

Приложение

к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 поступившее 28.02.2013 от Иванова В.Г. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 22.11.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010134556/06, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «водонапорный двигатель», совокупность признаков которого изложена формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 30.06.2011, в следующей редакции:

«1. Водонапорный двигатель, содержащий шнек или турбину в водоводе, отличающийся тем, что турбина соединена редукторами со шнеком из сочлененных секций, закрепленных с возможностью вращения в опорах, закрепленных в вертикальных стенных пазах водовода, смещенных по периметру относительно друг друга.

2. Водонапорный двигатель по п.1 отличающийся тем, что опоры закреплены размещенными в отверстиях водовода и надвинутыми на концы опор снаружи закрепленными герметично патрубками.

3. Водонапорный двигатель по п.1 отличающийся тем, что патрубки размещены внутри водовода».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

В решении Роспатента указано, что при осуществлении изобретения по предложенной заявителем формуле невозможна реализация назначения – «использование в качестве водонапорного двигателя с повышенным КПД».

По мнению, выраженному в указанном решении, установка перед турбиной шнека из сочлененных секций не даст выигрыша в мощности. При этом наличие в заявленном устройстве большого числа сочлененных деталей (осей, муфт, редукторов...) «также приведет к потере энергии в указанной системе».

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель подал возражение в палату по патентным спорам, в котором выразил несогласие с решением об отказе в выдаче патента.

По мнению заявителя, наличие шнека увеличивает площадь взаимодействия с потоком, что приводит к повышению мощности. При этом секции шнека жестко сочленены между собой в единое целое, в связи с чем не происходит пробуксовки и потери энергии.

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

С учетом даты подачи заявки (18.08.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения 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 2008 г. № 327, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (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.

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.

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, при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ, в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

Согласно подпункту 3 пункта 10.8.1.5. Регламента ИЗ не следует излагать зависимый пункт формулы изобретения таким образом, что при этом происходит замена или исключение признаков изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен. Если зависимый пункт формулы изобретения сформулирован так, что имеют место замена или исключение признаков независимого пункта, не может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независимым, которому он подчинен, характеризует одно изобретение.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Сущность заявленного изобретения выражена в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В формуле и описании заявки указано назначение предложенного решения – «водонапорный двигатель» (см. родовое понятие формулы, абз.1 описания к заявке).

В описании заявленного изобретения раскрыт принцип работы двигателя и приведен пример конкретного его выполнения (см. абз. 2-6 на с.1 описания и

фиг. 1 графических материалов к заявке). Согласно данным сведениям шнек, состоящий из сочлененных секций, установлен в водоводе и соединен с турбиной. Под действием протекающей в водоводе воды происходит вращение шнека и турбины, чем обеспечивается работоспособность двигателя и реализация его назначения.

Таким образом, в материалах заявки указано назначение и раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществить предложенное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в принятой к рассмотрению формуле, т.е. выполнены все требования подпункта 2 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ.

В упомянутом описании также указаны технические результаты, которые, по мнению заявителя, проявляется при использовании заявленного решения – «применение данного предложения позволяет повысить КПД двигателя, обезопасить персонал, сохранить электрооборудование при аварии гидроузла» (см. абз. 9 на с. 1 описания к заявке).

Указание в решении Роспатента на то, что предложенный двигатель не обеспечивает повышение КПД, говорит лишь о наличии мнения о недостижении одного из приведенных выше технических результатов. Однако, невозможность достижения технического результата, согласно подпункту 2 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ, не учитывается при проверке изобретения на соответствие условию патентоспособности «промышленная применимость».

Таким образом, в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о соответствии заявленного изобретения в объеме независимого пункта формулы условию патентоспособности «промышленная применимость».

Однако, данная формула не может быть признана удовлетворяющей требованиям подпункта 3 пункта 10.8.1.5. Регламента ИЗ, поскольку ее зависимый пункт 2 изложен таким образом, что происходит замена признака независимого пункта, которому он подчинен (признак зависимого пункта 2 - опоры закреплены размещенными в отверстиях...патрубками, заменяет признак независимого пункта - опоры закреплены в вертикальных стенных пазах).

На заседании коллегии палаты по патентным спорам от 17.09.2013 заявителю было предложено скорректировать формулу. На данном заседании заявитель представил уточненную формулу, удовлетворяющую требованиям подпункта 3 пункта 10.8.1.5. Регламента ИЗ.

Данная уточненная формула была принята к рассмотрению коллегией палаты по патентным спорам и на основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме.

По результатам проведенного поиска в палату по патентным спорам 08.11.2013 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которым изобретение по измененной заявителем формуле в редакции от 17.09.2013 удовлетворяет условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленного изобретения патентоспособным в объеме уточненной заявителем формулы от 17.09.2013, не выявлено.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2013, отменить решение Роспатента от 22.11.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение и выдать патента на изобретение с формулой, представленной заявителем 17.09.2013, в следующей редакции:

(21) 2011106353/06

(51)МПК

F03B 13/10 (2006.01)

(57)

«Водонапорный двигатель, содержащий шнек и турбину в водоводе, турбина соединена редукторами со шнеком, шнек состоит из сочлененных секций, закрепленных с возможностью вращения в опорах, причем опоры закреплены в вертикальных стенных пазах водовода и смещены по периметру относительно друг друга или закреплены размещенными в отверстиях водовода и надвинутыми на концы опор снаружи закрепленными герметично патрубками, которые размещены внутри водовода».

☒ Приоритеты:

18.08.2010

JP 2009221882 A, 01.10.2009;

JP 60249673 A, 10.12.1985;

US 3904323 A, 09.09.1975;

GB 673062 A, 04.06.1952;

RU 2004132376 A, 20.04.2006;

RU 2005116130 A, 10.12.2008

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано уточненное заявителем описание, представленное 17.05.2011.