

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

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, действовавшей на дату подачи возражения, 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 30.04.2020г. №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Сантаева А.Г. (далее – заявитель), поступившее 30.07.2024, на решение от 22.07.2024 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2023116935/05, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Способ производства водорода при помощи парусного судна”, совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции от 23.04.2024 (с уточнением, поступившим в корреспонденции от 16.06.2024), в следующей редакции:

“Способ производства электроэнергии на судне, отличающийся тем, что электроэнергия вырабатывается на судне электрогенератором с приводом от винтов, опускаемых в воду и получающих вращение от набегающего потока воды при движении судна, приводимого в движение силой ветра,

воздействующего на по меньшей мере один парасейл, соединенный с судном буксирным тросом, в зоне ветров, дующих над мировым океаном преимущественно с запада на восток между 35 и 65 градусами южной широты, при этом судно движется с запада на восток вокруг Земли.”

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

По результатам рассмотрения Роспатент 22.07.2024 принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия предложенного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

В подтверждение довода о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень” в решении Роспатента приведены сведения о следующих источниках информации:

- патентный документ FR 2301705 A1, опубл. 17.09.1976 (далее – [1]);
- патентный документ WO 2023073376 A2, 04.05.2023 (далее – [2]);
- интернет-ссылка с сайта <https://mir-prekrasen.net/referat/288-veter-obskie-zakonomernosti.html> (согласно сайту <https://web.archive.org>, дата размещения указанного документа в сети Интернет 08.11.2012).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой решения Роспатента, указывая, в частности, что: “Предлагаемый мной способ производства электроэнергии при помощи судна с парасейлом представляет собой замкнутый рабочий цикл движения судов, вырабатывающих электроэнергию, вокруг Земли. Суда при этом будут идти временами не под оптимальным курсом фордевинд, поскольку цель изобретения не максимальная выработка электроэнергии конкретным судном, а создание замкнутого рабочего цикла движения судов, вырабатывающих электроэнергию в зоне, где практически отсутствует торговое судоходство, что позволит организовать выработку электроэнергии в промышленных масштабах.”

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

С учетом даты подачи заявки (27.06.2023) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Требования), Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденный приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированный в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Порядок).

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 имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 79 Правил при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если

установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Проверка изобретательского уровня изобретения проводится без использования признаков, относящихся к объектам, не являющимся изобретениями в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, если они не влияют на достижение технического результата.

В соответствии с пунктом 80 Правил изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

В частности, изобретение явным образом следует из уровня техники в том случае, когда выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с признаками, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретения, отличается от наиболее близкого аналога (отличительными признаками), и подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 81 Правил проверка соблюдения условий, указанных в абзаце втором пункта 80 настоящих Правил, включает:

определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 41 Требований к документам заявки;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;

анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 82 Правил изобретение признается для

специалиста не следующим явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 83 Правил не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат;

на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий.

В соответствии с пунктом 87 Правил в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с пунктом 41 Требований в разделе описания изобретения “Уровень техники” приводятся сведения из предшествующего уровня техники, в том числе описываются известные заявителю аналоги - решения, имеющие назначение, совпадающее с назначением изобретения, с выделением аналога, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения (прототип).

В соответствии с пунктом 42 Требований в разделе описания

изобретения “Раскрытие сущности изобретения” приводятся с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, сведения, раскрывающие решенную изобретателем техническую проблему, технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, при этом:

сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата;

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

к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, могут быть охарактеризованы физическими, химическими или биологическими параметрами.

Существо заявленного изобретения 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 заявленного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”, показал следующее.

Из патентного документа [1] известен способ производства энергии на судне (лодка 1) (средство того же назначения) при котором электроэнергия

вырабатывается электрогенератором, опускаемым в воду (электрогенератор 4) и получающим вращение от набегающего потока воды при движении судна, приводимого в движение силой ветра, действующего на безмачтовый куполообразный парус – парасейл (сферический парус 5), соединенный с судном буксирным тросом (тросы 3) (формула, фиг. 1, стр. 3-7 описания патентного документа [1]).

Отличием заявленного решения от известного из патентного документа [1] является то, что:

- электрогенератор имеет привод от винтов;
- используют более одного паруса;
- движение судна осуществляется в зоне ветров, дующих над мировым океаном преимущественно с запада на восток между 35 и 65 градусами южной широты, при этом судно двигается с запада на восток вокруг Земли.

Из патентного документа [2] известен способ производства энергии на судне, при котором используют более одного паруса (формула, стр. 7-8 описания патентного документа [2]), при этом судно перемещается в любое желаемое место для максимальной выработки энергии.

Из интернет-ссылки [3] известно движение судна в зоне ветров, дующих над мировым океаном преимущественно с запада на восток между 35 и 65 градусами южной широты, при этом судно двигается с запада на восток вокруг Земли, что позволяет суднам пересекать океаны.

При этом из приведенных в решении Роспатента источников информации неизвестен признак заявленного решения “электрогенератор имеет привод от винтов”.

То есть, из приведенных в решении Роспатента источников информации [1]-[3] не известны сведения о всех признаках формулы заявленного изобретения.

Следовательно, сделанный в решении Роспатента вывод не является правомерным.

Вместе с тем, на заседании коллегии от 09.09.2024 был выявлен источник информации – патентный документ US 4335093 А, опубл. 15.06.1982 (далее – [4]), из которого известен способ производства энергии на судне, при котором электроэнергия вырабатывается электрогенератором, имеющим привод от винта (реферат патентного документа [4]) (данный источник информации был приведен в запросе, направленном в адрес заявителя 25.01.2024 до вынесения решения Роспатента об отказе в выдаче патента).

Что касается технического результата от осуществления заявленного решения, то здесь необходимо отметить следующее.

Как следует из описания заявки, техническим результатом заявленного решения является производство электроэнергии в зоне ветров с высокой среднегодовой скоростью. Указанный результат достигается за счет того, что судно движется с запада на восток в зоне между 35 и 65 градусами южной широты, что позволяет организовать безостановочное круговое движение судов по мировому океану вокруг Земли.

Как указано выше, достижение данного технического результата известно из источника информации [3].

При этом в описании заявленного изобретения отсутствуют сведения о влиянии на данный технический результат признаков формулы “электрогенератор имеет привод от винтов”, “используют более одного паруса”. Следовательно, подтверждения известности влияния этих отличительных признаков на технический результат не требуется (пункт 87 Правил).

Следовательно, в уровне техники выявлены источники информации [1]-[4], из которых известны сведения о всех признаках формулы заявленного изобретения, а также подтверждена известность влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками указанного изобретения, на технический результат.

Признаки зависимого пункта 2 известны из патентного документа [2] (пункт 10 формулы патентного документа [2]).

Заявитель был ознакомлен с вышеуказанным источником информации [4]. Ему было предоставлено время для представления своих доводов. До заседания коллегии 23.09.2024 (а также на самом заседании) каких-либо доводов заявителем представлено не было.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2024, изменить решение Роспатента от 22.07.2024, отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.