

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.11.2013 от Сурица В.Б. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 05.09.2013 о признании заявки на полезную модель № 2012157430/12 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012157430/12 на полезную модель «Устройство для дыхания под водой» была подана 24.12.2012. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле полезной модели, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Устройство для дыхания под водой, содержащее шлем-маску с клапанной коробкой, соединенную с дыхательным мешком, к которому через легочный автомат подключен кислородный баллон, отличающееся тем, что дыхательный мешок соединен с блоком извлечения кислорода из воды, выполненным в виде двух коллекторных трубок, между которыми закреплены гибкие мембранные трубки, установленные параллельно друг другу и образующие полотно с мембранной поверхностью с возможностью его рулонного свертывания, при этом внутри каждой мембранной трубки проложена полиэтиленовая трубка с расположенными внутри нее разноименными полюсами друг к другу неодимовыми магнитами.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что полиэтиленовые трубки внутри мембранных трубок имеют диаметр не менее трех миллиметров».

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на полезную модель отозванной, в связи с тем, что заявителем не были представлены материалы, указанные в запросе от 05.04.2013.

В запросе от 05.04.2013 обращалось внимание на то, что в материалах заявки не содержится сведений, подтверждающих возможность получения при осуществлении предложенного решения указанного в описании полезной модели технического результата, а также на отсутствие сведений о наличии причинно-следственной связи между этим результатом и признаками формулы полезной модели.

Заявителю предлагалось представить достоверные сведения, раскрывающие возможность получения технического результата при осуществлении полезной модели в том виде, как она охарактеризована в формуле.

В ответ на указанный запрос заявитель представил 28.06.2013 дополнительные материалы, содержащие скорректированную формулу и описание полезной модели, а также свои пояснения по затронутым в запросе вопросам.

Заявитель отметил, что возможность извлечения кислорода из воды с помощью магнитного поля подтверждается сведениями, приведенными в авторском свидетельстве SU 36198 (далее – [1]) и патенте RU 2199492, (далее – [2]), а возможность извлечения газов из жидкости через мембрану следует из информации, содержащейся в материалах из сети Интернет по адресам <http://www.mediana-filter.ru/degasation.html> и <http://www.findpatent.ru/patent/239/2390372.html> (далее – [3]), а также в материале – Мембранная электрохимия – Соровский образовательный журнал, №2, 1999, М., Химия, 1991 (далее – [4]).

В решении Роспатента о признании заявки отозванной отмечается, что

заявителем не были устранены нарушения требований, предъявляемых к оформлению документов заявки, указанные в запросе 05.04.2013. Так, представленное скорректированное описание полезной модели по-прежнему не соответствует требованиям подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 и пункту 9.7.4.5 Регламента ПМ.

В возражении, поданном заявителем в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, выражено несогласие с решением, вынесенным Роспатентом.

Заявитель отметил, что в описании полезной модели раскрыта причинно-следственная связь между признаком отличительной части независимого пункта предложенной формулы, характеризующий выполнение блока извлечения кислорода в виде мембранных трубок и приведенным в этом описании техническим результатом.

В возражении также указано, что признак отличительной части независимого пункта формулы полезной модели, характеризующий наличие в мембранных трубках неодимовых магнитов не является «главным» признаком и его можно исключить из данной формулы.

Изучив материалы дела коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки и даты вынесения решения Роспатента, правовая база включает Кодекс и 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 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и

опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

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.

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 20.4.1 Регламента ПМ при проведении экспертизы проверяется наличие структурных разделов описания полезной модели, предусмотренных пунктом 9.7 Регламента ПМ, и выполнение требований к их содержанию.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ в разделе описания "Раскрытие полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие сущность полезной модели. При этом 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. 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.

Согласно подпункту пункта 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. Для полезной модели, сущность которой характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в частности, представленного на уровне функционального обобщения, описывается средство для реализации такого признака или методы его получения, либо указывается на известность такого средства или методов его получения. 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 качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленная полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. Если о возможности осуществления полезной модели и реализации ею указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, в

описании полезной модели должны быть приведены примеры ее осуществления с приведением соответствующих данных. Приведенные примеры должны быть достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле полезной модели.

Согласно подпункту 1.10 пункта 20.5 Регламента ПМ основанием для запроса является невыполнение требований Регламента ПМ, предъявляемых к описанию.

Согласно подпункту 1.12 пункта 20.5 Регламента ПМ основанием для запроса является отсутствие в описании полезной модели сведений, подтверждающих возможность достижения заявленного технического результата.

Согласно подпункту 1.20 пункта 20.5 Регламента ПМ основанием для запроса является отсутствие в описании сведений, подтверждающих достаточность признака, охарактеризованного в обобщенном виде, в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы полезной модели, для получения технического результата указанного заявителем.

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.

Анализ доводов, изложенных в решении Роспатента и в возражении, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

В запросе от 05.04.2013 обращалось внимание заявителя на то, что в материалах заявки не содержится сведений, подтверждающих возможность получения при осуществлении предложенного решения указанного в

описании полезной модели технического результата, а также на отсутствие сведений о наличии причинно-следственной связи между этим результатом и признаками формулы полезной модели.

Согласно разделу описания «раскрытие полезной модели» технический результат, который может быть получен от реализации заявленного устройства, заключается «в длительном бесперебойном получении дыхательной смеси, сбалансированной по составу кислородом и углекислым газом, без восполнения каких-либо реагентов или запасов кислорода в баллоне» (см. абз. 3 на с.2 описания к заявке).

Указанный результат, по мнению заявителя, достигается за счет наличия в предложенном устройстве блока извлечения кислорода из воды, конструкция которого описана в отличительной части независимого пункта формулы полезной модели. Такой блок, согласно данной формуле, выполнен в виде двух коллекторных трубок, между которыми закреплены гибкие мембранные трубки, установленные параллельно друг другу и образующие полотно с мембранной поверхностью с возможностью его рулонного свертывания. Причем внутри каждой мембранной трубки проложена полиэтиленовая трубка с расположенными внутри нее разноименными полюсами друг к другу неодимовыми магнитами.

При этом, как следует из описания полезной модели, возможность получения сбалансированной по составу дыхательной смеси, обусловлена выбором мембранного материала трубки, способного избирательно пропускать через себя молекулы кислорода и углекислого газа в нужном направлении (см. абз. 2 на с.3 и абз.3 на с.4 описания к заявке), а также парамагнитной способностью молекул кислорода втягиваться в мощное магнитное поле и диамагнитной способностью молекул углекислого газа выталкиваться из мощного магнитного поля (см. абз. 5 на с.2 и абз. 1 на с.3 описания к заявке).

Однако, в описании полезной модели не содержались сведения о мембранных материалах, которые способны одновременно обеспечить

прохождение через них потока кислорода из воды в полость мембранной трубки и диффузию углекислого газа в противоположном направлении. Причем не подтверждено, что полученная в результате такого прохождения через мембранный материал смесь данных газов является сбалансированной по составу и пригодна для дыхания человека.

Что касается указанной в описании полезной модели мембраны «Владипор» типа МДК, известной из сети Интернет по адресу <http://www.vladipor.ru/catalog/@cid=008> (далее – [5]), то следует отметить, что в данном материале не содержится сведений о мембранных материалах, обладающих указанными выше свойствами.

Кроме того, в материалах заявки не содержалось сведений, свидетельствующих о способности молекул кислорода втягиваться, а молекул углекислого газа выталкиваться из магнитного поля, образованного неодимовыми магнитами.

Таким образом, направление запроса от 05.04.2013 в связи с необходимостью представления описания, удовлетворяющего требованиям подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 и пункту 9.7.4.5 Регламента ПМ, является правомерным, поскольку основано на положениях приведенных выше подпунктов 1.10, 1.12, 1.20 пункта 20.5 Регламента ПМ.

В представленной заявителем корреспонденции, поступившей 28.06.2013, содержались скорректированные формула и описание полезной модели, а также пояснения заявителя.

Скорректированная заявителем формула полезной модели была уточнена путем исключения из представленной на дату подачи заявки формулы признаков - «внутри каждой мембранной трубки проложена полиэтиленовая трубка с расположенными внутри нее разноименными полюсами друг к другу неодимовыми магнитами».

При этом заявитель пояснил, что предложенное устройство работоспособно и без указанных выше признаков. Данные признаки нашли отражение в примере реализации полезной модели, приведенным в абзаце 2

на странице 4 скорректированного описания. Однако, в этом описания по-прежнему указано, что технический результат обусловлен парамагнитной способностью молекул кислорода втягиваться в мощное магнитное поле и диамагнитной способностью молекул углекислого газа выталкиваться из мощного магнитного поля (см. абз. 5 на с. 2 скорректированного описания).

В качестве сведений, подтверждающих возможность извлечения кислорода из воды с помощью воздействия магнитного поля, заявитель представил патентные документы [1] и [2].

Анализ, данных документов показал, что в них описаны устройства для опреснения соленой воды, основанные на отклонении анионов и катионов растворенных в воде солей в результате действия на них силы Лоренца, вызванной магнитным полем с магнитным потоком, перпендикулярным направлению движения потока соленой воды (см. абз. 2 в кол. 2 описания к авторскому свидетельству [1] и абз. 2 на с. 3 описания к патенту [2]).

В предложенном устройстве растворенный в воде кислород, а также углекислый газ в выдыхаемой газовой смеси находятся в молекулярном состоянии, т.е. являются электрически нейтральными. В связи с этим действие силы Лоренца на молекулы упомянутых газов не происходит. Кроме того, растворенный в воде кислород не образует направленного потока поперек магнитного поля, созданного неодимовыми магнитами, что также исключает действие указанной силы на молекулы кислорода.

Таким образом, заявитель не представил сведений, подтверждающих возможность извлечения кислорода из воды и диффузии углекислого газа из выдыхаемой газовой смеси в обратном направлении с помощью расположенных разноименными полюсами друг к другу неодимовых магнитов.

В подтверждение возможности получения сбалансированной по составу дыхательной смеси с помощью трубок из мембранного материала заявитель представил материалы [3] и [4].

В материалах [3] и [4] приведены общие сведения о мембранном разделении газов и дегозации жидкостей. Однако, в данных источниках информации не содержится сведений о таких мембранных материалах, которые способны обеспечить одновременное извлечение кислорода, растворенного в воде и обратную диффузию углекислого газа из выдыхаемой смеси в воду с получением сбалансированной по составу дыхательной смеси.

Констатация вышеизложенного обуславливает вывод о том, что представленное заявителем описание не содержит сведений, подтверждающих возможность получения при осуществлении полезной модели технического результата, который указан в разделе описания "раскрытие полезной модели", а также не раскрывает причинно-следственную связь признаков формулы полезной модели с таким техническим результатом.

Таким образом, заявитель не представил описание и формулу полезной модели, удовлетворяющие требованиям подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 и пункту 9.7.4.5 Регламента ПМ, в связи с чем решению Роспатента о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

При этом необходимо подчеркнуть, что данные материалы не представлены и в возражении.

Таким образом, заявитель не привел доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения, а также не устранил причины, послужившие основанием для принятия данного решения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.11.2013, решение Роспатента от 05.09.2013 о признании заявки отозванной оставить в силе.