

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 05.04.2010 от Федорова Николая Алексеевича (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 08.04.2008 о признании отозванной заявки на изобретение № 2008110268/06, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Вечный двигатель Ф-1», совокупность признаков которого изложена в поступившей от заявителя 24.06.2008 уточненной формуле изобретения в следующей редакции:

«Вечный двигатель в виде колеса с неуравновешенными грузами на рычагах, имеющий общее сходство с конструкцией недействующих прототипов, отличающийся тем, что содержит полые стыкованные спицы, упирающиеся в ёмкости, где вторая стенка гибкая, а диаметрально расположенные по ободу рычаги с грузами связаны тросиками через стержни гибких стенок, ёмкости и полые спицы, заполненные водой.»

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

В процессе экспертизы заявки по существу было установлено, что вышеприведенная уточненная формула включает в себя ряд

признаков выходящих за пределы первоначальных материалов заявки. На этом основании заявителю в запросах от 07.10.2009 и от 06.11.2009 было указано на невозможность принятия к рассмотрению вышеприведенной формулы и предложено представить уточненную формулу изобретения, основанную на первоначальных материалах заявки.

Дополнительно в запросах от 07.10.2009 и от 06.11.2009 заявителю указывалось на несоответствие заявленного предложения условию патентоспособности «промышленная применимость» ввиду невозможности выполнения заявленного назначения.

В результате непредставления в установленный срок материалов, запрошенных в запросах от 07.10.2009 и от 06.11.2009, Роспатентом было принято решение о признании заявки на изобретение отозванной с 19.01.2010.

В своем возражении заявитель просит отменить решение Роспатента о признании заявки отозванной. При этом заявитель обращает внимание на то, что «... в тексте решения конкретной даты нет, есть штамп даты отправки (21.01.10) ...». Заявитель также утверждает, что решение Роспатента было принято, чтобы «... избежать тщательную, трудоемкую экспертизу по установлению работоспособности ...».

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

С учетом даты подачи заявки (17.03.2008) и даты представления уточненной формулы (24.06.2008) правовая база, регламентирующая требования к документам заявки, включает

упомянутый выше Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

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 экономики или в социальной сфере.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения следует убедиться, в частности, 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 1 пункта 3.2.3 Правил ИЗ название изобретения, характеризует его назначение.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.2.3 Правил ИЗ пункт формулы изобретения включает родовое понятие, отражающее назначение.

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по

этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения в случае, если на дату приоритета заявка ее содержала.

В соответствии с пунктом 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 20 Правил ИЗ 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. 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. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом 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.

К рассмотрению принята формула изобретения, приведенная в настоящем решении выше.

Анализ указанной формулы изобретения показал, что заявителем были включены в нее признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, т.е. отсутствующие в материалах заявки, послуживших основанием для установления приоритета (см. пункт 1 статьи 1378 Кодекса), а именно следующие признаки:

– «... имеющий общее сходство с конструкцией недействующих прототипов ...»;

– «... стыкованные спицы, упирающиеся в ёмкости ...»;

– «... диаметрально расположенные ... рычаги ...»;

– «... спицы, заполненные водой ...».

Подобные признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, не могут быть приняты во внимание при оценке патентоспособности заявленного изобретения, о чем заявитель был уведомлен в запросах от 07.10.2009 и от 06.11.2009, в которых заявителю было предложено соответствующим образом скорректировать формулу изобретения (см. подпункт 3 пункта 20 Правил ИЗ).

Заявитель в установленный двухмесячный срок с даты получения запроса от 06.11.2009 не предоставил запрошенную уточненную формулу изобретения.

Таким образом, решение о признании заявки отозванной было принято правомерно (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса).

Дополнительно следует обратить внимание, что в запросах от 07.10.2009 и от 06.11.2009 был проведен анализ патентоспособности заявленного изобретения в соответствии с подпунктом 3 пункта 20 Правил ИЗ в объеме вышеприведенной уточненной формулы изобретения, но без учета признаков, признанных изменяющими его сущность.

Анализ патентоспособности заявленного изобретения показал правомерность выводов, изложенных в запросах от 07.10.2009 и от 06.11.2009.

Исходя из указанного в формуле заявленного изобретения родового понятия, назначение предложения заявителя характеризуется термином «вечный двигатель». При этом устройство, описанное в приведенных в заявке материалах, характеризует типичный вечный двигатель первого рода, совершающий работу неограниченно долгое

время без потребления энергии извне (см., например, Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. с. 69), т.е. полностью соответствует указанному заявителем назначению. При этом необходимо отметить, что работа вечного двигателя неосуществима, т.к. противоречит закону сохранения энергии.

На основании вышесказанного можно констатировать, что реализация указанного заявителем назначения невозможна, т.е. заявленное предложение не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. подпункт 2 и 3 пункта 19.5.1 Правил ИЗ).

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.04.2010, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.01.2010 оставить в силе.