

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

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. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Королюк Ю.Ф., Бурянина Н.С., Лесных Е.В. (далее – заявитель), поступившее 31.08.2018, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 13.06.2018 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2016137591/07, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016137591/07 на изобретение «Система электропередачи «два провода - земля»» была подана 20.09.2016. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 01.02.2018, в следующей редакции:

«Система электропередачи «два провода - земля», содержащая трансформаторы с изолированной нейтралью и двухфазную линию электропередачи, соединяющую трансформаторы, одна обмотка которых заземлена, отличающаяся тем, что заземлители указанных обмоток выполнены из некорродирующего материала.»

При вынесении решения Роспатентом от 13.06.2018 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное предложение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники сведений, содержащихся в журнале «Электричество», Москва, № 20, декабрь 1933, стр. 13-20 (далее – [1]) и патентном документе RU 48112, опубликованном 10.09.2005 (далее – [2]) в совокупности.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором лицо, подавшее возражение, выразило несогласие с данным решением.

По мнению заявителя, в источниках информации [1], [2] отсутствуют сведения о признаке указанной выше формулы, характеризующем выполнение заземлителей обмоток из некорродирующего материала.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.09.2016), правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Требования ИЗ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 13.07.2016 № 0001201607130001.

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. 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.

Согласно пункту 75 Правил ИЗ 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.

Согласно пункту 76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения;
- 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.

Согласно пункту 77 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала.

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 заявителем по предложению коллегии внесены изменения в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного решения изложено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения, охарактеризованного в вышеприведенной формулы, условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из журнала [1] известна система электропередачи «два провода - земля» (см. стр. 13). При этом, данная система содержит трансформаторы с изолированной нейтралью, двухфазную линию электропередачи, соединяющую трансформаторы, одна обмотка которых заземлена (см. стр. 13 колонка 1, 2, схема, стр. 20 колонка 1, 2).

Заявленное решение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, отличается от системы, известной из журнала [1], выполнением заземлителей из некорродирующего материала.

В свою очередь, из патента [2] известен биметаллический заземляющий электрод, который состоит из стального стержня, покрытого медной оболочкой (см. формула, стр. 1 абзац 2 снизу описания, фиг. 1).

Ввиду того, что сталь является корродирующим металлом (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 162, 506), то можно сделать вывод о том, что не вся конструкция заземлителя, известная из патента [2], выполнена из некорродирующего материала.

Следовательно, как справедливо отмечено заявителем, в патенте [2] отсутствуют сведения о признаке вышеприведенной формулы, характеризующем выполнение заземлителя из некорродирующего материала.

На данном основании можно сделать вывод о неправомерности сделанного в решении Роспатента вывода в отношении решения, охарактеризованного в вышеприведенной формуле.

На основании сделанного выше вывода материалы заявки были направлены на дополнительный информационный поиск (см. пункт 5.1 Правил ППС).

По результатам проведенного поиска 13.02.2019 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым изобретение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники сведений, содержащихся в журнале [1] и патентном документе KZ 20596, опубликованном 15.12.2008 (далее – [3]) в совокупности.

Один экземпляр отчета о поиске и заключение к нему были отправлены в адрес заявителя, от которого на дату заседания коллегии отзыв на указанные материалы не поступал.

Анализ доводов и источников информации, содержащихся в упомянутом заключении, показал следующее.

Как было указано выше, из журнала [1] известна система электропередачи «два провода - земля». При этом, данная система содержит трансформаторы с изолированной нейтралью, двухфазную линию электропередачи, соединяющую трансформаторы, одна обмотка которых заземлена.

Заявленное решение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, отличается от системы, известной из журнала [1], выполнением заземлителей из некорродирующего материала.

При этом, следует отметить, что согласно описанию заявки указанный отличительный признак находится в причинно-следственной связи с техническим результатом, заключающимся в снижении потерь электроэнергии за счет снижения сопротивления в заземлителе, достигающего водоносных слоев почвы (см. стр. 2 абзац 3 описания).

Однако, необходимо обратить внимание, что данный технический результат обусловлен только свойством материала заземлителя, а именно коррозионной стойкостью для исключения появления ржавчины на заземлителе при контакте с водой (см. пункт 77 Правил ИЗ).

При этом, из патента [3] известен заземлитель, вся конструкция которого выполнена из нержавеющей стали (некорродирующего материала) (см. стр. 1 строки 55-57, стр. 2 строки 35-40 описания, фиг. 1).

Таким образом, заявленное решение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, явным образом следует из уровня техники, а именно из сведений, содержащихся в источниках информации [1], [3] в совокупности, и, следовательно, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 75 Правил ИЗ).

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2018, изменить решение Роспатента от 13.06.2018 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.