

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 Баутина С.П., Макарова В.Н. (далее – заявитель), поступившее 22.08.2014, на решение от 07.07.2014 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012149467/06, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений “Способ преобразования энергии вращения Земли в дополнительную кинетическую энергию потока сплошной среды и устройство для его осуществления”, совокупность признаков которых изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 19.12.2013, в следующей редакции:

“1. Способ преобразования энергии вращения Земли в дополнительную кинетическую энергию потока сплошной среды, отличающийся тем, что сплошную среду располагают в плоском, горизонтально расположенном устройстве, имеющим вертикальную ось симметрии, организуют вертикальный сток сплошной среды вдоль оси симметрии устройства, одновременно обеспечивают непрерывный приток сплошной среды в плоское горизонтальное устройство, постоянно поддерживают сток в вертикальном направлении.

2. Устройство для осуществления способа преобразования энергии

вращения Земли в дополнительную кинетическую энергию потока сплошной среды, отличающееся тем, что плоское устройство расположено строго горизонтально относительно поверхности Земли, ограничено двумя непроницаемыми горизонтальными параллельными поверхностями, отстоящими друг от друга на расстоянии 0,01-0,05 линейного горизонтального размера устройства, открыто по всему боковому периметру для постоянного притока сплошной среды, в центре верхней поверхности устройства по оси его симметрии расположено круглое отверстие для организации вертикального стока сплошной среды, радиус которого составляет 0,02-0,1 линейного горизонтального размера плоского устройства, при этом над круглым отверстием вертикально размещена труба, жестко прикрепленная к краям отверстия, радиус трубы равен радиусу круглого отверстия, а внутри трубы у ее верхнего края расположено механическое устройство, формирующее вертикальный сток сплошной среды из плоского горизонтального устройства.”

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

По результатам рассмотрения заявки Роспатент 07.07.2014 принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности “промышленная применимость”.

В решении об отказе отмечено, что: “Назначением заявленной группы изобретений является преобразование энергии вращения Земли в дополнительную кинетическую энергию потока сплошной среды. Однако получение дополнительной энергии не получается, так как сила Кориолиса всегда присутствует и действует на все объекты, находящиеся на Земле – субъект не может как-то повлиять на эту силу и получить от нее какие-то преимущества, а тем более дополнительную энергию. Так как назначением заявленного изобретения является получение именно дополнительной энергии, то независимый пункт 1 формулы не соответствует условию “промышленная применимость”, так как введенные в него признаки не обеспечивают

реализацию назначения... Устройство для осуществления способа преобразования энергии вращения Земли в дополнительную кинетическую энергию потока сплошной среды по независимому пункту 2 также не соответствует условию “промышленная применимость”, так как введенные в него признаки, касающиеся получения именно дополнительной энергии, не обеспечивают реализацию назначения...”

На решение об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой решения Роспатента, указывая, что “... утверждение..., на основании которого... принято решение о несоответствии условию промышленной применимости, является ложным по двум следующим причинам. 1. Сила Кориолиса действует не на все объекты, находящиеся на Земле, а только на те, которые, находясь на Земле, движутся по ней... 2. Субъект не хочет “повлиять на эту силу и получить от нее какие-то преимущества”. Субъект хочет (и даже делает это в эксперименте!) с помощью предлагаемого в заявке устройства создать условия, когда проявляется действие этой силы и это проявление состоит в том, что часть кинетической энергии вращения Земли переходит в кинетическую энергию потока сплошной среды.”

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.11.2012) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс, 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент).

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 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

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 1 статьи 1378 Кодекса 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. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения.

В соответствии с подпунктом (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, 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. 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.1 Регламента, 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 соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5.2 Регламента проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 24.5.2 Регламента изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.4 Регламента если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все

изобретения группы. Если установлено, что патентоспособны не все изобретения группы, то заявителю сообщается об этом и предлагается представить свое мнение относительно приведенных доводов и, при необходимости, исключить из формулы независимые пункты (и подчиненные им зависимые пункты), в которых охарактеризованы непатентоспособные изобретения, либо представить эти пункты в скорректированном виде.

В соответствии с подпунктом (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.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об

отказе в выдаче патента, касающихся оценки соответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности “промышленная применимость”, показал следующее.

Из уровня техники известно:

Кориолиса сила – дополнительная сила инерции, действующая при движении тела во вращающейся системе отсчета. К.с. названа по имени французского ученого Кориолиса, впервые ее обнаружившего. Уравнения относительного движения составляются так же, как и уравнения “абсолютного движения, но при этом к числу сил, действующих в “неподвижной” системе координат, необходимо присоединить еще силы инерции: центробежную силу и К.с. (ее иногда называют составной центробежной силой или поворотной силой). К.с. численно равна произведению массы m движущегося тела на его кориолисово ускорение и направлена в сторону, противоположную кориолисову ускорению. К.с., как и любая сила инерции, приложена к тем связям, которые обуславливают кориолисово ускорение. Во вращающейся системе отсчета К.с. проявляет себя, как и всякая другая сила, и вызывает отклонение движущегося тела в сторону, перпендикулярно направлению его относительного движения в данный момент. Наличием К.с. объясняется усиленный размыв одного из берегов рек, текущих по меридиану [в Северном полушарии правый берег высокий, а левый отлогий, в Южном полушарии – наоборот (см. Бэра закон)]. Наличием К.с. обычно объясняют и другие геофизические явления, имеющие место на поверхности Земли (воздушные и морские течения и многое другое). В технике К.с. имеет большое значение, т.к. ее приходится учитывать при расчете движения жидкости во вращающихся каналах (турбинах) и в других случаях. К.с. равна нулю в следующих случаях: 1) если система отсчета не вращается; 2) если тело находится в относительном покое и 3) если относительное движение происходит в направлении, параллельном оси вращения системы отсчета (Большая Советская Энциклопедия, гл. ред. Введенский Б.А., Государственное научное

издательство “Большая Советская Энциклопедия”, т. 23, стр. 6).

Как следует из материалов заявки, предлагается преобразовывать энергию вращения Земли в дополнительную кинетическую энергию потока сплошной среды, созданного в плоском, горизонтально расположенном устройстве, в котором организуется вертикальный сток сплошной среды вдоль оси симметрии устройства и обеспечивается непрерывный приток сплошной среды в это устройство.

Следует отметить, что нельзя согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента о том, что “получение дополнительной энергии не получается, так как сила Кориолиса всегда присутствует и действует на все объекты, находящиеся на Земле – субъект не может как-то повлиять на эту силу и получить от нее какие-то преимущества, а тем более дополнительную энергию.”

Как правомерно отмечено в возражении, сила Кориолиса “действует не на все объекты, находящиеся на Земле, а только на те, которые движутся по ней”. В результате создания соответствующих условий в заявленном изобретении, на поток сплошной среды, формирующийся из-за вращения механического устройства в трубе предложенного устройства, действует сила Кориолиса из-за вращения Земли, благодаря чему в потоке возникает окружное движение.

То есть, к кинетической энергии потока сплошной среды (вызванной вращением механического устройства в трубе) добавляется кинетическая энергия, вызванная силой Кориолиса из-за вращения Земли.

Таким образом, назначение заявленного способа по пункту 1 и устройства по пункту 2 формулы заявленной группы изобретений выполняется.

Следовательно, решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности “промышленная применимость” было вынесено неправомечно.

В соответствии с изложенным, на основании пункта 5.1 Правил ППС,

заседание коллегии было перенесено в связи с необходимостью проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме.

По результатам проведения дополнительного поиска 24.02.2015 были представлены: экспертное заключение, в котором повторно сделан вывод о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности “промышленная применимость”; отчет о дополнительном информационном поиске. В отчете о дополнительном поиске приведены следующие источники информации:

- патентный документ SU 1813869 A1, опубл. 07.05.1993 [далее – [1]);
- патентный документ DE 4104770 A1, опубл. 20.08.1992 (далее – [2]);
- патентный документ US 2002162329 A1, опубл. 07.11.2002 (далее – [3]);
- патентный документ US 4452046 A, опубл. 05.06.1984 (далее – [4]);
- патентный документ US 6201313 B1, опубл. 13.03.2001 (далее – [5]);
- патентный документ RU 2191953 C1, опубл. 27.10.2002 (далее – [6]).

При этом, как указано в отчете о поиске, патентные документы [1] – [6] относятся к категории X (имеющие наиболее близкое отношение к предмету поиска; заявленное изобретение не обладает новизной в сравнении с документом, взятым в отдельности) в отношении независимого пункта 1 формулы заявленного изобретения и к категории A (документы, определяющие общий уровень техники) в отношении пункта 2 формулы заявленного изобретения.

Вышеуказанные материалы были направлены в адрес заявителя.

В своем отзыве, поступившем 24.03.2016, заявитель представил свой анализ приведенных в отчете о поиске источников информации.

Анализ представленных источников информации в отношении соответствия способа по пункту 1 формулы заявленного изобретения условию патентоспособности “новизна” показал следующее.

Из патентного документа [3] известен способ, при котором организуют

поток сплошной среды в плоском, горизонтально расположенном устройстве, имеющем вертикальную ось симметрии. В связи с нахождением известного решения на Земле, на данный поток сплошной среды будет действовать сила Кориолиса от вращения Земли, и, следовательно, этот поток будет получать дополнительную кинетическую энергию от указанного вращения Земли.

Следовательно, способ, известный из патентного документа [3] является средством того же назначения, что и способ преобразования энергии вращения Земли в дополнительную кинетическую энергию потока сплошной среды по независимому пункту 1 формулы заявленного изобретения.

При этом, в известном решении (как и в заявленном способе) организуют вертикальный сток сплошной среды вдоль оси симметрии устройства, одновременно обеспечивают непрерывный приток сплошной среды в плоское горизонтальное устройство, постоянно поддерживают сток в вертикальном направлении.

Таким образом, можно согласиться с выводом экспертного заключения, что из патентного документа [3] известны все признаки способа преобразования энергии вращения Земли в дополнительную кинетическую энергию потока сплошной среды по независимому пункту 1 формулы заявленного изобретения.

Следовательно, можно констатировать, что заявленное изобретение по пункту 1 формулы не соответствует условию патентоспособности “новизна”.

В отношении устройства по пункту 2 формулы в заключении отмечено, что оно соответствует условию патентоспособности “новизна”.

На основании изложенного выше, заявителю было предложено скорректировать формулу, исключив из нее непатентоспособный пункт 1.

В корреспонденции, поступившей 26.04.2016, заявителем была представлена скорректированная формула, содержащая один независимый пункт (исключен независимый пункт 1 формулы). При этом, в формулу был включен признак “по отношению к энергии механического устройства”,

отсутствовавший в материалах заявки на дату ее подачи. В связи с этим, на основании подпункта (3) пункта 24.7 Регламента формула не была принята коллегией к рассмотрению.

Таким образом, ввиду наличия в принятой к рассмотрению формуле непатентоспособного изобретения (пункт 1), в соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.4 Регламента, можно констатировать, что патент не может быть выдан.

Что касается поступившей после заседания коллегии (11.07.2016) корреспонденции, в которой изложена просьба исключить признак “по отношению к энергии механического устройства, затрачиваемую на создание потока” из скорректированной формулы, то следует отметить, что заявитель уже реализовал свое право на корректировку формулы изобретения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.08.2014, изменить решение Роспатента от 07.07.2014, отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.