

**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 поступившее 14.03.2018 от Скиперского А.А. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 27.10.2017 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2016100938/07, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016100938/07 на изобретение «Способ хранения энергии «Консерватор»» была подана 14.01.2016. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 29.08.2017 в следующей редакции:

«Способ хранения энергии отличается от существующих способов хранения энергии, где носителями являются ионы и используется явление физики как поляризация тем, что предлагаемый способ хранения энергии использует то обстоятельство, известное из элементарной физики, что электрические заряды распределяются только на внешней поверхности

проводника и которое позволяет хранить и накапливать не только электроны, но и любую другую энергию, поступающую через антенну или другое устройство на внутреннюю поверхность полого, замкнутого проводника и переходящую на его внешнюю поверхность без остатка, с которой эту энергию, через преобразователь, можно брать для промышленных и хозяйственных нужд.»

При вынесении решения Роспатентом от 27.10.2017 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента от 27.10.2017 сделан вывод о том, что заявленное предложение не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

В данном решении Роспатента указано:

- в материалах заявки на дату ее подачи отсутствуют сведения о средствах, позволяющих преобразовывать принятые антенной радиоволны в электрические заряды;

- в материалах заявки на дату ее подачи отсутствуют сведения о средствах, позволяющих обеспечить возможность поступления к полному замкнутому проводнику любого вида энергии и дальнейшего его преобразования в электрические заряды.

Также в решении Роспатента от 27.10.2017 был сделан вывод о том, что заявленное предложение в том виде, как оно охарактеризовано в материалах заявки на дату ее подачи не может быть осуществлено с указанным в данной заявке назначением.

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 заявитель просит учесть доводы и пояснения, приведенные в ходатайствах, поступивших 29.08.2017 и 10.01.2018.

С возражением представлены следующие источники информации:

- заявка на патент RU 2018108940, не опубликована (далее – [1]);
- интернет-статья «Электричество надо хранить, как сыр», дата размещения 28.10.2010 (далее – [2]).

Также следует отметить, что с ходатайством, поступившим 10.01.2018, была представлена уточненная формула заявленного решения.

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

С учётом даты подачи заявки (14.01.2016) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс и 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г № 327, зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1350 изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно пункту 10.7.4.5 Регламента ИЗ в описании показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно, путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

Согласно пункту 24.5.1.(2) Регламента ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 10.7.4.5 Регламента ИЗ), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

При вынесении решения Роспатентом от 27.10.2017 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения по независимому пункту приведенной выше формулы условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение заявленного изобретения охарактеризовано в описании заявки на дату ее подачи и отражено в ее формуле следующим образом – «Способ хранения энергии».

Можно согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, о том, что заявленное предложение в том виде, как оно охарактеризовано в материалах заявки на дату ее подачи не может быть осуществлено. Данный вывод обусловлен следующим.

Согласно описанию заявки на дату ее подачи и вышеприведенной формуле при выполнении операций заявленного способа хранения энергии принимают участие три устройства, а именно:

- полый замкнутый проводник;
- антенна или другое устройство, позволяющие собирать и передавать на внутреннюю поверхность полого замкнутого проводника определённый вид энергии, которая аккумулируется без остатка на его внешней поверхности;
- преобразователь, позволяющий трансформировать собранную энергию из внешней поверхности полого замкнутого проводника в традиционные виды энергии, применяемые в промышленности и для хозяйственных нужд.

Также согласно описанию заявки на дату ее подачи отмечено, что заявленный способ позволяет хранить излучение, обладающее энергией, а природа излучения может быть разной, в т.ч. неизвестных происхождений и свойств.

Специалисту в данной области техники широко известно, что антенной возможен прием излучения (см., например, «Новый политехнический словарь». А.Ю. Ишлинский. Москва. Издательство «Большая Российская энциклопедия». 2000. стр. 26), т.е. заряженных частиц или волн, с последующей передачей данных частиц или волн на полый замкнутый проводник. Однако, в описании заявки на дату её подачи не

раскрыт механизм, на основании которого осуществляется возможность данным проводником аккумулировать энергию указанных частиц или волн на его внутренней поверхности с дальнейшим переходом без остатка аккумулированной энергии с его внутренней поверхности на его внешней поверхность.

Таким образом, в описании заявки на дату ее подачи отсутствуют средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте вышеприведенной формулы.

Также следует обратить внимание, что заявителем не были представлены источники, ставшие общедоступными до даты приоритета заявленного изобретения, в которых содержатся средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте вышеприведенной формулы.

Таким образом, можно сделать вывод, что заявленное предложение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы не может быть осуществлено, и, соответственно, заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении ходатайств, поступивших от заявителя 29.08.2017 и 10.01.2018 следует отметить, что в данных ходатайствах отсутствуют сведения, в которых содержатся средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте вышеприведенной формулы.

В свою очередь, представленная с ходатайством, поступившим 10.01.2018, уточненная формула заявленного решения также содержит признаки, характеризующие аккумулирование проводником энергии на его внутренней поверхности с дальнейшим переходом без остатка

аккумулятивной энергии с его внутренней поверхности на его внешнюю поверхность.

Следовательно, внесенные заявителем уточнения в формулу заявленного изобретения не изменяют сделанный выше вывод о несоответствии данного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Исходя из изложенного можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Следует отметить:

- заявка на патент [1] приведена для сведений и, в свою очередь, не анализировалась ввиду того, что она не опубликована и, тем самым, не является общедоступной;

- в источнике информации [2] не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте вышеприведенной формулы.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.03.2018, решение Роспатента от 27.10.2017 оставить в силе.**