

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, Україна

Тел.: (044) 494-06-65; Факс: (044) 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

10 листопада 2011 року

1. Колегія Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 19.08.2011 № 79 у складі головуючого Шевелевої Т.М. та членів колегії Павловської І.В., Ландик В.А., розглянула заперечення Борисенка І.І. проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент) від 21.07.2011 про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб отримання енергії від кінетичної енергії робочого середовища та пристрій для його здійснення" за заявкою № а 2009 00352.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 12.10.2011, 10.11.2011.

Апелянт – Борисенко І.І. – відсутній. Повідомлення про дату засідання відправлено листами від 20.09.2011 вих. № 16-15/6790-с, від 28.10.2011 вих. № 3175/10.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" – Головач П.О.

При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:
заперечення (вих. № 11334 від 15.08.2011);
документ від 03.08.2011 про сплату збору за подання заперечення;
копії документів заявки № а 2009 00352.

2. Аргументація сторін

Апелянт – Борисенко І.І. заперечує проти рішення Держдепартаменту про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб отримання енергії від кінетичної енергії робочого середовища та пристрій для його здійснення" за заявкою № а200900352 і просить у запереченні відновити експертизу за цією заявкою. Апелянт стверджує, що він не відмовлявся від коригування формули, а запропонував відкоригувати опис після з'ясування питань, що поставлені в попередньому висновку.

Апелянт у запереченні (заяві) зазначає, що «основний аргумент неприцездатності пристрою по заявці - це розміщення обох контурів вздовж меридіану. Це технічна помилка ознак прототипу, яка помилково введена до спільних ознак. Її потрібно вилучити із числа спільних ознак. Із зображень

заявки видно, що обидва контури розміщені під кутом один до одного і не можуть бути одночасно розміщеними вздовж меридіану.

Крім того, в п. 1 і в п. 2 формули вказано, що зворотній контур з'єднаний з вхідною частиною вихору дотично, а, оскільки вихор має суттєвий діаметр, то і відхилення зворотного контуру 1 від нижнього відцентрового каналу 7 (контуру) також має певний кут. Величина цього відхилення конкретизована в пункті 3 формули.

У відповіді на попередній висновок в розрахунках конкретного варіанту виготовлення вказано кут виготовлення між обома каналами в 39 градусів.

Все це вказує на чисто технічну помилку включення приведених ознак прототипу у спільні ознаки.

Крім того, у формулі недоречно вказується, що кінетична енергія інерційна. Також конкретизований пункт 3 формули».

Апелянт разом із запереченням запропонував нову редакцію формули винаходу.

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної відділом Укрпатенту з урахуванням додаткових матеріалів, поданих заявником у зв'язку з одержанням ним попереднього висновку кваліфікаційної експертизи від 25.05.2011 № 13060/ЗА/11, зроблено висновок, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, встановленим частиною першою статті 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон):

за пунктами 1 - 6 формули не є промислово придатним.

Цей висновок заклад експертизи обґрунтовує тим, що під час перевірки матеріалів заявки виявлено порушення вимог пункту 6.5.1.1 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.03.2002 № 197 (Правила розгляду), а саме:

"наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований в будь-якому пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу";

"у разі здійснення винаходу за будь-яким пунктом формули, ... реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива".

Відповідно до пункту 6.5.1.1 Правил розгляду, "якщо хоча б одна із зазначених у ньому вимог не дотримана, то робиться висновок, що винахід не відповідає умові промислової придатності."

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення на апеляційному засіданні.

Експертиза проводилась відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі – Закон) та встановлених на його основі Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 (Правила складання) та Правил розгляду.

Висновок експертизи "заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, встановленим частиною першою статті 7 Закону: за пунктами 1 - 6 формули не є промислово придатним" зроблено щодо формули та опису винаходу, які надійшли до закладу експертизи 19.01.2009 за № 163019, з урахуванням додаткових матеріалів, поданих заявником у зв'язку з одержанням ним попереднього висновку експертизи від 25.05.2011 № 13060/ЗА/11.

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність винаходу умовам патентоздатності Держдепартаментом прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід. В рішенні зазначено, що заявлений винахід за пунктами 1-6 формули не є промислово придатним.

Колегія Апеляційної палати в ході розгляду заперечення проаналізувала матеріали заявки, щодо яких та з урахуванням яких було зроблено висновок закладу експертизи і прийнято рішення Держдепартаменту. При цьому формула винаходу, надіслана апелянтом разом із запереченням від 15.08.2011 (вх. № 11334) не розглядалася, оскільки висновок закладу експертизи та рішення Держдепартаменту її не стосується.

Заявлено спосіб отримання енергії від кінетичної енергії робочого середовища (рідини) та пристрій для його здійснення.

Як впливає з формули та опису винаходу, його призначенням є "отримання енергії від кінетичної енергії робочого середовища". Для цього використовується кінетична енергія, яка утворюється під час руху робочого середовища "по замкнутому контуру у прямому і зворотному напрямках, де контури обох напрямків розміщені вздовж меридіана". При цьому замкнутий контур з робочим середовищем обертається разом з планетою навколо її осі. Додаткова енергія утворюється в робочому середовищі завдяки "зміні радіусу обертання траєкторії руху робочої рідини" і, як наслідок, зміні величини "вектора швидкості робочої рідини по паралелі" і "концентрується на робочому тілі у вигляді рідинного вихору". Енергія вихору робочої рідини перетворюється в корисну роботу. Частина отриманої енергії споживається розгінним механізмом для підтримання постійної циркуляції робочого тіла і компенсації витрат на гідроопір, роботу допоміжних механізмів і т.п.

Відповідно до винаходу робоча рідина рухається спочатку по каналу 7, а потім повертається по каналу 1, обидва з яких розташовані вздовж меридіана, отже на відстані у 1 км вздовж меридіана Землі лінійна швидкість змінюється на 16 км/год і отриману завдяки зміні швидкості додаткову кінетичну енергію потоку робочої рідини можна використовувати.

У висновку експертизи від 21.07.2011 № 18834/ЗА/11 зазначено "якщо робоча рідина рухається вздовж меридіана з півночі на південь, то її радіус обертання, швидкість і кінетична енергія зростають, оскільки вона прискорюється. Однак у винаході заявлено, що робоча рідина рухається по замкнутому контуру у прямому і зворотному напрямках. Отже, у зворотному напрямку робоча рідина рухається проти напрямку дії відцентрової сили. Таким чином, результуюча сила, що діє на потік рідини у контурі, дорівнює 0. Відтак рух рідини не може бути підтриманий в запропонованому способі за рахунок відцентрових сил, створюваних внаслідок обертання Землі, і тому ознаки створення руху і утворення інерційної кінетичної енергії не можуть бути здійснені в тому вигляді, як вони представлені в матеріалах заявки.

Оскільки неможливо створити рух рідини в контурах і утворити при цьому "інерційну кінетичну енергію" в представленому вигляді, реалізація вказаного заявником призначення неможлива".

У запереченні зазначається, що ознака винаходу "розміщення обох контурів вздовж меридіану" помилково введена до спільних ознак і "її потрібно вилучити із числа спільних ознак", а також, що "із зображень заявки видно, що обидва контури розміщені під кутом один до одного і не можуть бути одночасно розміщеними вздовж меридіану".

Колегія Апеляційної палати зазначає, що нормативними актами не передбачено залежність висновку щодо промислової придатності заявленого винаходу від того чи є його ознаки спільними з прототипом, чи ні, і звертає увагу на те, що і в формулі, і в описі винаходу чітко зазначено, що "контури обох напрямків розміщені вздовж меридіану", а також, що "при строгому розміщенні контурів по географічному меридіану ефективність найбільша".

Колегія Апеляційної палати встановила, що у запереченні не наведено жодного доводу, який би спростував твердження закладу експертизи щодо неможливості утворення в описаному в заяві замкнутому контурі з робочою рідиною кінетичної енергії, яка б мала перетворитися у корисну роботу, підтримувати постійну циркуляцію робочого тіла, компенсувати витрати на гідроопір, роботу допоміжних механізмів тощо.

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати погоджується з висновком експертизи, що реалізація вказаного заявником призначення винаходу "отримання енергії від кінетичної енергії робочого середовища" не можлива, отже відповідно до пункту 6.5.1.1 Правил розгляду заявлений винахід за пунктами 1 – 6 формули не є промислово придатним.

4. За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Борисенку І.І. у задоволенні заперечення.
2. Рішення Держдепартаменту від 21.07.2011 про відмову у видачі патенту на винахід "Спосіб отримання енергії від кінетичної енергії робочого середовища та пристрій для його здійснення" за заявкою № а 2009 00352 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

Т.М.Шевелева

Члени колегії

І.В.Павловська

В.А.Ландик