

Приложение  
к решению Федеральной службы по  
интеллектуальной  
собственности

**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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №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” (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020г. №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Степанова Е.И. (далее – заявитель), поступившее 20.05.2021, на решение от 06.11.2020 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2016146063/11, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Движитель”, совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“Движитель, работающий от внешнего электрического поля при температуре ниже минус 38,8°С, состоящий из жестко связанных пластин, одна из которых является диэлектриком, а другая – слоем из твердой ртути, отличающийся тем, что ртутный слой выполнен в виде пленки, расположенной

на дополнительном слое металла.”

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

По результатам рассмотрения Роспатент 06.11.2020 принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия предложенного изобретения условию патентоспособности “промышленная применимость”.

В решении Роспатента, в частности, отмечено, что “... при осуществлении заявленного предложение согласно вышеприведенной формуле со стороны поверхности Земли не будет возникать подъемной силы (по закону Кулона) ввиду того, что поверхностный слой твердой ртути согласно общей теории поверхностных состояний электронов будет электрически нейтральным из-за компенсации его положительно заряженным слоем, образующимся на небольшой глубине внутри самой твердой ртути.”

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой решения Роспатента, указывая, в частности, что термин “электрическая нейтральность” отсутствует в научных, технических, физических и энциклопедических словарях. Следовательно, по мнению заявителя, использование данного довода в решении об отказе в выдаче патента неправомерно.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 25.07.2021: удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2021, изменить решение Роспатента от 06.11.2020, отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.

Данное решение было оспорено заявителем в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 19.05.2022 производство по требованию заявителя о признании недействительным решения Роспатента от 06.11.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение по

заявке №2016146063/11 прекращено.

Не согласившись с принятым решением, заявитель обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просил отменить решение Суда по интеллектуальным правам.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1124/2021 от 22.09.2022 решение Роспатента от 25.07.2021 признано недействительным полностью. Данное постановление возлагает обязанности на Роспатент повторно рассмотреть указанное возражение на решение об отказе в выдаче патента с учетом установленных судом обстоятельств.

Тем самым восстановлено положение, существовавшее до принятия Роспатентом решения от 25.07.2021, т.к. в соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

На заседании коллегии от 17.02.2023 заявителем представлен “Ответ на запрос” от Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) (далее – [1]).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.11.2016) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, утвержденные Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Требования), Порядок проведения информационного поиска при проведении

экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденный приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированный в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Порядок).

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в частности:

проверку 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;

проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1387 Кодекса если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем,

соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 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.

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 принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 53 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, 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 63 Правил если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, или о нарушении требования 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, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Если доводы заявителя изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, или о нарушении требования 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, проводится проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения.

В соответствии с пунктом 66 Правил 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.

В соответствии с пунктом 36 Требований в разделе описания изобретения “Раскрытие сущности изобретения” приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном

единстве (сборочные единицы);

- сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата;

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Раздел описания изобретения “Раскрытие сущности изобретения” оформляется, в частности, с учетом следующих правил:

1) должны быть раскрыты все существенные признаки изобретения.

4) если обеспечиваемый изобретением технический результат охарактеризован в виде технического эффекта, следует дополнить его характеристику указанием причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков и обеспечиваемым изобретением техническим эффектом, то есть указать явление, свойство, следствием которого является технический эффект, если они известны заявителю;

9) не следует заменять раскрытие признака отсылкой к источнику информации, в котором он раскрыт.

В соответствии с пунктом 37 Требований при раскрытии сущности изобретения, относящегося к устройству, применяются следующие правила:

1) для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;
- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);
- конструктивное выполнение устройства, характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), их взаимным расположением;
- параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;
- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;
- среда, выполняющая функцию части устройства.

В соответствии с пунктом 45 Требований 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.



Раздел описания изобретения “Осуществление изобретения” оформляется с учетом следующих правил:

1) для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в том числе представленного на уровне функционального обобщения, свойства, описывается, как можно осуществить изобретение с реализацией изобретением указанного назначения на примерах при использовании частных форм реализации признака, в том числе описывается средство для реализации такого признака или методы его получения либо указывается на известность такого средства или методов его получения до даты подачи заявки.

Если метод получения средства для реализации признака изобретения основан на неизвестных из уровня техники процессах, приводятся сведения, раскрывающие возможность осуществления этих процессов;

2) если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, должна быть обоснована правомерность использованной заявителем степени обобщения при раскрытии существенного признака изобретения путем представления сведений о частных формах реализации этого существенного признака, а также должно быть представлено достаточное количество примеров осуществления изобретения, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака изобретения.

В разделе описания изобретения “Осуществление изобретения” также 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.

В соответствии с пунктом 46 Требований для подтверждения возможности осуществления изобретения, относящегося к устройству, приводятся следующие сведения:

1) 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);

2) при описании функционирования (работы) устройства описывается функционирование (работа) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении изобретения достижение технического результата, приводятся сведения о других результатах, обеспечиваемых изобретением; при использовании в устройстве новых материалов описывается способ их получения.

В соответствии с пунктом 53 Требований при составлении формулы применяются следующие правила:

3) формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения, дополнительных материалов к возражению и доводов, содержащихся в решении Роспатента, с учетом установленных судом обстоятельств, показал следующее.

В качестве родового понятия в формуле указано – движитель.

Как следует из материалов заявки, предложенное устройство состоит из

слоя диэлектрика и слоя металла, на который нанесен слой твердой ртути. По мнению заявителя, в указанном слое ртути образуется распределенный отрицательный заряд, что позволяет устройству перемещаться под действием внешнего электрического поля за счет влияния кулоновских сил.

Необходимо подчеркнуть, что наличие распределенного отрицательного заряда у слоя твердой ртути из уровня техники не известно.

В материалах заявки также не приведены сведения, подтверждающие существование такого заряда у слоя твердой ртути.

Целесообразно отметить, что заявителем не была доказана известность подобных сведений из уровня техники ни в процессе экспертизы заявки по существу, ни в процессе рассмотрения настоящего возражения.

Кроме того, можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, что электростатические двигательные системы (например, на Луне или на Земле) для создания движущей силы требуют зарядки поверхностей самого движителя и поверхности, над которой происходит движение, до весьма больших величин зарядов (и, соотв., напряжений) – см., напр., В.П.Бурдаков, Ю.И.Данилов “Внешние ресурсы и космонавтика”, М., “Атомиздат”, 1976, с.418-425.

В материалах заявки отсутствуют сведения о каких-либо внешних источниках для зарядки поверхности ртути.

В представленном заявителем источнике информации [1] указанные сведения также отсутствуют.

Также в описании заявки не представлены примеры осуществления, подтверждающие возможность использования заявленного устройства в качестве движителя.

Что касается технического результата, на достижение которого направлено заявленное предложение, то здесь необходимо подчеркнуть следующее.

В материалах заявки на дату ее подачи технический результат в явном

виде не указан.

Вместе с тем, как отмечено в описании, задачей изобретения является “получение не разрушающейся ртутной поверхности при повышении температуры выше минус 38,8°С”.

Следует отметить, что в формуле заявленного изобретения отсутствуют какие-либо признаки, обеспечивающие получение неразрушающейся ртутной поверхности при повышении температуры выше минус 38,8°С. Кроме того, в формуле прямо указано на то, что предложенный движитель работает при температуре ниже минус 38,8°С.

В вариантах реализации предложенного устройства в разделе описания “Осуществление изобретения” также указано на охлаждение устройства и поддержание в дальнейшем температуры ниже минус 38,8°С.

Таким образом, в материалах заявки на дату ее подачи не раскрыта совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата.

Из вышеизложенного следует, что описание заявленного изобретения не раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, что нарушает требования подпункта 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса.

Таким образом, документы заявки не соответствуют требованиям, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1387 Кодекса, что препятствует выдаче по данной заявке патента на изобретение.

Вместе с тем, указанный вывод о несоответствии материалов заявки требованиям пункта 2 статьи 1375 Кодекса отсутствует в решении Роспатента.

Как следует из положений пункта 2 статьи 1386 Кодекса и пункта 63 Правил, вывод о соответствии изобретения условиям патентоспособности при проведении экспертизы заявки на изобретение по существу должен быть сделан после проверки достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в

документах заявки для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Таким образом, следует констатировать, что вывод в решении Роспатента о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности “промышленная применимость” был сделан без анализа материалов заявки на предмет соответствия их требованиям пункта 2 статьи 1375 Кодекса, т.е. данный вывод не является правомерным ввиду его преждевременности.

Заявитель был ознакомлен с приведенными выше доводами.

Как указано в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-1124/2021 от 22.09.2022, заявителю “... не было предоставлено время для формирования своей позиции в отношении вновь выявленных административным органом оснований для отказа в выдаче патента на изобретение, для предоставления доводов и дополнительных документов.”

На заседании коллегии 17.02.2023 заявителю было предложено представить свои доводы в отношении того, что описание заявленного изобретения не раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники.

На заседании коллегии 17.03.2023 какие-либо доводы заявителем представлены не были. Сам заявитель на указанном заседании отсутствовал.

Таким образом, заявителем не было приведено доводов, изменяющих сделанный выше вывод о несоответствии материалов заявки требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

При этом следует констатировать, что данное обстоятельство является самостоятельным основанием для принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение (см. пункт 1 статьи 1387 Кодекса).

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии

оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 20.05.2021, изменить решение Роспатента от 06.11.2020, отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.**