

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.11.2009 от Гурьянова Геннадия Ивановича (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 28.05.2009 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2006136530/09, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Устройство генератора для получения электрического постоянного тока, включающее постоянные магниты, не содержащие внешних источников намагничивающей силы», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной заявителем в дополнительных материалах, поступивших 19.05.2008, в следующей редакции:

«Устройство генератора для получения электрического постоянного тока, включающее постоянные магниты, не содержащие внешних источников намагничивающей силы, состоящее из механического комплекта осуществления движения, включающего вертикальную ось вращения с выступающим свободным концом над корпусом устройства, прикрепленную к нижнему торцу оси вращения платформу с постоянными магнитами, из комплекта токовоспроизводящей системы, включающего вертикальную ось вращения с подшипником на основании корпуса, прикрепленную к верхнему торцу оси вращения платформу с постоянными магнитами и токовоспроизводящую систему, из комплекта токопередающей системы, отличающееся тем, что в

механическом комплекте осуществления движения предусмотрен серийно выпускаемый микроэлектродвигатель с большим числом оборотов в минуту для принудительного движения, установленный и закрепленный на корпусе устройства и соединенный с выступающим свободным концом вертикальной оси вращения, находящимся над корпусом устройства, в комплекте токовоспроизводящей системы предусмотрен подшипник скольжения по типу устройства с применением сжатых магнитных полей, предложенного автором».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу за исключением признаков «токовоспроизводящая система», «комплект токовоспроизводящей системы» и «комплект токопередающей системы», которые, как отмечено в решении Роспатента, не обеспечивают возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания, поскольку в уровне техники не обнаружены указанные понятия.

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Решение об отказе в выдаче патента мотивировано тем, что заявленное устройство в том виде, как оно охарактеризовано в принятой к рассмотрению формуле изобретения не может быть осуществлено с указанным заявителем назначением – «устройство генератора для получения электрического постоянного тока». Данное мнение обосновано тем, что в формуле изобретения отсутствует средство, взаимодействующее с магнитными полями постоянных магнитов, а также средство, обеспечивающее периодическое изменение магнитных полей. При этом необходимость указанных средств для обеспечения преобразования в генераторе механической энергии в электрическую, т.е. для реализации указанного назначения, подтверждается сведениями из книги

Иванова-Смоленского А.В., Электрические машины, Москва, «Энергия», 1980 г., с. 155-156, 163-164, 734-735 (далее - [1]);

В своем возражении, поданным в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, указав следующее.

По мнению заявителя, исключение признаков «токовоспроизводящая система», «комплект токовоспроизводящей системы» и «комплект токопередающей системы» из представленной им формулы неправомерно, поскольку указанные признаки содержались в первоначальных материалах заявки, а, следовательно, они не изменяют сущность заявленного изобретения. Кроме того, в возражении отмечено, что указанные признаки раскрыты в заявках 2005123992/06 (далее – [2]) и 2006146334/06 (далее – [3]). Заявителем также выражено мнение, что словосочетания «токовоспроизводящая система», «комплект токовоспроизводящей системы» и «комплект токопередающей системы» «...не относятся к признакам, так как относятся к обобщающим выражениям...» и их смысловое содержание может быть понято исходя из сведений, содержащихся в словаре С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовой, «Толковый словарь русского языка», Москва, 1999 г., (далее – [4]).

В отношении сделанного в решении Роспатента вывода о несоответствии заявленного изобретению условию патентоспособности «промышленная применимость» заявитель отметил, что в предложенном генераторе, в отличии от электромеханических устройств, описанных в книге [1], «...магнитное поле не изменяется, всегда постоянное во времени и всегда максимальное...», при этом заявленное изобретение, по мнению заявителя, основано «...на теории не известной из технической информации...».

В дополнительных к возражению материалах, поступивших 12.10.2010, заявитель просит установить приоритет заявленного изобретения по дате подачи его более ранней заявки [2].

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки (17.10.2006) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, при установлении возможности использования изобретения проверяется, указано ли назначение изобретения. Кроме этого, 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 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 при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.5.1 Правил ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 3.3.1 Правил ИЗ признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.4. Правил ИЗ, если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте 4 пункта 3.3.1 Правил ИЗ, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак или использованные для его характеристики понятия, включенные в формулу изобретения, во внимание не принимаются.

В соответствии с пунктом 4 статьи 19 Закона приоритет изобретения может быть установлен по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности более ранней заявки, раскрывающей это изобретение, не отозванной и не признанной отозванной на дату подачи заявки, по которой испрашивается такой приоритет, если заявка подана не позднее двенадцати месяцев с даты подачи более ранней заявки.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле изобретения.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения

условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Можно согласиться с мнением Роспатента о том, что признаки формулы изобретения «токовоспроизводящая система», «комплект токовоспроизводящей системы» и «комплект токопередающей системы» выражены таким образом, что не обеспечивается возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Действительно, несмотря на возможность понимания каждого в отдельности слова из указанных выше фраз, в том числе с учетом сведений из приведенного заявителем справочника [4], не представляется возможным установить определенный технический смысл упомянутых словосочетаний в контексте признаков формулы и указанного заявителем принципа работы предложенного генератора. Так, например, словосочетание «комплект токовоспроизводящей системы» могло быть проинтерпретировано как система вырабатывающая (генерирующая) электрический ток и, исходя из предположения, что принцип ее работы основан на известных из уровня техники традиционных знаниях, для специалиста было бы очевидно, что комплект такой системы мог бы включать ряд обычно используемых средств (например, якорь с обмоткой, статор, и т.п.). В контексте заявленного изобретения, основанного «...на теории не известной из технической информации...» с использованием магнитного поля, которое никогда не изменяется и всегда максимально, для специалиста остается не понятным, что собой представляет упомянутая система и о каких компонентах ее комплекта может идти речь.

При этом не представляется возможным скорректировать характеристики упомянутых признаков в формуле изобретения на основе первоначального описания, поскольку в нем не содержится какой-либо информации об особенностях выполнения токопередающей и токовоспроизводящей систем.

Упоминание указанных признаков в заявках [2] и [3] не может служить подтверждением возможности понимания их смыслового содержания на

основании известного уровня техники, поскольку сведения о данных заявках опубликованы 10.02.2007 и 10.04.2008, соответственно, то есть после даты приоритета заявленного изобретения и в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона не могут быть включены в уровень техники.

Таким образом, заявителем не было соблюдено требование подпункта 4 пункта 3.3.1 Правил ИЗ, в связи с чем исключение признаков «токовоспроизводящая система», «комплект токовоспроизводящей системы» и «комплект токопередающей системы» из представленной формулы является правомерным (подпункт 3 пункт 19.4. Правил ИЗ). При этом следует обратить внимание заявителя на то, что именно невозможность понимания смыслового содержания признаков на основании известного уровня техники, а не отсутствие данных признаков в первоначальных материалах заявки, послужило причиной их исключения из формулы изобретения.

Анализ принятой к рассмотрению формулы показал, что в ней охарактеризован генератор постоянного электрического тока, содержащий установленные на вертикальных осях две платформы с постоянными магнитами и микроэлектродвигатель, обеспечивающий вращение одной из платформ. При этом, как справедливо отмечено в решении Роспатента, в формуле отсутствуют средства, взаимодействующие с магнитными полями постоянных магнитов и обеспечивающие периодическое изменение магнитных полей, без которых, согласно книге [1], невозможно обеспечить преобразование механической энергии в электрическую. Таким образом, в случае осуществления изобретения по представленной формуле, назначение изобретения – генерирование постоянного электрического тока, реализовано быть не может.

Довод заявителя о том, что заявленное изобретение основано на теории не известной из технической информации дополнительно свидетельствует об отсутствии возможности осуществления изобретения по предложенной формуле изобретения с реализацией указанного назначения.

Что касается просьбы заявителя об установлении приоритета предложенного изобретения по дате подачи заявки [2] в силу изложенных в дополнительных материалах причин, то необходимо отметить, что установление приоритета изобретения по дате подачи более ранней заявки того же заявителя было бы возможно на стадии экспертизы заявки по существу только при соблюдении всех условий, предусмотренных пунктом 4 статьи 19 Закона. При этом необходимо отметить, что отсутствие возможности установления более раннего приоритета не явилось обстоятельством, которое повлияло на вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

На основании вышеизложенного можно констатировать, что заявитель не представил доводов, позволяющих сделать вывод о соответствии его предложения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Исходя из указанного, представленное возражение не содержит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.11.2009, решение Роспатента от 28.05.2009 об отказе в выдаче патента оставить в силе.