

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 Багича Г.Л. (далее – заявитель), поступившее 25.11.2014, на решение от 28.10.2014 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012143783/07, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений “Способ обнаружения подводных и надводных объектов и устройство для его функционирования”, совокупность признаков которых изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 20.05.2014, в следующей редакции:

“1. Способ обнаружения подводных и надводных объектов, отличающийся тем, что обнаружение происходит за счет изменяющегося сопротивления конденсатора, обкладками которого являются корпус объекта и токопроводящая, герметически изолированная пластина, имеющая возможность угловых по горизонтали и вертикали перемещений.

2. Устройство, отличающееся тем, что токопроводящая, герметически изолированная пластина имеет активную часть, изолированную диэлектриком с диэлектрической проницаемостью не меньше диэлектрической проницаемости воды, например, сополимером, а обратная сторона герметично изолирована диэлектриком с наименьшим значением диэлектрической проницаемости, например, воздухом.

3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что конденсатор электрически связан с переменной индуктивностью, которые образуют последовательный или параллельный колебательный контур.”

Данная формула, характеризующая группу изобретений, была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент 28.10.2014 принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности “промышленная применимость”.

В решении Роспатента отмечено, что: “Экспертизе неизвестно о полупроводниковых свойствах воды, а одновременно быть проводником и диэлектриком вода не может...”

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 мотивировкой решения Роспатента, указывая, что: “Известно, что техническая вода, а тем более морская, одновременно является проводником и диэлектриком (вода нагревается при пропускании через нее тока, в тоже время диэлектрическая проницаемость воды равна 31... т.е. через водяной конденсатор проходит ток смещения, возбуждая электрическое поле, а через индуктивность проходит ток проводимости, возбуждая магнитное поле. Присутствующие в морской воде токопроводящие примеси, находящиеся между конденсаторными пластинами, создают пористую структуру дистиллированной воды, из которой образуются миниконденсаторы, суммарная емкость которых определяется геометрией, образованной конденсаторными пластинами.”

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее:

С учетом даты подачи заявки (15.10.2013) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс, 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 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент).

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 4 пункта 10.7.4.5 Регламента, 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 т.п.), используемые при этом материальные средства (устройства, вещества, штампы и т.п.), 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 приводится их характеристика, позволяющая их осуществить, и, в случае необходимости, прилагается графическое изображение.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5.1 Регламента, 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. Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

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, 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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.1 Регламента, если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 24.5.1 Регламента, в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.4 Регламента, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в

отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Существо заявленной группы изобретений 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 заявленной группы изобретений условию патентоспособности “промышленная применимость”, показал следующее.

В качестве назначения заявленного изобретения по независимому пункту 1 формулы в материалах заявки указано – “способ обнаружения подводных и надводных объектов”.

В качестве назначения заявленного изобретения по независимому пункту 2 формулы в материалах заявки указано – “устройство”.

Как следует из материалов заявки, для определения расстояния до подводных и надводных объектов (в морской воде) заявитель предполагает использовать колебательный контур, состоящий из индуктивности 3 и конденсатора, имеющего две обкладки – пластины 1, 2 (при этом одна из обкладок (2) является объектом, расстояние до которого определяется).

При этом, по мнению заявителя, морская вода является проводником (замыкает электрическую цепь колебательного контура) и диэлектриком (расположенным между обкладками конденсатора).

Однако, как известно специалисту в данной области техники, диэлектриком является только вода без примесей (см. Б.М. Яворский, А.А. Детлаф, “Справочник по физике”, Москва, “Наука”, 1990, стр. 190). Морская вода, за счет содержащихся в ней солей, является проводником электрического тока (см. Н.И. Кошкин, М.Г. Ширкевич, “Справочник по элементарной физике”, Москва, “Наука”, 1982, стр. 107).

Следовательно, в условиях заявленного изобретения, между пластинами 1 и 2 будет протекать ток электролиза, а сами пластины будут

являться электродами.

При этом, как правомерно отмечено в решении Роспатента, “конденсатор образуется между всем объемом воды и пластиной 5 и изменение сопротивления конденсатора при изменении положения объекта 1 не происходит, т.е. определить его положение не представляется возможным”.

Следовательно, при осуществлении заявленной группы изобретений невозможно реализовать назначение – обнаружить подводные и надводные объекты.

Таким образом, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать заявленную группу изобретений в том виде, как она представлена в предложенной формуле, соответствующей условию патентоспособности “промышленная применимость”.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2014, решение Роспатента от 28.10.2014 оставить в силе.