

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Яримова М.О. (далее – заявитель), поступившее 13.05.2019 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 01.03.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2017119594/06, при этом установлено следующее.

Заявка № 2017119594/06 на выдачу патента на изобретение «Способ транспортировки газа» была подана заявителем 05.06.2017. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Способ транспортировки газа, включающий перемещение по трубопроводу или транспортировку ее газоперекачивающим агрегатом с приводом от электрического двигателя, где преобразуют электрическую энергии в механическую путем взаимодействия проводников или обмоток под электрическим током с магнитными полями, после подачи электрического напряжения с вращающимися ротором двигателя, соединительного вала, с редуктором или без него, и нагнетателя с заданными массами и моментами их инерции, механически соединенными между собой, отличающийся тем, что с

подачей напряжения на обмотки в период пуска аккумулируют механическую энергию, которую в свою очередь получают, когда преобразуют часть электрической энергии при разгоне всех вращающихся масс ротором, при этом далее сохраняют и применяют эту накопленную механическую энергию в установившемся режиме в виде кинетической энергии, в результате чего получают сумму из двух составляющих общей механической работы или энергии: первой $A_э$ - величиной работы электрического тока по вращению ротора с нагнетателем в установившемся режиме, второй $A_д$ - величиной работы, аккумулированной механической энергии, преобразованной из электрической энергии при разгоне вращения единой системы масс ротором, которую применяют совместно с первой, а общую работу совершают составляющими одновременно, которую определяют по выражению:

$$A_{\text{общ.}} = A_э + A_д; \quad [1]$$

где $A_{\text{общ.}}$ - общая величина работы электродвигателя с нагнетателем по преобразованию электрической энергии в механическую энергию при транспортировке газа».

При вынесении решения Роспатента от 01.03.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное решение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности сведений, содержащихся в источнике информации – Бобрицкий Н.В. «Основы нефтяной и газовой промышленности», Москва, «Недра», 1988, с.102-105 (далее – [1]). При этом в решении Роспатента отмечено, что признаки заявленного решения, охарактеризованного вышеприведенной формулой, отличающие его от ближайшего аналога, известного из источника информации [1], характеризуют научную теорию, и, таким образом, не анализировались при оценке данного решения условию патентоспособности «новизна».

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель

выразил несогласие с указанным решением. В возражении отмечено, что в указанном выше решении Роспатента необоснованно не анализировались указанные выше отличительные признаки ввиду того, что заявленное изобретение основано на законе сохранения энергии и третьем законе Ньютона.

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

С учётом даты подачи заявки (05.06.2017) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения 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.

Согласно пункту 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 для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности, научные теории.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности:

- описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, не раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 53 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований ИЗ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

Согласно пункту 36 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Раскрытие сущности изобретения" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, при этом, в частности:

- способами являются процессы осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств;

- 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.

Согласно пункту 43 Требований ИЗ для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки:

- наличие действия или совокупности действий;
- порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и тому подобное);
- условия осуществления действий; режим.

Согласно пункту 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Согласно пункту 49 Требований ИЗ для подтверждения возможности осуществления изобретения, относящегося к способу, приводятся, в частности, следующие сведения:

- для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные

режимы (температура, давление и тому подобное), используемые при этом материальные средства (например, устройства, вещества, штаммы), если это необходимо;

- если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение.

При использовании неизвестных средств приводятся сведения, позволяющие их осуществить, и в случае необходимости прилагается графическое изображение.

Согласно пункту 49 Правил ИЗ заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, только в случае, когда заявка касается указанных объектов как таковых.

По результатам проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, как таковым в том случае, когда родовое понятие, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения, или все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, являются признаками этих объектов, или все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение результата, который не является техническим.

Согласно пункту 59 Правил ИЗ если в результате проверки соответствия условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, установлено, что наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, формула изобретения содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, информационный поиск и проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения проводится в отношении изобретения, охарактеризованного

признаками изобретения, приведенными в формуле изобретения, без учета признаков, характеризующих иное решение, не являющееся изобретением.

Согласно пункту 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

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

Из источника информации [1] известен способ транспортировки газа, включающий перемещение по трубопроводу или транспортировку ее газоперекачивающим агрегатом с приводом от электрического двигателя, где преобразуют электрическую энергию в механическую путем взаимодействия проводников или обмоток под электрическим током с магнитными полями, после подачи электрического напряжения с вращающимся ротором двигателя, соединительного вала, с редуктором или без него, и нагнетателя с заданными массами и моментами их инерции, механически соединенными между собой.

Заявленный способ, охарактеризованный в вышеприведенной формуле, отличается от способа, известного из источника информации [1] тем, что:

- с подачей напряжения на обмотки в период пуска аккумулируют механическую энергию, которую в свою очередь получают, когда преобразуют часть электрической энергии при разгоне всех вращающихся масс ротором,

- при этом далее сохраняют и применяют эту накопленную механическую энергию в установившемся режиме в виде кинетической энергии, в результате чего получают сумму из двух составляющих общей механической работы или энергии:

первой $A_{э}$ - величиной работы электрического тока по вращению ротора с нагнетателем в установившемся режиме,

второй $A_{д}$ - величиной работы, аккумулированной механической энергии, преобразованной из электрической энергии при разгоне вращения единой системы масс ротором, которую применяют совместно с первой, а общую работу совершают составляющими одновременно, которую определяют по выражению:

$$A_{общ.} = A_{э.} + A_{д.}; \quad [1]$$

где $A_{общ.}$ - общая величина работы электродвигателя с нагнетателем по преобразованию электрической энергии в механическую энергию при транспортировке газа.

Однако, нельзя согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, о том, что данные отличительные признаки характеризуют научную теорию. Данный вывод основан на следующем. Указанные выше отличительные признаки с учетом родового понятия («способ транспортировки газа») характеризуют порядок действий над материальным объектом (газ, перемещаемый по трубопроводу газоперекачивающим агрегатом с приводом от электрического двигателя) с помощью материальных средств (энергия) (см. пункт 36 Требований ИЗ).

Согласно описанию заявки на дату её подачи, указанные выше отличительные признаки направлены на достижение технического результата, заключающегося в повышении КПД и эффективности существующих способов транспортировки газа, а также существенной экономии энергетических ресурсов, который в свою очередь является техническим (см. пункт 36 Требований ИЗ).

Констатируя вышесказанное можно сделать вывод о том, что указанные выше отличительные признаки не описывают какую-либо научную теорию, а характеризуют методику выполнения операций способа. В свою очередь, следует отметить, что в источнике информации [1] отсутствуют сведения об указанных выше отличительных признаках. Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о неправомерности

вынесенного Роспатентом решения в отношении изобретения, охарактеризованного в вышеприведенной формуле.

Однако, следует отметить, что согласно описанию заявки, представленному на дату её подачи, заявленный способ транспортировки газа, охарактеризованный в вышеприведенной формуле, основан на том, что при подаче напряжения на обмотки электродвигателя в период пуска аккумулируют механическую энергию, которую в свою очередь получают, когда преобразуют часть электрической энергии при разгоне всех вращающихся масс ротором, при этом далее сохраняют и применяют эту накопленную механическую энергию в установившемся режиме в виде кинетической энергии, т.е. основан на переходе аккумулированной механической энергии в кинетическую энергию. По мнению заявителя, подобный способ работы газоперекачивающего агрегата позволяет увеличить КПД.

В свою очередь, в описании заявки на дату её подачи отсутствуют сведения, раскрывающие каким образом затраты электрической энергии при преобразовании ее в аккумулируемую механическую энергию позволяют увеличить общее количество механической работы данного электрического двигателя по сравнению с ближайшим аналогом, известным из источника информации [1]. Также в описании заявки на дату ее подачи не отражена концепция расчета КПД электрического двигателя (см. стр. 7 абзац 1 – стр. 9 абз. 1 описания), позволяющая как подтвердить возможность достижения указанного в данном описании технического результата, заключающегося в повышении КПД электрического двигателя и эффективности существующих способов транспортировки газа, а также существенной экономии энергетических ресурсов, так и определить причинно-следственную связь между признаками способа, охарактеризованного в вышеприведенной формуле, и данным техническим результатом (см. пункт 36, 45 Требований ИЗ). Также необходимо обратить внимание, что в материалах заявки на дату ее подачи отсутствуют чертежи и иные материалы, раскрывающие процессы, возникающие при переходе аккумулированной механической энергии в

кинетическую энергию, В свою очередь необходимо отметить, что в уровне техники отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между признаками способа, охарактеризованного в вышеприведенной формуле, и техническим результатом, заключающимся в увеличении КПД электрического двигателя и эффективности существующих способов транспортировки газа, а также существенной экономии энергетических ресурсов (см. пункт 49 Требований ИЗ). Напротив общеизвестно, что любое дополнительное преобразование энергии (в данном случае связанное с преобразованием электрической энергии в аккумулируемую механическую энергию) связано с возникновением ее потерь, т.е. со снижением эффективности и КПД. Следовательно в материалах заявки отсутствуют сведения, подтверждающие возможность достижения технического результата, указанного в описании заявленного изобретения.

Таким образом, можно констатировать, что в документах заявки на дату ее подачи отсутствуют сведения, раскрывающие сущность способа, охарактеризованного в вышеприведенной формуле, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники (см. пункт 1 статьи 1387 Кодекса).

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.05.2019, изменить решение Роспатента от 01.03.2019 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.