источники информации:

- Элементарный учебник физики под редакцией академика Г.С.Ландсберга, Том 1, М:АОЗТ «Шрайк», 1995 г. далее -[1].

- Кабардин О.Ф., Физика, справочные материалы, учебное пособие для учащихся, 3-е издание, М: «Просвещение», 1991 г. далее -[2].

Кроме того, обращалось внимания заявителя на то, что в формуле содержится признак «спецкорпус», смысловое содержание которого не может быть однозначно понято специалистом на основании известного уровня техники, что является нарушением подпункту 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ.

Заявителю предлагалось выразить свое мнение по затронутым в запросе вопросам и представить дополнительные материалы, не изменяющие сущность заявленной группы изобретений.

В ответ на запрос от 09.06.2011 заявителем 15.07.2011 была представлена измененная формула изобретения, анализ которой показал, что она включает в себя признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи.

Так, признаки независимых пунктов 1 и 2 формулы «сравнимый» (объем воды) и «как минимум на величину объема воды, поступающего потребителю, а вес тела водоподъемника выполняют больше веса вытесняемой воды из корпуса потребителю и воды, находящейся в кольцевом зазоре», выполнение отвода «в корпусе», «средства для осуществления возвратно-поступательного движения погружаемого тела в виде рычажного механизма» не были раскрыты в описании и формуле заявки на дату ее подачи.

В уведомлении от 07.09.2011, а также повторно в запросе от 02.12.2011 было указано на невозможность принятия к рассмотрению представленной формулы на основании подпункта 3 пункта 24.7.3 Регламента ИЗ. При этом в запросе от 02.12.2011 было обращено внимание заявителя на то, что при повторном введении признаков, отсутствующих в материалах заявки на дату ее подачи, заявка на основании пункта 5 статьи 1386 будет признана отозванной.

В корреспонденции, поступившей 11.01.2012, заявителем была представлена измененная формула изобретения, анализ которой показал, что она также включает в себя признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи. Такими признаками являются: «средства для осуществления возвратно-поступательного движения погружаемого тела в виде рычажного механизма».

Таким образом, решение Роспатента о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

При этом в возражении заявителем формула изобретения представлена не была.

Таким образом, заявителем не были устранены причины, послужившие основанием для признания заявки отозванной.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.08.2012, решение Роспатента от 07.03.2012 о признании заявки отозванной оставить в силе.