

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Ильина Алексея Валентиновича (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 20.02.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 25.03.2011 о признании заявки на полезную модель № 2010124864/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010124864/06 на выдачу патента на полезную модель «Привод силовой машины» была подана заявителем 18.06.2010. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле полезной модели, представленной в корреспонденции, поступившей 08.10.2010, в следующей редакции:

«1. Привод силовой машины, включающий вал, соединенный со средством преобразования и передачи механической энергии и с, по меньшей мере, одним аэродинамическим профилем и, по меньшей мере, один аэродинамический экран, отличающийся тем, что вал соединен со средством приложения внешней механической нагрузки, аэродинамический экран представляет собой поверхность вращения осесимметричную валу и расположенную на расстоянии от

аэродинамического профиля, а взаимное расположение аэродинамического профиля и аэродинамического экрана соответствует условиям возникновения эффекта экрана.

2. Привод силовой машины по п.1, отличающийся тем, что аэродинамический профиль снабжен концевыми аэродинамическими шайбами.

3. Привод силовой машины по п.1, отличающийся тем, что аэродинамический профиль снабжен предкрылками.

4. Привод силовой машины по п.1, отличающийся тем, что аэродинамический профиль снабжен закрылками.

5. Привод силовой машины по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере два аэродинамических экрана расположены осесимметрично друг относительно друга.

6. Привод силовой машины по п.1, отличающийся тем, что аэродинамический экран выполнен с возможностью свободного движения потока среды в образованном им пространстве.

7. Привод силовой машины по п.6, отличающийся тем, что вал выполнен с возможностью реверсивного вращения.

8. Привод силовой машины по любому из пунктов 1-7, отличающийся тем, что средством приложения внешней механической нагрузки является электрическая машина.

9. Привод силовой машины по любому из пунктов 1-7, отличающийся тем, средством приложения внешней механической нагрузки является гидравлическая машина.

10. Привод силовой машины по любому из пунктов 1-7, отличающийся тем, средством приложения внешней механической нагрузки является устройство, отдающего заранее накопленную механическую энергию.

11. Привод силовой машины по любому из пунктов 1-7, отличающийся тем, что вал соединен с механической передачей.

12. Привод силовой машины по любому из пунктов 1-7, отличающийся тем, что средой, заполняющей пространство образованное, по меньшей мере, одним аэродинамическим экраном является воздух.

13. Привод силовой машины по любому из пунктов 1-7, отличающийся тем, что средой, заполняющей пространство образованное, по меньшей мере, одним аэродинамическим экраном является газ, отличный от воздуха.

14. Привод силовой машины по любому из пунктов 1-7, отличающийся тем, что средой, заполняющей пространство образованное, по меньшей мере, одним аэродинамическим экраном является жидкость.»

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании ее отозванной, в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросах от 12.08.2010 и от 01.11.2010, а именно сведения, подтверждающие возможность достижения заявленного технического результата. Как отмечено в решении Роспатента, результат, указанный в описании заявленной полезной модели противоречит закону сохранения энергии.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении заявитель отмечает, что в корреспонденциях, представленных 07.10.2010 и 27.01.2011 в ответ на запросы от 12.08.2010 и от 01.11.2010, были приведены все необходимые «... доводы, подтверждающие корректность составления материалов заявки ...». В частности, заявитель отмечает, что им было аргументировано доказано, что «... в предложенном техническом решении помимо энергии,

вырабатываемой двигателем ... использована энергия давления ..., т.е. был указан дополнительный источник приложения усилия к валу ...».

Заявитель также отмечает, что в процессе проведения экспертизы заявки «...доводы заявителя либо были проигнорированы полностью, либо признаны ошибочными без какой-либо аргументации ...».

Более того, в возражении подчеркнуто, что согласно приведенной в запросах от 12.08.2010 и от 01.11.2010 аргументации «... должно было бы быть вынесено решение об отказе в выдаче патента ...» ввиду несоответствия полезной модели условию патентоспособности «промышленная применимость», а не решение о признании заявки отозванной.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки, даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной и даты поступления возражения, правовая база включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ), и Правила ППС.

Согласно пункту 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать:

- 1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;

3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;

5) реферат.

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие предусмотренных документов и их соответствие установленным требованиям. К проведению экспертизы заявки на полезную модель применяются положения, установленные, в частности, пунктом 4 статьи 1384 Кодекса.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса если заявка не соответствует установленным требованиям к ее документам, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

Согласно пункту 9.7.2 Регламента ПМ в структуре описания полезной модели должны содержаться следующие разделы:

- область техники, к которой относится полезная модель;
- уровень техники;
- раскрытие полезной модели;
- краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке);
- осуществление полезной модели.

Согласно подпункту 1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ в разделе описания "Раскрытие полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие сущность полезной модели. При этом в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 1.2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ в разделе описания "Раскрытие полезной модели" подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата. Если при создании полезной модели решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения. При этом приводятся все существенные признаки, характеризующие полезную модель; выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указывается совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие полезную модель лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях ее использования.

Согласно пункту 9.7.4.5 Регламента ПМ в разделе описания "Осуществление полезной модели" показывается, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками

на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие полезной модели".

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с пунктом 20.2 Регламента ПМ при проведении экспертизы заявки осуществляется проверка, в частности, наличия документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней и соблюдения установленных требований к документам заявки.

Согласно пункту 20.4.1 Регламента ПМ при проведении экспертизы проверяется наличие предусмотренных структурных разделов описания полезной модели и выполнение требований к их содержанию.

Согласно подпункту 1 пункта 20.5 Регламента ПМ если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения. При этом основанием для запроса, в частности, являются:

– невыполнение требований Регламента ПМ, предъявляемых к описанию, в том числе отсутствие в описании полезной модели структурных разделов (см. подпункт 1.10 пункта 20.5 Регламента ПМ);

– отсутствие в описании полезной модели указания на достигаемый технический результат или сведений, подтверждающих возможность достижения заявленного технического результата (см. подпункт 1.12 пункта 20.5 Регламента ПМ).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 20.5 Регламента ПМ в запросе, направляемом в соответствии с подпунктом (1) настоящего пункта, заявителю предлагается представить уточненную формулу и уплатить при необходимости соответствующую патентную пошлину. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса будет признана отозванной.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 20.5 Регламента ПМ если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока.

Согласно пункту 10 Регламента ПМ основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель является решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, принятое в связи со следующими обстоятельствами:

- (1) Заявленное предложение относится к предложениям, которые не могут быть объектами патентных прав.
- (2) Заявленное предложение не относится к техническим решениям.
- (3) Заявленное предложение относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели.
- (4) Заявленное предложение не относится к устройствам.

Анализ делопроизводства по заявке и доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

В качестве полезной модели заявлен привод силовой машины, т.е. устройство, состоящее из источника энергии и передающих механизмов (см., например, стр.415 Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. (далее – [1])).

Технический результат, указанный заявителем в описании полезной модели, представленном на даты подачи заявки, заключается в создании привода, « котором помимо энергии вырабатываемой двигателем ... будет использована энергия давления, то есть энергия потока движущейся среды ...» находящейся внутри передающего механизма привода. Таким образом, заявитель указывает на то, что конструкция предложенного передающего механизма «... позволит увеличить мощность привода ...».

Упомянутый результат с незначительными коррективами был повторен в уточненном описании, представленном в ответ на запрос от 12.08.2010.

Уточненное описание, представленное 27.01.2011 в ответ на запрос от 01.11.2010, также содержало указание на получение в предлагаемом техническом решении помимо энергии от внешнего источника дополнительной энергии, образующейся внутри передающего механизма в результате движения потока газообразной или жидкой среды. Однако, в данном варианте корректировки описания дополнительно указывалось на увеличение значения крутящего момента.

Следует отметить, что в инженерных расчетах крутящий момент рассчитывается по мощности и частоте (см., например, стр. 308 словаря [1]), т.е. крутящий момент в предложенном устройстве имеет непосредственную зависимость от вырабатываемой энергии.

Таким образом, во всех вариантах корректировки описания заявителем указывалось на получение за счет применения предложенного передающего механизма привода большего количества энергии, чем вырабатывает источник энергии данного привода.

При этом, так как у заявленного привода помимо собственного источника энергии, согласно материалам заявки, не предусмотрено возможности подвода дополнительной энергии из вне, то систему, состоящую из указанного привода и «средства приложения внешней механической нагрузки», можно рассматривать, как изолированную

систему. Здесь следует отметить, что «... энергия потока движущейся среды ...», на которой акцентирует внимание заявитель, также не является внешней энергией, а указывает лишь на преобразование энергии упомянутой изолированной системы из одного вида в другой.

На основании изложенного выше можно констатировать, что возможность получения указанного заявителем технического результата невозможна, т.к. противоречит фундаментальному закону природы, а именно закону сохранения и превращения энергии (см., например, стр.648 словаря [1]).

Таким образом, в материалах заявки отсутствует указание технического результата, который может быть получен в результате использования заявленной полезной модели. Данное обстоятельство не позволяет установить сущность этой полезной модели, т.е. существенность ее признаков (см. подпункт 3 пункта 9.8 Регламента ПМ).

Следовательно, направление запросов от 12.08.2010 и от 01.11.2010 в адрес заявителя было осуществлено правомерно (см. подпункт 1.12 пункта 20.5 Регламента ПМ).

При этом представление заявителем в ответ на указанные запросы от 12.08.2010 и от 01.11.2010 сведений, опровергающих закон сохранения энергии, не может быть принято во внимание, т.к. данный закон является общепризнанным в современном уровне научно-технического знания. Так указание заявителем на общеизвестность «эффекта экрана» не может изменить выводов о фундаментальности закона сохранения энергии.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что заявитель не представил в установленный срок запрашиваемые материалы, следовательно, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения (см. пункт 4 статьи 1384 Кодекса и подпункт 7 пункта 20.5 Регламента ПМ).

В отношении мнения заявителя о том, что в соответствии с аргументацией запросов от 12.08.2010 и от 01.11.2010 «... должно было бы

быть вынесено решение об отказе в выдаче патента ...» необходимо отметить следующее. Приведенные в запросах аргументы не входят в исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче патента, предусмотренный пунктом 10 Регламента ПМ.

Что касается особого мнения, поступившего от заявителя 16.04.2012, то необходимо отметить, что коллегией палаты по патентным спорам были учтены все обстоятельства, послужившие причиной вынесения Роспатентом решения о признании заявки отозванной, а также приняты во внимание все доводы, приведенные в возражении.

Как было отмечено в настоящем заключении выше, были рассмотрены не только материалы заявки, представленные на дату ее подачи, но и скорректированные варианты описания заявленной полезной модели. При этом мнение заявителя о наличии возможности корректировки материалов заявки таким образом, чтобы были устранены указанные выше недостатки, не подтверждено какими-либо аргументами. Так упомянутые в особом мнении признаки зависимого пункта б формулы заявленной полезной модели не свидетельствуют о возможности достижения указанного заявителем технического результата, т.е. не могут быть использованы для корректировки материалов заявки с целью устранения их недостатков.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.02.2012, решение Роспатента от 25.03.2011 оставить в силе.