

**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», 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 О.Ф. (далее – заявитель), поступившее 24.05.2019 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 17.04.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2018117184/07, при этом установлено следующее.

Заявка № 2018117184/07 на изобретение «Бесконтактный двигатель постоянного тока с косокруговым намагничиванием постоянных тороидальных магнитов» была подана 07.05.2018. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Бесконтактный двигатель постоянного тока с косокруговым намагничиванием постоянных тороидальных магнитов, содержащий трехтороидальную конструкцию, крайние тороиды являются неподвижными, а средний вращающимся с осью вращения, отличающийся тем, что крайние неподвижные тороиды включают тороидальные постоянные магниты с аксиальным намагничиванием и обращенные друг к другу разноименными магнитными полюсами, на образующих которых выполнены обмотки с равномерно распределенными витками по длине магнитопроводов этих

тороидов и последовательно включенные между собой взаимно встречно и подключенные к регулируемому источнику постоянного тока, а вращающийся средний тороид максимально приближен к магнитным полюсам крайних тороидов и выполнен из магнитомягкого материала без каких-либо обмоток на нем, причем вся магнитная система является магнитно замкнутой через цилиндрический корпус и две его крышки, выполненные из магнитомягкого материала, например, из стали».

При вынесении решения Роспатентом от 17.04.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что материалы заявки, представленные на дату её подачи, не соответствуют требованиям раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления заявленного изобретения специалистом в данной области техники.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (07.05.2018) 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, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 (далее – Правила ИЗ, Требования ИЗ) зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800., опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 13.07.2016 № 0001201607130001.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса 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.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности:

- описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса кспертиза заявки на изобретение по существу включает:

- информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности изобретения;
- проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса;
- проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
- проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, Если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350

настоящего Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на изобретение и дата приоритета изобретения.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены. Также в данном разделе приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

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

- описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и его функционирования (работа) или способ использования со ссылками на фигуры, а при необходимости - на иные поясняющие материалы (например, эпюры, временные диаграммы);

- при описании функционирования (работы) устройства описывается функционирование (работка) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении изобретения достижение технического результата, приводятся сведения о других результатах, обеспечиваемых изобретением.

В соответствии с пунктом 53 Правил ИЗ, при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36 - 43, 45 - 50 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

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.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки соответствия материалов заявки, представленных на дату её подачи, требованиям раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления заявленного изобретения специалистом в данной области техники, 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, противоречит требованию достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. пункт 53 Правил ИЗ).

Назначение заявленного изобретения отражено в родовом понятии его формулы следующим образом – бесконтактный двигатель постоянного тока.

В отношении указанной в описании заявки решаемой технической проблемы и заявленного технического результата нужно отметить следующее. Согласно описанию заявки предложенное изобретение обеспечивает упрощение конструкции, повышение надежности работы двигателя постоянного тока.

При этом в описании указывается, что отсутствие скользящих контактов повышает долговечность и надежность работы двигателя (см. второй абз. описания стр.3).

Таким образом, в описании заявки, содержатся сведения о заявлении назначении, о достигаемом техническом результате, а также о возможности достижения этого технического результата признаками вышеприведённой формулы. При этом нужно отметить, что для специалиста в данной области техники не возникает затруднений в возможности осуществления совокупности признаков, отраженной в формуле заявленного изобретения.

Таким образом, можно сделать вывод, что в документах заявки, представленных на дату её подачи, сущность заявленного изобретения, охарактеризованного вышеприведенной формулой, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и пункт 53 Правил ИЗ).

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 18.07.2019.

Как было указано выше, назначение заявленного изобретения отражено в родовом понятии его формулы следующим образом – «Бесконтактный двигатель постоянного тока...».

Таким образом, назначение заявленного технического решения характеризуется термином «двигатель». Согласно установившейся в существующем уровне техники терминологии (см. Большой энциклопедический словарь. Политехнический / Под ред. А.Ю. Ишлинского. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000, страница 141) заявленное изобретение должно представлять собой энергосиловую машину, предназначенную для преобразования какого-либо вида энергии в механическую работу.

Однако анализ описания и формулы, поступивших на дату подачи заявки, показал, что в заявлении техническом решении не предусмотрена возможность подвода какого-либо вида энергии к заявлению устройству, т.е. заявленное изобретение описывает замкнутую систему, не имеющую подвода энергии извне.

Более того, в процессе предполагаемой эксплуатации предложенного заявителем двигателя также отсутвуют и необратимые процессы, направленные на изменение внутренней энергии системы. В частности отсутствуют процессы, обеспечивающие изменение магнитных свойств постоянных магнитов.

Следовательно, какое-либо движение элементов заявленного двигателя, за счет которого предполагается получение механической работы невозможно, т.к. получение полезной работы при отсутствии источника энергии противоречит фундаментальному закону природы, а именно закону сохранения энергии. То есть, устройство, описанное в приведенных в заявке материалах, характеризует типичный вечный двигатель первого рода, совершающий работу неограниченно долгое время без потребления энергии извне, осуществление которого согласно современному уровню научно-технических знаний невозможно (см. Большой энциклопедический словарь. Политехнический. / Под ред. А.Ю. Ишлинского. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000, страница 77).

Таким образом, заявленное изобретение в том виде, как оно изложено в материалах заявки, не обеспечит при его осуществлении преобразование магнитной энергии в механическую, следовательно, оно не является двигателем, то есть, не обеспечит возможности реализации указанного заявителем назначения.

На основании вышесказанного можно констатировать, что реализация указанного заявителем назначения невозможна, т.е. заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. пункты 1, 4 статьи 1350 Кодекса и пункт 66 Правил ИЗ).

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2019, изменить решение Роспатента от 17.04.2019 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.