

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

улица Машкова, дом 13, строение 1, Москва, 105062

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

**РЕШЕНИЕ**

Москва

25 июля 2014 года

Дело № СИП-438/2013

Резолютивная часть решения объявлена 21 июля 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 25 июля 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий – судья Голофаев В.В.,

судьи – Булгаков Д.А., Кручинина Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ларшиным Р.В.,

рассмотрел заявление Комракова Евгения Вячеславовича (Москва) к

Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании незаконным решения от 01.10.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 18.10.2012.

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя: Михальченко А.А., по доверенности от 14.12.2013;

от лица, принявшего оспариваемое решение: Барбашин В.А., по доверенности от 03.10.2014.

Суд по интеллектуальным правам

**УСТАНОВИЛ:**

Комраков Евгений Вячеславович (далее – Комраков Е.В., заявитель)

обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании



незаконным решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 01.10.2013 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение.

В судебном заседании заявитель и его представитель требования поддержали, считают оспариваемое решение Роспатента незаконным и подлежащим отмене. Ссылались на необоснованность сделанного Роспатентом вывода о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость». По их мнению, в описании к изобретению приведено достаточное количество примеров осуществления изобретения и реализации им назначения – «повышение эффективности передачи излучения от источника объекту». Полагают, что заявленное устройство для передачи излучения достаточно раскрыто в формуле.

Ссылаются на то, что при рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам направила материалы заявки на дополнительный информационный поиск, и тем самым признала соответствие заявленного изобретения названному условию патентоспособности, после чего не вправе была повторно исследовать изобретение на предмет соответствия этому условию и устанавливать отсутствие промышленной применимости.

Также представитель заявителя сослался на нарушение прав заявителя Роспатентом при рассмотрении заявки на выдачу оспариваемого патента, выразившееся в том, что Роспатент не уведомлял заявителя о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов, представлявшихся неоднократно заявителем. Данное обстоятельство привело к невозможности подачи заявителем новой заявки с установлением более раннего приоритета по дате подачи дополнительных материалов.

Представитель Роспатента в судебном заседании возражал против удовлетворения заявления, по доводам, содержащимся в отзыве. Указал на

то, что Роспатент законно и обоснованно не признал заявленное изобретение соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость». При этом представитель Роспатента не согласился с доводами заявителя о допущенных при рассмотрении возражения заявителя нарушениях.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд считает требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 04.09.2009 заявителем была подана заявка на выдачу патента на изобретение «Устройство для передачи излучения от источника объекту «БИОТРОН-ЕКОН», которой был присвоен регистрационный номер № 2009133146.

При проведении экспертизы по заявке заявителем неоднократно изменялось описание заявленного изобретения (последняя редакция представлена 26.07.2011). Кроме того, 08.07.2010 была изменена формула, принятая экспертизой к рассмотрению в следующей редакции:

«1. Устройство для передачи излучения от источника объекту, содержащее размещенные в экранированной камере источник излучения, средство для размещения объекта и две антенны, отличающееся тем, что антенны выполнены в виде усеченных сегментов сферической поверхности, установлены напротив друг друга на расстоянии радиуса сферической поверхности, средство для размещения объекта размещено в совмещенной фокальной зоне обеих антенн, а источник излучения размещен в плоскости раскрытия одной из антенн.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что антенны являются элементами экранированной камеры».

По результатам экспертизы решением Роспатента от 20.04.2012 заявителю было отказано в выдаче патента на изобретение ввиду

несоответствия последнего условию патентоспособности «промышленная применимость».

Не согласившись с данным решением, Комраков Е.В. 18.10.2012 подал возражение в образованную при Роспатенте палату по патентным спорам.

Коллегией палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения было установлено, что в материалах заявки на дату ее подачи не описаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, а также не содержится сведений, подтверждающих возможность реализации назначения заявленного изобретения. В связи с этим палатой по патентным спорам был сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», послуживший основанием для вынесения Роспатентом решения от 01.10.2013 об отказе в удовлетворении возражения.

Не согласившись с указанным решением, Комраков Е.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его незаконным.

В судебном заседании по ходатайству заявителя определением суда от 27.03.2014 судом была назначена экспертиза, которая поручена патентному поверенному Российской Федерации Андреевой Марии Юрьевне.

Перед экспертом были поставлены следующие вопросы:

- 1) раскрыты ли в описании заявки № 2009133146 средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы изобретения?;
- 2) будет ли реализовываться указанное заявителем назначение в случае осуществления изобретения по заявке № 2009133146 в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы изобретения?;

3) применим ли термин «фокальная зона» исключительно для оптических систем?

Платежным поручением от 05.02.2014 № 682 заявителем внесены денежные средства в размере 25 000 рублей за проведение экспертизы на депозитный счет суда.

По результатам проведения экспертизы судом получено заключение эксперта от 17.06.2014, в котором содержатся ответы на поставленные судом вопросы.

На первый вопрос эксперт дал следующий ответ: в описании заявки № 2009133146 (в первоначальной редакции) не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы изобретения в первоначальной редакции.

В описании заявки № 2009133146 (в редакции от 26.07.2011) не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы изобретения (в редакции от 08.07.2010).

На второй вопрос эксперт ответил следующим образом: указанное заявителем назначение в случае осуществления изобретения по заявке № 2009133146 в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы изобретения (первоначальная редакция) не будет реализовываться.

Указанное заявителем назначение в случае осуществления изобретения по заявке № 2009133146 в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы изобретения (редакция от 08.07.2010) не будет реализовываться.

Отвечая на третий вопрос, эксперт указал, что термин «фокальная зона» применяется не только исключительно для оптических систем, а также применяется в отношении к очагу патологического процесса.

В судебном заседании 21.07.2014 эксперт Андреева Мария Юрьевна выводы своего заключения поддержала, дала устные пояснения, ответив на вопросы представителя заявителя и суда.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц

арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности», рассмотрение возражений на решение об отказе в выдаче патента на изобретение находится в компетенции Роспатента.

С учетом даты подачи заявки на выдачу на изобретение (04.09.2009), а также возражения на решение об отказе в выдаче патента (18.10.2012), при рассмотрении настоящего дела подлежат применению часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008 № 327 (далее – Регламент), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила № 56).

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 4 статьи 1350 ГК РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В силу подпункта 2 пункта 24.5.1 Регламента при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения – то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными,



чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.1 Регламента при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 ГК РФ 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.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем 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 тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а

также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

Согласно материалам заявки № 2009133146 с учетом внесенных заявителем изменений заявлено «универсальное» устройство, которое может быть использовано, в частности, для обработки воды, нефтегазовых продуктов, семян, обеззараживания сыпучих пищевых продуктов, сушки дерева, для СВЧ терапии.

Назначение заявленного устройства заключается «в передаче излучения от источника объекту». При этом задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, заключается в повышении эффективности передачи излучения от источника объекту.

Согласно формуле заявленного изобретения, передача излучения осуществляется с помощью антенн. Как верно указал Роспатент в оспариваемом решении, ни в формуле, ни в описании не приведены сведения, позволяющие установить принцип работы (прием, передача излучений) этих «антенн» без наличия приемо-передающих элементов (преобразователей). В формуле указано лишь на то, как эти антенны установлены по отношению друг к другу и то, что они являются частью заявленного устройства, а усечение поверхности указывает лишь на сферическую форму антенны. При этом конструктивно антенны не определены ни в формуле, ни в описании заявки, в связи с чем уяснить, за счет каких элементов устройства и каким образом передается излучение от источника объекту без преобразователей не представляется возможным.

Роспатент в оспариваемом решении со ссылкой на Новый политехнический словарь (под ред. А.Ю.Ишлинского, М., научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», 2000, с.26) приводит определение антенны как устройства для непосредственного излучения и/или приема радиоволн и на этом основании указывает на то, что антенна является преобразователем и не может быть выполнена только лишь из

сегментов «поверхности определенной формы». Также Роспатент отмечает отсутствие в материалах заявки признаков, указывающих на наличие оптических элементов, отвечающих за передачу излучения, и на то, что в состав антенн входят отражающие элементы. В этой связи, в том виде, как охарактеризовано заявленное изобретение, невозможно понять принцип работы ни этих антенн, ни устройства в целом, а заявленное устройство нельзя назвать устройством для передачи излучения.

На этом основании суд соглашается с позицией Роспатента в том, что в заявке не описаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы.

В оспариваемом решении Роспатент обоснованно обращает внимание также на следующее обстоятельство. Согласно материалам заявки функцией «антенн» является «процесс отражения излучения от объекта на объект». При этом в описании указано, что заявленное устройство «передает» с помощью «антенн» и концентрирует излучение «объемного источника на объект, расположенный в фокальной зоне». Со ссылкой на приведенный в решении научный источник информации Роспатент отмечает, что термин «фокальная зона», которым оперирует заявитель, применим к фокусирующей оптической системе, поскольку фокальная поверхность представляет собой поверхность, на которой располагаются фокусы оптической системы при различных наклонах проходящих через нее световых пучков параллельных лучей.

Однако в заявленном устройстве отсутствуют оптические элементы. Сегмент сферической поверхности, при отсутствии зеркальной (отражающей) поверхности и названный заявителем «антенной», не является оптическим элементом. С учетом этого суд соглашается с выводом коллегии палаты по патентным спорам о том, что заявленное устройство не раскрыто заявителем в той степени, чтобы можно было реализовать указанное назначение «передача излучения».

В формуле изобретения использовано общее понятие («источник излучения»), а в описании содержатся примеры осуществления изобретения с использованием частных форм реализации признака («растения, СВЧ, УФ и т.д.), охарактеризованного данным понятием, но полностью не исчерпывают его.

Так согласно материалам заявки № 2009133146 (измененное описание от 26.07.2011, графические материалы 2,3 с пояснениями, реферат) суть заявленного изобретения заключается в том числе, в осуществлении передачи и концентрации излучения от растений человеку с помощью заявленного устройства, состоящего, в свою очередь, из следующих элементов: источник излучения («растения»), средств («кроватка») для размещения объекта («человека») и «антенны».

Однако в материалах заявки заявителем не раскрыта, а из предшествующего уровня техники не известна физическая сущность процесса передачи «излучения», в частности от растений, отражения этого излучения антеннами и концентрации этого излучения в зонах размещения объекта (человека).

На основании этого суд поддерживает позицию Роспатента о том, что заявленное изобретение носит гипотетический характер, поскольку в материалах заявки отсутствуют сведения, позволяющие установить способность растений передавать через свои волновые процессы свои характеристики (в частности, человеку), а из уровня научно-технических знаний (данных фундаментальной науки) факт переноса этих характеристик с помощью волновых процессов неизвестен. В описании заявленного изобретения также отсутствует указание на рецензированные источники научно-технической информации, в которых бы содержалось научное обоснование возможности передачи (переноса) каких-либо характеристик, присущих излучениям, от растений на антенны, с последующим их отражением.

Таким образом, в материалах заявки № 2009133146 не раскрыта

работа устройства с точки зрения фундаментальных знаний, следовательно, нет оснований для вывода о реализации этим устройством передачи «излучения» от источника (растений) элементам этого устройства («антеннам») для последующей эффективной концентрации данного «излучения» на объекте (человеке) с помощью «антенн».

В связи с этим реализация назначения заявленного изобретения невозможна, так как осуществление изобретения с помощью тех средств и методов, которые предложены заявителем, противоречит известным законам природы и научным знаниям.

Указанные выводы заявителем не опровергнуты. Ссылок на рецензированные научные источники информации, в которых содержалось бы теоретическое обоснование возможности осуществления явлений, приведенных в материалах заявки, не приведено.

На этом основании Роспатент пришел к обоснованному выводу о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Обоснованность выводов Роспатента подтверждается результатами экспертизы, назначенной судом определением от 27.03.2014.

Довод заявителя о том, что факт направления коллегией палаты по патентным спорам материалов заявки № 2009133146 на дополнительный информационный поиск подтверждает соответствие заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», подлежит отклонению. Направление материалов заявки на дополнительный информационный поиск было обусловлено иными обстоятельствами – отсутствием в решении Роспатента от 20.04.2012 оценки признака заявленного изобретения, характеризующего возможность использования устройства «для передачи излучения» (в данном решении назначение изобретения было определено как «эффективная концентрация излучения», в то время как реализация назначения заявленного изобретения, исходя из его родового понятия,

заключается в «передаче излучения»).

Довод заявителя о том, что коллегией палаты по патентным спорам были рассмотрены материалы заявки в объеме на дату подачи, без учета дополнительно представленных материалов, не соответствует обстоятельствам дела. Из мотивировочной части решения Роспатента (страница 10) следует, что коллегия палаты по патентным спорам рассмотрела все материалы, в том числе измененное описание от 26.07.2011.

Довод заявителя о нарушении его права на подачу новой заявки бездействием Роспатента, не направившего заявителю уведомления о невозможности принятия дополнительных материалов, подлежит отклонению, поскольку данное обстоятельство не повлияло на законность и обоснованность оспариваемого решения Роспатента.

На основании изложенного требование Комракова Е.В. о признании незаконным решения Роспатента от 01.10.2013 об отказе в удовлетворении возражения от 18.10.2012 удовлетворению не подлежит.

Согласно части 2 статьи 109 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации денежные суммы, причитающиеся экспертам и свидетелям, выплачиваются с депозитного счета арбитражного суда.

Определением суда от 21.07.2014 денежные средства в размере 25 000 рублей, составляющие стоимость услуг эксперта, подлежат выплате с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам за счёт денежных средств Комракова Е.В., как заявившего ходатайство о проведении экспертизы.

Понесенные расходы по уплате государственной пошлины за подачу настоящего заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий  
судья

В.В.Голофаев

судьи

Д.А.Булгаков

Н.А.Кручинина