

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 Седых Н.А. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 10.07.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 14.05.2013 по заявке №2012107928/06, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ получения электрической энергии», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее поступления, в следующей редакции:

«Способ получения электрической энергии путем последовательного преобразования потенциальной энергии потока воды сначала в механическую энергию с помощью гидравлической турбины, а затем - в электрическую энергию с помощью электрического генератора, отличающийся тем, что за счет кинетической энергии ветра создают дополнительный искусственный кругооборот воды через плотину и гидравлическую турбину, для этого кинетическую энергию ветра преобразуют с помощью ветродвигателя в механическую энергию, которую используют для подъема с помощью, например, ветронасоса воды из нижнего бьефа в верхний бьеф, а затем эту воду вновь направляют в

гидротурбину, оснащенную электрическим генератором, для выработки электроэнергии».

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

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием предложенного изобретения условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента указано, что предложенный способ известен из сведений, содержащихся в описании к свидетельству на полезную модель RU 8059, опубл. 16.10.1998 (далее – [1]).

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении указано, что заявленный способ и техническое решение по свидетельству [1] «предназначены для решения принципиально разных задач» и имеют разное назначение, при этом, по мнению заявителя, указанное техническое решение неработоспособно.

В возражении отмечено, что при экспертизе заявки по существу не был рассмотрен признак заявленной формулы изобретения «естественный кругооборот воды в природе», а признак - «дополнительный искусственный оборот воды через плотину» не присущ техническому решению по свидетельству [1].

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

С учетом даты поступления заявки, правовая база для оценки патентоспособности 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент ИЗ), и Правила ППС.

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

Согласно пункту 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 подпунктом (1) пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту (1) пункта 10.8.1.3 Регламента ИЗ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

В соответствии с пунктом 10.7.4.2 регламента ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения. В качестве наиболее близкого аналога указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно подпункту (1) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ 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 ИЗ 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.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле изобретения.

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

Формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом (см. процитированный выше подпункт (1) пункта 10.8 Регламента ИЗ).

Однако, формула заявленного изобретения представлена в самом общем виде без раскрытия конструктивных особенностей выполнения его элементов.

Назначение заявленного изобретения отражено в родовом понятии формулы (см. процитированный выше подпункт (1) пункта 10.8.1.3 Регламента ИЗ) и заключается в получении электроэнергии.

Согласно сведениям, содержащимся в описании к свидетельству на полезную модель [1] (см. стр. 1, абзац 1), техническое решение по указанному свидетельству также предназначено для выработки электроэнергии.

Таким образом, решение по свидетельству [1], может быть выбрано в качестве аналога заявленного изобретения.

Из свидетельства [1] (см. описание и фиг. 1) известно техническое решение, которое позволяет получать электрическую энергию путем прохода потока воды из верхнего гидроаккумулирующего резервуара-водоема (бьефа) (2) по спускной магистрали (8) в нижний резервуар-водоем (бьеф) (1) и приведения в движение гидротурбины (10), которая запускает в работу электрический генератор (11) (последовательное преобразование потенциальной энергии потока воды сначала в механическую энергию с помощью гидравлической турбины, а затем - в электрическую энергию с помощью электрического генератора). Данный энергетический комплекс устанавливается в местах ландшафта, где имеется перепад высот между

верхним и нижним бьефами воды. При этом, под действием ветра ветровые турбины (6) приводят в движение насосы (7) которые под давлением перекачивают воду из нижнего бьефа (1) в верхний бьеф (2), а затем эту воду вновь направляют в гидротурбину (10), оснащенную электрическим генератором (11), для выработки электроэнергии (за счет кинетической энергии ветра создают дополнительный искусственный кругооборот воды через плотину и гидравлическую турбину, для этого кинетическую энергию ветра преобразуют с помощью ветродвигателя в механическую энергию, которую используют для подъема с помощью, например, ветронасоса воды из нижнего бьефа в верхний бьеф, а затем эту воду вновь направляют в гидротурбину, оснащенную электрическим генератором, для выработки электроэнергии).

Здесь необходимо отметить, что бьеф - это часть реки или канала, примыкающая к плотине (см. Большой толковый словарь русского языка, «НОРИНТ», Санкт-Петербург 2000г., стр. 108). Таким образом, наличие платины (искусственного или естественного происхождения) присуще техническому решению по свидетельству [1].

Исходя из изложенного, можно констатировать, что все признаки, включая характеристику назначения, приведенные в формуле заявленного изобретения, известны из сведений, содержащихся в свидетельстве на полезную модель [1].

Относительно мнения заявителя, касающегося того, что при экспертизе заявки по существу не был рассмотрен признак заявленной формулы изобретения «естественный кругооборот воды в природе», необходимо отметить, что данный признак отсутствует в упомянутой формуле. Однако, целесообразно подчеркнуть, что резервуар-водоем (1) в техническом решении по свидетельству [1] (см. описание стр. 5, абзац 2 и стр. 6, последний абзац) может быть как искусственного, так и естественного происхождения, при этом вода из резервуара-водоема (1) совершив работу в гидротурбине (10) возвращается обратно в резервуар-

водоем (1).

В отношении довода заявителя о неработоспособности решения по свидетельству [1] следует подчеркнуть, что проведение оценки работоспособности наиболее близкого аналога и установление характера решаемых им задач, в рамках установления соответствия заявленного технического решения условию патентоспособности «новизна», не предусмотрено действующим законодательством.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о том, что заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.07.2013, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.05.2013 оставить в силе.