

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции, действующей на дату подачи возражения, отдельными законодательными актами Российской Федерации, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее Правила ППС), с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646, рассмотрела возражение, поступившее 03.05.2023 от общества с ограниченной ответственностью "ТАЙТЭН ПАУЭР СОЛЮШН" (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 30.11.2022 об отказе в выдаче патента на полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявка № 2022119384/11 на выдачу патента на полезную модель «Устройство рекуперации энергии на лифтовом оборудовании» была подана заявителем 15.07.2022. Совокупность признаков заявленного технического решения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Устройство рекуперации энергии для лифтового оборудования, содержащее AC-DC-преобразователь, коммутатор заряда, логический блок,

накопитель энергии, коммутатор работы, DC-DC-преобразователь и коммутатор разряда, при этом силовой выход AC-DC-преобразователя связан с силовыми входами коммутатора заряда, логического блока и коммутатора работы соответственно; коммутаторы заряда и разряда, соответственно, выполнены с возможностью связи с положительным и нулевым силовыми контактами сети соответственно; накопитель энергии выполнен с возможностью связи с положительным силовым контактом сети, силовой выход накопителя энергии связан с входом коммутатора работы, коммутационный выход которого выполнен с возможностью связи с нулевым силовым контактом сети; DC-DC-преобразователь связан с силовыми входом и выходом накопителя, а также с силовым входом коммутатора разряда, выполненным с возможностью связи с положительным силовым контактом сети; логический блок связан сигнальным выходом AC-DC-преобразователя и выполнен с возможностью получения информации о, соответственно, силе тока в цепи, соединяющей накопитель энергии и коммутатор заряда, силе тока в цепи, соединяющей коммутатор работы и нулевой силовой контакт сети, падении напряжения на накопителе энергии и падении напряжения на коммутаторе работы».

При вынесении решения Роспатентом от 30.11.2022 об отказе в выдаче патента на полезную модель к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное решение, не может быть признано соответствующим условию достаточности раскрытия, предусмотренному п. 2 ст. 1376 Кодекса. Данный вывод основан на том, что в материалах заявки, представленных на дату ее подачи, не раскрыты примеры реализации рекуперации энергии в лифтовом оборудовании. Таким образом, заявленная полезная модель не реализует свое назначение совокупностью признаков формулы полезной модели.

На решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В возражении отмечено, что, по мнению лица, подавшего возражение, заявленное решение соответствует условию достаточности раскрытия, поскольку общеизвестно, что рекуперация – это возвращение части материалов или энергии для повторного использования в том же технологическом процессе. При этом, по мнению заявителя, в контексте данного определения, а также в контексте заявленного решения, в частном случае рекуперация энергии представляет собой процесс, при котором кинетическая энергия, создаваемая при торможении или замедлении движения, преобразуется в электрическую энергию и сохраняется для последующего использования. Таким образом, в случае необходимости совершения работы по перемещению лифтовой кабины, накопленную таким образом энергию используют из условия временного снижения и/или исключения потребления энергии от основной электрической сети. Кроме этого, накопленную энергию можно использовать в виде буферной в случае выхода качества электрической энергии от основной сети за границы, установленные ГОСТ 32144-2013 во избежание повреждения лифтового оборудования, исключая аварийное прерывание работы такого оборудования. При этом в своем возражении, заявитель указывает, что накопитель энергии может быть частью системы рекуперации, так как он позволяет сохранять энергию, которая была собрана в процессе рекуперации, и использовать ее позже.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, ссылается на сведения, раскрытые в следующих источниках информации:

- патент US 5712456 А, опубл. 27.01.1998 (далее [1]);

- статья «Elevator Regenerative Energy Feedback Technology» размещена на интернет-странице <https://download.atlantis-press.com/article/25866461.pdf> (далее [2]);

- статья «Review of flywheel based energy storage systems» размещена на интернет-странице <https://ieeexplore.ieee.org/document/6036455> (далее [3]);

- статья «Elevator Regenerative Energy Applications with Ultracapacitor and Battery Energy Storage Systems in Complex Buildings» размещена на интернет-странице <https://www.mdpi.com/1996-1073/14/11/3259> (далее [4]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (15.07.2022), правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает указанный выше Гражданский кодекс в редакции, действующей на дату подачи этой заявки (далее - Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила ПМ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованные 28.12.2015.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса, если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не

соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, либо документы заявки, представленные на дату ее подачи, не раскрывают сущность полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 37 Правил ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований ПМ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

Согласно пункту 38 Правил ПМ, если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 37 Правил ПМ, установлено, что сущность заявленной полезной модели в документах заявки раскрыта недостаточно для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 84 Правил ПМ, если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель соответствует условиям патентоспособности, а также соблюдено требование достаточности

раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение о выдаче патента.

В соответствии с пунктом 85 Правил ПМ, если в результате экспертизы по существу установлено, что заявленная полезная модель не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности или сущность полезной модели не раскрыта в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, принимается решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

Сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания, по

крайней мере, одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 38 Требований ПМ, если полезная модель охарактеризована в формуле полезной модели с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, должна быть обоснована использованная заявителем степень обобщения при раскрытии существенного признака полезной модели путем представления сведений о частных формах реализации этого существенного признака, а также должно быть представлено достаточное количество примеров осуществления полезной модели, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака полезной модели.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 38 Требований ПМ для подтверждения возможности осуществления полезной модели приводятся:

- описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и его функционирования (работа) или способ использования со ссылками на фигуры;

- при описании функционирования (работы) устройства описывается функционирование (работа) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении полезной модели технического результата.

В соответствии с пунктом 39 Правил ППС в рамках рассмотрения спора если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, при рассмотрении спора, предусмотренного подпунктами 3.1.1 - 3.1.7 пункта 3 настоящих Правил, лицо, подавшее возражение или заявление, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать об изменении испрашиваемого объема правовой охраны изобретения, полезной модели или промышленного образца с соблюдением требований статьи 1378

Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496; 2014, N 11, ст. 1100).

Указанные ходатайства могут быть поданы при условии, если испрашиваемые изменения могут устранить причины, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному объекту, либо в случае, если без внесения соответствующих изменений в предоставлении правовой охраны должно быть отказано в полном объеме, а при их внесении - частично.

Ходатайство правообладателя об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны рассматривается коллегией с учетом мотивированного мнения лица, подавшего возражение (при наличии).

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся полноты раскрытия сущности полезной модели по оспариваемому патенту показал следующее.

Можно согласиться с доводами, изложенными в решении Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель от 30.11.2022, поскольку в соответствии со сведениями, раскрытыми в описании заявки, технический результат, заключающийся в обеспечении бесперебойной работы лифтового оборудования, достигается, как отмечено в описании заявки на с. 3 за счет наличия в заявленном устройстве средств рекуперации электрической энергии, позволяющих накапливать, хранить и использовать потенциальную энергию торможения лифта, с целью дальнейшего её применения в работе подъёмного механизма, не используя при этом энергию из сети электропитания. Таким устройством, в соответствии со сведениями, раскрытыми в описании является накопитель энергии. Также следует отметить, что формула содержит признаки, характеризующие связь такого накопителя с другими конструктивными элементами заявленного устройства. Однако накопитель энергии не является средством рекуперации, а представляет собой лишь устройство для накопления энергии, работающее по принципу аккумуляторной батареи (заряд/хранение/разряд). В соответствии с

определением рекуперация электрической энергии – работа электродвигателя в генераторном режиме, при котором механическая энергия тормозящего механизма превращается в электрическую и возвращается в питающую цепь (см. статья «Рекуперация», «Новый политехнический словарь», под ред. А.Ю. Ишлинского, - М.: Большая Российская энциклопедия, 2003). Кроме того, конструктивные элементы, которые связаны с данным накопителем, а именно: силовой контакт сети, коммутатор, DC-DC-преобразователь, также не являются средствами рекуперации.

Также можно согласиться с доводами, изложенными в решении Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель от 30.11.2022, касающимися того, что доводы заявителя – «...В соответствии с общей схемой электропривода лифта, превышение значения напряжения +540 В свидетельствует о фазе торможения лифта и том, что выпрямительный мост привода «запирается», т.е. выделяемая энергия в сеть не уходит...», поскольку не характеризует работу непосредственно устройства рекуперации энергии. Кроме того, возврат накопителем энергии, в частности, при пропадании или просадке напряжения 540 В, накопитель 5 отдает заряд на внешнюю нагрузку, обеспечивая бесперебойную работу электродвигателя, не является рекуперацией, поскольку является частичным разрядом накопителя, т.е. в представленном примере не происходит преобразование кинетической энергии движения лифта или, например, его привода, в электрическую.

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что доводы, изложенные в решении Роспатента позволяют сделать вывод о несоответствии документов заявки требованию раскрытия сущности полезной модели с полной, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники.

Таким образом, решение Роспатента от 30.11.2022 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2022119384/11 вынесено правомерно.

На заседании коллегии 04.07.2023 лицо, подавшее возражение представило скорректированную формулу с уточненным родовым понятием, которая была скорректирована с учетом доводов, изложенных в решении Роспатента от 30.11.2022 об отказе в выдаче патента на полезную модель (пункт 39 Правил ППС).

Уточненная формула полезной модели изложена в следующей редакции:

«Устройство обеспечения бесперебойного питания лифтового оборудования, содержащее AC-DC преобразователь, коммутатор заряда, логический блок, накопитель энергии, выполненный с возможностью связи с внешней нагрузкой для обеспечения бесперебойной работы электродвигателя, коммутатор работы, DC-DC преобразователь и коммутатор разряда, при этом:

силовой выход AC-DC преобразователя связан с силовыми входами коммутатором заряда, логического блока и коммутатора работы, соответственно;

коммутаторы заряда и разряда, соответственно, выполнены с возможностью связи с положительным и нулевым силовыми контактами сети, соответственно;

накопитель энергии выполнен с возможностью связи с положительным силовым контактом сети, силовой выход накопителя энергии связан с входом коммутатора работы, коммутационный выход которого выполнен с возможностью связи с нулевым силовым контактом сети;

DC-DC преобразователь связан с силовыми входом и выходом накопителя, а также с силовым входом коммутатора разряда, выполненным с возможностью связи с положительным силовым контактом сети;

логический блок связан сигнальным выходом AC-DC преобразователя и выполнен с возможностью получения информации о, соответственно, силе тока в цепи, соединяющей накопитель энергии и коммутатор заряда, силе тока в цепи, соединяющей коммутатор работы и нулевой силовой контакт сети,

падении напряжения на накопителе энергии и падении напряжения на коммутаторе работы».

На основании вышеизложенного, коллегией на заседании 04.07.2023 было принято решение о направлении материалов на проведение дополнительного информационного поиска и экспертизы, предусмотренной пунктом 1 статьи 1390 Кодекса.

По результатам проведенного поиска 09.08.2023 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым заявленная полезная модель, охарактеризованная уточненной формулой, соответствует требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники и условиям патентоспособности (пункты 1, 2 ст. 1351 Кодекса).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что техническое решение может быть защищено патентом на полезную модель, поскольку совокупность существенных признаков формулы не известна из уровня техники.

В отношении представленных источников информации [1] – [4], необходимо отметить, что вышеуказанные источники информации были представлены в качестве словарно-справочной литературы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.05.2023, отменить решение Роспатента от 30.11.2022, и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной 04.07.2023.

(21) 2022119384/11

(51) МПК

B66B 1/30 (2006.01)i

(57)

Устройство обеспечения бесперебойного питания лифтового оборудования, содержащее АС-DC преобразователь, коммутатор заряда, логический блок, накопитель энергии, выполненный с возможностью связи с внешней нагрузкой для обеспечения бесперебойной работы электродвигателя, коммутатор работы, DC-DC преобразователь и коммутатор разряда, при этом:

силовой выход АС-DC преобразователя связан с силовыми входами коммутатором заряда, логического блока и коммутатора работы, соответственно;

коммутаторы заряда и разряда, соответственно, выполнены с возможностью связи с положительным и нулевым силовыми контактами сети, соответственно;

накопитель энергии выполнен с возможностью связи с положительным силовым контактом сети, силовой выход накопителя энергии связан с входом коммутатора работы, коммутационный выход которого выполнен с возможностью связи с нулевым силовым контактом сети;

DC-DC преобразователь связан с силовыми входом и выходом накопителя, а также с силовым входом коммутатора разряда, выполненным с возможностью связи с положительным силовым контактом сети;

логический блок связан сигнальным выходом АС-DC преобразователя и выполнен с возможностью получения информации о, соответственно, силе тока в цепи, соединяющей накопитель энергии и коммутатор заряда, силе тока в

цепи, соединяющей коммутатор работы и нулевой силовой контакт сети, падении напряжения на накопителе энергии и падении напряжения на коммутаторе работы.

(56) RU 2014139415 A, 20.04.2016;

CN 207150225 U, 27.03.2018;

CN 205136183 U, 06.04.2016.