

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 Тарана А.П. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 20.11.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 17.07.2013 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке № 2012101536/06, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Способ водоотлива и устройство для его осуществления», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«1. Способ водоотлива из мест затопления, например, из трюмов морских и речных судов, горных выработок, строительных котлованов, карьеров и т.д., включающий вытеснение воды погружением тела под действием его силы тяжести в ограниченный объем воды, изолированный корпусом, отличающийся тем, что вытеснитель погружают на диафрагме, закрепленной в корпусе, с выдачей воды через осевое отверстие в теле вытеснителя в промежуточную водосборную емкость для накопления объема воды, с целью нагружения рычага, возвращающего вытеснитель в исходное верхнее положение.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что за рабочий цикл вытесняют объем воды, предпочтительно, на порядок больше объема канала вытеснителя и достаточный для вывешивания тела вытеснителя рычагом, на котором размещена вторая промежуточная емкость, загружаемая водой с помощью сифонной трубы из первой промежуточной емкости при крайнем нижнем положении вытеснителя.

3. Устройство для осуществления способа по п.1, содержащее корпус, погружаемое в корпус тело, средства его возвратно-поступательного движения в виде рычажного механизма, отличающееся тем, что погружаемое тело размещено на диафрагме, закрепленной в корпусе, и имеет осевое отверстие для выхода вытесняемой воды в первую промежуточную емкость, смонтированную на верхнем торце вытеснителя, и гидравлически связанной с помощью сифонной трубы со второй промежуточной емкостью, смонтированной на конце рычага, а вторая промежуточная емкость имеет сифонную трубу для слива воды после наполнения этой емкости.».

Данная формула, характеризующая заявленную группу изобретений, была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием предложенной группы изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость».

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента указано, что «... предложенный способ и устройство ... не имеют внешнего источника энергии, обеспечивающего работу устройства ...», а «... производство работы без каких-либо затрат энергии ... возможно только в вечном двигателе ...», создание которого невозможно.

Мнение, изложенное в решении Роспатента, подкреплено ссылкой на Элементарный учебник физики / Под ред. Г.С. Ландсберга. – М.:

АОЗТ «Шрайк», 1995. Том I страницы 210-211, 404-405 (далее – [1]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения.

Согласно возражению, доводы решения Роспатента об отказе в выдаче патента голословны и необоснованны, а приведенные в упомянутом решении «... ссылки эксперта на академика Г.С. Ландсберга неуместны ...».

Заявитель считает, что «... действующей силой в предложенном устройстве является сила тяжести тонущего тела, его потенциальная энергия. Но она не исчезает ..., а превращается в потенциальную энергию вытесненной воды ...». При этом, по мнению заявителя, «... чтобы устройство работало автоматически надо всего лишь правильно выбрать длину большого плеча рычага ...».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (17.01.2012), правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс и 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент ИЗ).

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

Согласно пункту 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является

промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или социальной сфере.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 10.8.1.3 Регламента ИЗ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ 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, чтобы 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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости. В

этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и с предложением высказать свое мнение относительно этих доводов и скорректировать формулу изобретения (если, по мнению экспертизы, документы заявки допускают такую корректировку, в результате которой указанный вывод может быть изменен). При этом в запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке формулы.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Коллегией палаты по патентным спорам к рассмотрению принята формула, характеризующая группу изобретений, приведенная в настоящем заключении выше.

Анализ доводов заявителя и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение предложенных решений отражено в названии и родовом понятии независимых пунктов формулы, характеризующей заявленную группу изобретений, и заключается в обеспечении подъема воды в процессе водоотлива из мест затопления. То есть, заявленная группа изобретений относится к функционированию и конструкции установки, производящей механическую работу по подъему воды.

При этом в формулу группы изобретений заявителем не было включено каких-либо признаков, указывающих на наличие в заявленных предложениях подвода энергии извне (использование мускульных сил или

промышленных источников энергии). Таким образом, группа изобретений, охарактеризованная признаками заявленной формулы, описывает замкнутую механическую систему.

Более того, вывод о принадлежности заявленной группы технических решений к замкнутым механическим системам также подтверждают и следующие сведения, приведенные в описании заявки:

- «... Задача изобретения ... исключить полностью затраты мускульных сил при водоотливе ...» (см. стр.1 описания);
- «... Задача изобретения ... исключить полностью ручной труд при водоотливе ...» (см. стр.2 описания);
- «... на выполнение полезной работы не требуется расходовать энергию от промышленных источников ...» (см. стр.3 описания).

Целесообразно отметить, что согласно содержащимся в заявке сведениям, в процессе эксплуатации предложенного устройства в нем не происходит необратимых процессов, направленных на расходование внутренней энергии системы. В частности, отсутствуют процессы, обеспечивающие необратимый расход потенциальной энергии погружаемого в воду физического тела (вытеснителя), т.к. согласно заявленному предложению предполагается циклическое движение упомянутого вытеснителя по замкнутой траектории. Так, при циклическом перемещении вытеснителя вверх-вниз с возвратом в исходное рабочее положение, работа, совершаемая силой тяжести, консервативной по своей природе, всегда равна нулю, и соответственно суммарная работа вытеснителя при его циклическом перемещении также будет равна нулю (см., например, Б.М. Яворский и др., Курс физики. Том 1. – М.: Высшая школа, 1965. страницы 100-104 (далее – [2])).

Несмотря на вышесказанное, заявитель считает, что будет обеспечиваться подъем воды в процессе водоотлива, который предполагает повышение у массы поднятой воды потенциальной энергии.

Таким образом, в заявленной группе технических решений, по

предположению заявителя, должен увеличиваться общий энергетический баланс замкнутой системы.

Однако, получение энергии из ничего противоречит фундаментальному закону природы, а именно закону сохранения энергии (см. источник информации [1], а также Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. страница 648 (далее – [3])). Следовательно, невозможно какое-либо движение элементов заявленного устройства, обеспечивающего реализацию заявленного способа, за счет которого предполагается совершение работы по подъему воды, обеспечивающей повышение у поднятой воды потенциальной энергии.

Таким образом, невозможна реализация указанного заявителем назначения группой изобретений, охарактеризованной совокупностью признаков приведенной выше формулы.

На основании сказанного следует констатировать правомерность выводов решения Роспатента о несоответствии упомянутой группы изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость».

Однако, в процессе рассмотрения возражения в палате по патентным спорам было установлено, что в описании, представленном на дату подачи заявки, помимо указания на отсутствие подвода внешней энергии в процессе функционирования заявленной группы изобретений, также имеются сведения (см. стр.2) и о возможности использования мускульных усилий для опускания вниз длинного плеча рычага, связанного через его короткое плечо с подвешенным на нем погружаемым телом, опускаемым вниз и вытесняющим воду.

Кроме того, в описании (см. стр.1) указано на то, что поставленной задачей является, в том числе, и снижение затрат мускульных сил при водоотливе.

Следовательно, в описании заявки содержится информация, включение которой в формулу заявленной группы изобретений дало бы

основание считать, что предложение заявителя не противоречит законам природы, в частности, закону сохранения энергии, поскольку предполагает возможность использования внешнего источника энергии (мускульных усилий).

Таким образом, была выявлена возможность устранения причины, послужившей основанием для вывода о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость».

В результате заседание коллегии палаты по патентным спорам, состоявшееся 12.03.2014, было перенесено на 30.05.2014. При этом в адрес заявителя было направлено письмо (заявитель отсутствовал на заседании) с предложением представить до даты нового заседания (30.05.2014), в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, уточненное описание и формулу. Заявителю предлагалось исключить из описания сведения о возможности подъема воды без использования подвода энергии извне, а также внести в независимые пункты формулы признаки, характеризующие использование мускульных сил при функционировании заявленных изобретений.

Согласно имеющимся сведениям (уведомление о вручении Почты России), заявителем упомянутая корреспонденция была получена 10.04.2014.

Однако, на дату заседания коллегии палаты по патентным спорам (30.05.2014) заявителем не было представлено каких-либо материалов.

Таким образом, заявителем не были устранены причины, послужившие основанием для признания несоответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.11.2013, решение Роспатента от 17.07.2013 оставить в силе.