

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 Миронова Николая Ивановича (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 24.10.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 10.04.2013 о признании заявки на полезную модель № 2011149029/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011149029/06 на выдачу патента на полезную модель «Устройство винтокрылое для преобразования энергии гравитационных сил в работу» была подана заявителем 01.12.2011. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле полезной модели, представленной в корреспонденции, поступившей 09.04.2012, в следующей редакции:

«1. Устройство винтокрылое для преобразования энергии гравитационных сил в работу, характеризующееся тем, что содержит опору, два инерциальных элемента, с размещенными внутри храповыми механизмами имеющими соосные центральные отверстия, пропущенный через них вертикальный вал, неподвижно закрепленный в опоре, с пластинчатым винтовым участком, контактирующим с храповыми

механизмами, причем инерциальные элементы с возможностью возвратно-поступательных перемещений установлены на вертикальных направляющих ротора, с возможностью совместного вращения вокруг оси вала, инерциальные элементы, связанные между собой грузовыми тросами переброшенными через колеса блоков, закрепленных на роторе, оснащены крыльями аэродинамического симметрического профиля с осями вращения и механизмами установки углов атаки относительно потока воздуха, под отрицательным углом атаки у одного из инерциальных элементов с возможностью перемещения вниз, под положительным углом атаки у другого инерциального элемента с возможностью перемещения вверх, и периодически меняющихся на противоположные значения углов атаки при достижении концевых точек перемещений, при этом ротор снабжен линейными электрогенераторами, причем через обмотки, закрепленные в инерциальных элементах, пропущены магнитные стержни вертикально закрепленные в роторе, на радиальных штангах жестко скрепленных с ротором размещены тяговые электродвигатели, оснащенные воздушными винтами, электрические преобразователи, блок управления автоматикой, аккумулятор.

2. Устройство винтокрылое для преобразования энергии гравитационных сил в работу по п.1, отличающееся тем, что электрогенератор размещен в опоре, а кинематическая связь выполнена в виде зубчатой передачи.»

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 запросе от 23.05.2012, а именно уточненная формула, не содержащая признаков, изменяющих сущность заявленной полезной модели.

Согласно решению Роспатента, приведенная выше формула, представленная в ответ на ранее направленный запрос от 19.01.2012, содержит признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании и формуле предложенной полезной модели.

Дополнительно в решении Роспатента отмечается неубедительность доводов заявителя, приведенных в ответ на запросы от 19.01.2012 и от 23.05.2012, касающихся возможности достижения заявленного технического результата. Согласно решению Роспатента «... по сути заявитель хочет получить энергию больше затраченной, что невозможно ...».

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 вышеприведенная уточненная формула полезной модели, представленная заявителем 09.04.2012 в ответ на запрос от 19.01.2012, не включает в себя признаков, изменяющих сущность заявленной полезной модели. Так, по мнению заявителя, «... сама "философия" работы предложенного устройства, изложенная в описании заявки на дату ее подачи, предполагает ...» наличие в заявленной полезной модели признаков, включенных в уточненную формулу.

Кроме того, заявитель указывает в возражении на то, что «... предложенное устройство не является замкнутой системой тел, обменивается энергией с окружающей средой, и поэтому является открытой механической системой тел ...».

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).

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на полезную модель 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 заявленной полезной модели. Дополнительные материалы изменяют сущность

заявленной полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу полезной модели, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле полезной модели в случае, если на дату приоритета заявка ее содержала.

Согласно пункту 2 статьи 1384 Кодекса (см. пункт 1 статьи 1390 Кодекса) в случае, когда заявителем представлены дополнительные материалы к заявке, в соответствии с пунктом 1 статьи 1378 настоящего Кодекса проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного объекта. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются, но могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет об этом заявителя.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса (см. пункт 1 статьи 1390 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 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, пунктами 2 и 4 статьи 1384 Кодекса.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1390 Кодекса если в формуле полезной модели, предложенной заявителем, содержатся признаки, отсутствовавшие на дату подачи заявки в описании полезной модели, и признаки, отсутствовавшие в формуле полезной модели (если заявка на полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу), федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением исключить указанные признаки из формулы.

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);

- наличие в формуле полезной модели, предложенной заявителем в дополнительных материалах, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании полезной модели, а также в формуле полезной модели, если она содержалась в заявке на дату ее подачи (см. подпункт 1.25 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 подпункту 1 пункта 20.6 Регламента ПМ если установлено, что дополнительные материалы в целом или в части изменяют сущность заявленной полезной модели, заявитель уведомляется о том, что они не могут быть в целом или в части приняты во внимание при экспертизе.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 20.6 Регламента ПМ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленной полезной модели. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленной полезной модели, 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 полезной модели не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу полезной модели таких признаков. Если на дату подачи заявки признак полезной модели был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу полезной модели, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленной полезной модели. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленной полезной модели заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы

сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы Пункты формулы, содержащие признаки, не раскрытые на дату подачи заявки, к рассмотрению не принимаются.

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

Заявителю как в запросе от 19.01.2012, так и в запросе от 23.05.2012 указывалось на невозможность достижения заявленного технического результата, приведенного в описании заявки. При этом заявителю предлагалось внести соответствующие изменения в описание полезной модели. В подтверждение упомянутого мнения, изложенного в запросах, приводится ссылка, в частности, на книгу Яворский Б.М., Детлаф А.А., Справочник по физике. Изд. 3-е, испр. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. страницы 33-34 (далее – [1]).

В качестве полезной модели заявлено «устройство преобразования энергии гравитационных сил в работу».

Технический результат, указанный заявителем в описании заявки, представленном на дату ее подачи, заключается в «...повышении эффективности ... повторных действий по подъему грузовых тел вверх (для восстановления потенциальной энергии) ...». Упомянутый результат с незначительными коррективами был повторен в уточненном описании, представленном в ответ на запрос от 19.01.2012.

Следует отметить, что согласно материалам заявки, в предложенном техническом решении предполагается осуществление циклических повторяющихся движений элементов заявленного устройства. То есть, по замыслу заявителя, элементы предложенного технического решения, перемещаясь по замкнутой траектории в гравитационном силовом поле Земли, должны обеспечить преобразование энергии гравитационных сил в работу.

Однако, силы гравитационного взаимодействия сами по себе не могут обеспечить перемещение элементов какого-либо устройства по замкнутому контуру, т.к. силы гравитационного взаимодействия являются потенциальными, а, следовательно, их работа при перемещении точки приложения по замкнутой траектории равна нулю (см., например, справочник [1]).

Таким образом, поле гравитационных сил в заявленной полезной модели не может служить источником энергии, преобразуемой в механическую работу, а также не может обеспечить циклическое движение элементов предложенного устройства по замкнутой траектории. Следовательно, возможность получения указанного заявителем технического результата невозможна.

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

На основании изложенного выше можно констатировать, что направление запросов от 19.01.2012 и от 23.05.2012 в адрес заявителя было осуществлено правомерно (см. подпункт 1.12 пункта 20.5 Регламента ПМ).

Кроме того, необходимо отметить, что анализ приведенной выше формулы, представленной в ответ на запрос от 19.01.2012, показал, что заявитель включил в нее признаки, изменяющие сущность заявленной полезной модели, т.е. признаки, отсутствующие в материалах заявки (описании и формуле), послуживших основанием для установления приоритета. К таким признакам могут быть отнесены, по меньшей мере, признаки, характеризующие установку инерциальных элементов «... с возможностью совместного вращения вокруг оси вала ...», а также признаки, указывающие на то, что углы атаки крыльев инерциальных

элементов меняются на противоположные «... периодически ... при достижении концевых точек перемещений ...».

Вышесказанное также свидетельствует о том, что направление запроса от 23.05.2012 в адрес заявителя было осуществлено правомерно (см. подпункт 1.25 пункта 20.5 Регламента ПМ).

Следует обратить внимание на то, что в запросе от 23.05.2012 указывалось на необходимость соблюдения требований подпункта 3 пункта 20.6 Регламента ПМ и пункта 2 статьи 1384 Кодекса. При этом заявитель был предупрежден, что в противном случае заявка может быть признана отозванной (см. пункт 1 статьи 1390 и пункт 4 статьи 1384 Кодекса).

В результате того, что заявитель на дату вынесения Роспатентом решения не предоставил запрошенных у него материалов, а именно уточненную формулу и технический результат, которые могли бы быть приняты к рассмотрению, то решение о признании заявки отозванной было принято правомерно (см пункт 4 статьи 1384 Кодекса и подпункт 7 пункта 20.5 Регламента ПМ).

В возражении заявитель не представил уточненную формулу заявленной полезной модели и сведения о техническом результате, который может быть получен при реализации этой полезной модели. Следовательно, не устранена причина, послужившая основанием для вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.10.2013, решение Роспатента от 10.04.2013 оставить в силе.