

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 Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (далее – заявитель), поступившее 26.10.2023, на решение от 16.06.2023 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2022121984/07, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Устройство для молниеотвода от здания”, совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“Устройство для молниеотвода от здания, включающее штырь и генератор высоковольтных импульсов, отличающееся тем, что в него введены блок питания, трос - высоковольтный кабель, заземленный штырь, высоковольтный кабель и закрепленный на конце штыря полярный конденсатор с отрицательным электрическим полем, выполненный в виде двух плоских металлических пластин, разделенных расстоянием, штырь со встроенным на конце конденсатором, закреплен вертикально на наружной стене здания выше конька его крыши, блок

питания и генератор высоковольтных импульсов смонтированы на наружной стене здания, заземленный штырь, смонтированный вертикально на боковой стенке здания, свободным концом закреплен на краю узкой стороны одной из пластин конденсатора вертикальным выступом выше конка крыши здания, причем вход по питанию генератора высоковольтных импульсов через высоковольтный кабель подключен к блоку питания, полярный конденсатор через трос - высоковольтный кабель соединен с выходом генератора высоковольтных импульсов.”

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

По результатам рассмотрения Роспатент 16.06.2023 принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия предложенного изобретения условию патентоспособности “промышленная применимость”.

В решении Роспатента, в частности, отмечено, что: “Вывод заявителя, что вокруг заряженного конденсатора образуется отрицательное электрическое поле противоречит законам электротехники, в соответствии с которыми электрическое поле заряженных пластин, образующих плоский конденсатор получается наложением полей положительной и отрицательной пластин, которые направлены одинаково между пластинами и встречно вне пластин, поэтому вне пластин (вокруг конденсатора) напряженность поля будет равна нулю. Электрическое поле будет только между пластинами.”

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса в редакции, действовавшей на дату подачи возражения (далее - Кодекс), поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой решения Роспатента, указывая, в частности, что приведенное в решении Роспатента разъяснение в отношении электрического поля конденсатора “относится исключительно к однородному электрическому полю между пластинами конденсатора и не имеет отношения к неоднородному электрическому полю вблизи обкладок плоского конденсатора.”

В подтверждение доводов о соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности “промышленная применимость” в возражении

приведены следующие материалы:

- Стасенко А.Л. “У края конденсатора или соленоида”, журнал “Потенциал” (далее – [1]);
- интернет-распечатка с сайта <https://physics.stackexchange.com> (далее – [2]).

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

С учетом даты подачи заявки (12.08.2022) 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, утвержденные Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Правила), 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 (далее – Требования).

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

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в частности:

проверку 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;

проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1387 Кодекса если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 53 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, 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 к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

В соответствии с пунктом 63 Правил если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, или о нарушении требования 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, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Если доводы заявителя изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, или о нарушении требования 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, проводится проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения.

В соответствии с пунктом 66 Правил при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения, в частности, не противоречит ли заявленное изобретение законам природы и знаниям современной науки о них.

В соответствии с пунктом 36 Требований 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:

- 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;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках;

- 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, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Раздел описания изобретения “Раскрытие сущности изобретения” оформляется, в частности, с учетом следующих правил:

- 1) должны быть раскрыты все существенные признаки изобретения.

- 4) если обеспечиваемый изобретением технический результат охарактеризован в виде технического эффекта, следует дополнить его характеристику указанием причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков и обеспечиваемым изобретением техническим эффектом, то есть указать явление, свойство, следствием которого является технический эффект, если они известны заявителю.

В соответствии с пунктом 45 Требований 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.

Раздел описания изобретения “Осуществление изобретения” оформляется с учетом следующих правил:

1) для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в том числе представленного на уровне функционального обобщения, свойства, описывается, как можно осуществить изобретение с реализацией изобретением указанного назначения на примерах при использовании частных форм реализации признака, в том числе описывается средство для реализации такого признака или методы его получения либо указывается на известность такого средства или методов его получения до даты подачи заявки.

Если метод получения средства для реализации признака изобретения основан на неизвестных из уровня техники процессах, приводятся сведения, раскрывающие возможность осуществления этих процессов;

2) если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, должна быть обоснована правомерность использованной заявителем степени обобщения при раскрытии существенного признака изобретения путем представления сведений о частных формах реализации этого существенного признака, а также должно быть представлено достаточное количество примеров осуществления изобретения, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака изобретения.

В разделе описания изобретения “Осуществление изобретения” также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

В соответствии с пунктом 53 Требований при составлении формулы применяются следующие правила:

3) формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата.

В соответствии с пунктом 45 Правил ППС выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания для признания недействительным предоставления правовой охраны объекту интеллектуальной собственности либо основания, препятствующие предоставлению ему правовой охраны, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора.

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, показал следующее.

В качестве родового понятия в формуле указано – устройство для молниеотвода от здания.

Как следует из материалов заявки, предложенное устройство включает штырь 2 с закрепленным на конце полярным конденсатором 1 с отрицательным электрическим полем, генератор высоковольтных импульсов 4, блок питания 7, трос - высоковольтный кабель 3, заземленный штырь 6, высоковольтный кабель 5. Конденсатор 1 выполнен в виде двух плоских металлических пластин,

разделенных расстоянием. Штырь 2 с конденсатором 1 закреплен вертикально на наружной стене здания выше конька его крыши. Блок питания 7 и генератор высоковольтных импульсов 4 смонтированы на наружной стене здания. Заземленный штырь 6, смонтированный вертикально на боковой стенке здания, свободным концом закреплен на краю узкой стороны одной из пластин конденсатора вертикальным выступом выше конка крыши здания. Вход по питанию генератора высоковольтных импульсов 4 через высоковольтный кабель 5 подключен к блоку питания 7. Полярный конденсатор 1 через трос - высоковольтный кабель 3 соединен с выходом генератора высоковольтных импульсов.

Согласно описанию, техническим результатом, достигаемым при использовании заявленного изобретения, является “повышение эффективности работы устройства для молниеотвода от здания.”

Из уровня техники известно:

Молниеотвод – устройство, устанавливаемое на зданиях и сооружениях и служащее для защиты от удара молнии.

Молниеотвод включает в себя:

молниеприёмник — служит для приёма разряда молнии и располагается в зоне возможного контакта с каналом молнии. В зависимости от защищаемого объекта может представлять собой металлический штырь, сеть из проводящего материала или металлический трос, натянутый над защищаемым объектом;

заземляющий проводник или токоотвод — проводник, служащий для отвода заряда от молниеприёмника к заземлителю. Обычно представляет собой провод достаточно большого сечения;

заземлитель — проводник или несколько соединённых между собой проводников, находящихся в соприкосновении с грунтом. Обычно представляет собой металлическую плиту, заглублённую в грунт. Это сделано для лучшего рассеивания электричества.

Элементы молниеотвода соединяются между собой и закрепляются на несущей конструкции. Поскольку вероятность поражения наземного объекта молнией растёт по мере увеличения его высоты, молниеприёмник располагается

на возможно большей высоте либо прямо на защищаемом объекте, либо как отдельное сооружение рядом с объектом (см., в частности, <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4>).

Таким образом, как следует из уровня техники, размещенный на крыше здания штырь (вне зависимости от того, закреплен на этом штыре конденсатор или нет) будет выполнять функцию молниеотвода от указанного здания.

В связи с чем нельзя согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента, о том, что “изобретение, характеризуемое формулой заявителя, не обеспечивает молниеотвод от здания, то есть не реализует указанное заявителем назначение”.

В связи с изложенным, сделанный в решении Роспатента вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности “промышленная применимость” неправомерен.

Кроме того, указанный вывод был сделан без анализа материалов заявки на предмет соответствия их требованиям пункта 2 статьи 1375 Кодекса, т.е. данный вывод также не является правомерным ввиду его преждевременности.

В соответствии с пунктом 45 Правил ППС на заседании коллегии от 22.12.2023 было установлено, что материалы заявки на дату ее подачи не соответствуют требованию раскрытия сущности заявленного изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, что нарушает требования подпункта 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса.

Так, в формуле заявленного изобретения содержится признак “полярный конденсатор с отрицательным электрическим полем”.

Согласно описанию заявки: “Электрический сигнал блока питания 7 через высоковольтный кабель 5 подают на электрический генератор высоковольтных импульсов 4. Выходной импульсный сигнал последнего с помощью троса – высоковольтного кабеля 3 направляют на полярный плоский конденсатор 1 так, чтобы плюсовой (положительный) потенциал выходного сигнала генератора оказался на верхней пластине (обкладке) конденсатора, а отрицательный (минусовой) – на нижней пластине (обкладке) конденсатора. Другими словами,

верхняя пластина конденсатора будет иметь положительные заряды, а нижняя – отрицательные заряды. В таких случаях, как известно, вокруг конденсатора образуется отрицательное электрическое поле (см. Интернет-ресурс: [translate.yandex.ru>translate...](https://translate.yandex.ru/translate), Почему отрицательное электрическое поле всегда...), которое будет отталкивать отрицательные грозовые заряды при их приближении к зоне действия полярного конденсатора.”

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, однородное электрическое поле двух плоских параллельных разноименно заряженных пластин получается наложением полей положительной и отрицательной пластин. Между пластинами электрические линии обеих пластин направлены одинаково. Вне пластин линии направлены встречно и при одинаковой плотности зарядов напряженность поля равна нулю. Электрическое поле наблюдается только между пластинами (см., в частности, Мансуров Н.Н., Попов В.С. “Теоретическая электротехника”, издание девятое, исправленное, Издательство “Энергия”, Москва – Ленинград, 1966, стр. 32-33).

При этом можно согласиться с мнением заявителя о том, что в связи с конечностью размеров обкладок конденсатора вблизи краев обкладок возникает краевой эффект, при котором незначительная часть поля проникает в наружное пространство конденсатора, образуя поле рассеяния.

Вместе с тем, из уровня техники неизвестны сведения, касающиеся того, что указанное поле рассеяния вблизи краев конденсатора может быть отрицательным. Приведенный в описании заявки источник информации в отношении данного признака (Интернет-ресурс: [translate.yandex.ru>translate...](https://translate.yandex.ru/translate)) не представляется возможным идентифицировать.

Заявителем не приведены известные рецензированные источники информации, ставшие общедоступными до даты приоритета заявленного изобретения, в которых были бы представлены сведения о том, что поле рассеяния вблизи краев обкладок конденсатора может быть отрицательным.

В представленных заявителем вместе с возражением источниках информации [1], [2] указанные сведения отсутствуют. Доводы, приведенные в дополнительных материалах, представленных 19.01.2024, также не раскрывают

возможность существования такого поля.

В описании заявки не представлены конкретные примеры осуществления, подтверждающие возможность создания отрицательного поля рассеяния вблизи краев обкладок конденсатора.

Следовательно, в материалах заявки отсутствуют сведения, каким образом возможно осуществить признак формулы “полярный конденсатор с отрицательным электрическим полем”.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в материалах заявки не раскрыта совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем в описании технического результата (пункт 36 Требований).

Кроме того, в материалах заявки отсутствуют сведения, подтверждающие возможность достижения заявленного технического результата – “повышение эффективности работы устройства для молниеотвода от здания”.

Необходимо при этом подчеркнуть, что в настоящее время эффективность активных молниеотводов не подтверждена (см., в частности, https://ru.wikipedia.org/wiki/Активная_молниезащита; https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/41486/Aktivnaya_molniezashchita_princip_d_ejstviya_analiz_ehffektivnosti_po_sravneniyu_s_passivnoj_molniezashchitoj.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Из вышеизложенного следует, что описание настоящего изобретения не раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, что нарушает требования подпункта 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса.

Таким образом, документы заявки не соответствуют требованиям, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1387 Кодекса, что препятствует выдаче по данной заявке патента на изобретение.

Вместе с тем, указанный вывод о несоответствии материалов заявки требованиям пункта 2 статьи 1375 Кодекса отсутствует в решении Роспатента.

Доводы о несоответствии материалов заявки требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники были доведены до сведения заявителя на заседании коллегии, состоявшемся 22.12.2023. Заявителю было предоставлено время для представления своих доводов.

Заявителем на заседаниях коллегии от 22.12.2023, 29.01.2024 и в корреспонденции, поступившей 19.01.2024 не было приведено доводов, а также не представлено каких-либо источников информации или экспериментальных данных, позволяющих изменить сделанный выше вывод о несоответствии материалов заявки требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (пункт 2 статьи 1375 Кодекса).

При этом следует констатировать, что данное обстоятельство является самостоятельным основанием для принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение (см. пункт 1 статьи 1387 Кодекса).

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2023, изменить решение Роспатента от 16.06.2023, отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.