

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

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

Тел.: (044) 494-06-06 Факс: (044) 494-06-67, 494-06-63

Р І Ш Е Н Н Я

28 лютого 2012 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 08.11.2011 №115 у складі головуєчого Гончаренка С.Е. та членів колегії Швеця В.О., Шевелевої Т.М., розглянула заперечення проти рішення Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент) від 08.09.2011 про відмову у видачі патенту на винахід "Теплоагенти Благути або робоче тіло теплових агрегатів" за заявкою № а 2007 13421 (апелянти — Благута Анатолій Олександрович, Благута Аксинія Анатоліївна, Благута Ірина Анатоліївна).

Розгляд заперечення здійснювався на засіданні 23.01.2012, 28.02.2012.

Представник апелянта – відсутній. Повідомлення про дату засідання надіслано листом від 12.01.2012 вих. № 75/10, від 01.02.2012 вих. № 352/10.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" – Сінчук Л.П.

2. При розгляді заперечення взято до уваги такі матеріали справи:
заперечення (вих. № 15481 від 02.11.2011) проти рішення Держдепартаменту від 08.09.2011 за заявкою № а200713421 про відмову у видачі патенту на винахід "Теплоагенти Благути або робоче тіло теплових агрегатів";

документ від 28.11.2011 про сплату збору за подання заперечення;
копії документів заявки № а200713421.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність умовам патентоздатності Держдепартаментом прийнято рішення від 08.09.2011 про відмову у видачі патенту на винахід. В рішенні зазначено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього ч. 1 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон): за пунктом 1 формули не є промислово придатним.

Апелянти – Благута А.О., Благута А.А., Благута І.А. заперечують проти рішення від 08.09.2011 про відмову у видачі патенту на винахід "Теплоагенти Благуті або робоче тіло теплових агрегатів" за заявкою № а 2007 13421.

Апелянти вважають, що рішення за заявкою є необґрунтованим, не підтвердженим відповідними матеріалами із наукової точки зору та є як таким, що не відповідає Закону, а також таким, що порушує право авторів на інтелектуальну власність та немайнові права.

Апелянти є власниками інтелектуальних продуктів, на які згідно із Законом видано патенти на винаходи та корисні моделі №№ 28963, 33931, 30852, 46738, 62197, 85876, 86216, 86247, 88006 та інші, в яких продукти згоряння, зокрема водяна пара, застосовуються як вторинна сировина для безпечного виробництва екологічно чистої і дешевої енергії. Відповідно до рішення Експертної ради при НАН України патенти на винахід №№ 62197, 85876, 86216, 86247, 88006 включено до БД "Перспективні винаходи України".

Апелянти зазначають, що в рішенні не вказано, яким чином додаткова речовина, що міститься в робочому тілі у вигляді окисника порушує основні закони термодинаміки та не забезпечує промислову придатність заявленого рішення.

Апелянти звертають увагу, що промислова придатність заявленого винаходу базується на фізичних властивостях водяної пари, водню і кисню.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 08.09.2011 про відмову у видачі патенту на винахід "Теплоагенти Благуті або робоче тіло теплових агрегатів" за заявкою № а 2007 13421.

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 заявленого винаходу проводилась відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, від 05.03.2002 №197 (далі - Правила розгляду), із врахуванням Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. № 22 (далі - Правила складання).

Заявка № а200713421 на видачу патенту на винахід "Теплоагенти Благуті або робоче тіло теплових агрегатів" має дату подання 03.12.2007. Заявники — Благута А.О., Благута А.А., Благута І.А.

Під час кваліфікаційної експертизи заявнику надіслано попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 29.07.2010 вих. № 34512/3, в якому зазначено, що заявлений винахід за пунктом 1 формули не є промислово придатним.

Об'єктом винаходу є теплоагенти Благуті або робоче тіло теплових агрегатів, що містить продукти згоряння та застосовується як відновлювальне вторинне паливо та окислювач, які відрізняються тим, що перед застосуванням

вони попередньо забезпечені додатковою речовиною, наприклад, воднем або киснем.

З тексту формули винаходу незрозуміло, який саме об'єкт заявляється: продукт - робоче тіло теплових агрегатів, що містить продукти згоряння і додаткові речовини, чи застосування цього робочого тіла як відновлювального вторинного палива та окислювача в тепловому агрегаті. Заявнику було запропоновано визначитись з об'єктом винаходу та надати формулу винаходу, яка б відповідала вимогам Правил складання до того чи іншого об'єкта.

Експертиза також зазначила, що в матеріалах заявки містяться не ідентифіковані ознаки та деякі ознаки виражені загальним поняттям.

Крім того, експертиза зазначила, що, оскільки вказане у формулі робоче тіло містить будь-які продукти згоряння, а реалізація вказаного заявником призначення можлива лише за умови, якщо робочим тілом буде водяна пара, в яку додано водень або кисень в достатній кількості (40-60 %), тобто в об'ємі, який забезпечує достатнє зниження температури в тепловому агрегаті, то як попередній висновок експертиза вважає, що винахід, як він охарактеризований у формулі, не буде відповідати умові патентоздатності - промислова придатність (6.5.1.1. Правил розгляду). Заявнику було запропоновано визначитись з об'єктом винаходу та надати пояснення щодо зауважень експертизи.

16.08.2010 заявником надіслано відповідь на попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 29.07.2010 вих. № 34512/3, в якому було надано відредагований опис та формулу винаходу.

Закладом експертизи заявнику надіслано попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 29.09.2010 вих. № 47257, в якому було зазначено, що заявлений винахід за пунктом 1 формули не є промислово придатним. В цьому висновку заклад експертизи знову запропонував заявнику визначитись з об'єктом відповідно до вимог Правил складання та виправити формулу винаходу.

У відповідь заявником надіслано лист від 18.10.2010, в якому він просив розглянути виправлені матеріали з новою формулою винаходу.

Закладом експертизи заявнику надіслано повідомлення щодо додаткових матеріалів від 02.11.2010 вих. № 2370/ЗА/10, в якому зазначено, що у наданій 18.10.2010 формулі н.п.1 викладено незрозуміло, деякі ознаки обмежувальної частини повторюються у відмітній. При цьому об'єкт винаходу за н.п.1 охарактеризовано ознаками, які не були зазначені в первинних матеріалах заявки, тобто заявник при коригуванні формули винаходу вийшов за межі первинно поданих матеріалів і тому наданий 18.10.2010 варіант формули не може розглядатися кваліфікаційною експертизою на відповідність винаходу умовам патентоздатності.

У відповідь заявник надіслав лист від 09.11.2010, в якому змінив назву та формулу винаходу.

Заявник надіслав лист від 29.11.2010, в якому зазначив про відкликання попередніх змін до матеріалів заявки та надав змінені опис та формулу винаходу.

Закладом експертизи заявнику надіслано повідомлення щодо додаткових матеріалів від 07.12.2010 вих. № 5741/ЗА/10, в якому зазначено, що оскільки заявником змінено об'єкт винаходу, необхідно сплатити відповідний збір за внесення змін у матеріали заявки.

У відповідь заявник надіслав лист від 23.12.2010, в якому зазначив про доцільність назви винаходу "Теплоагенти Благути або робоче тіло теплових агрегатів Благути" та надав відкориговану формулу винаходу.

Закладом експертизи заявнику надіслано повідомлення від 04.01.2011 вих. № 19/ЗА/11 щодо клопотання про внесення змін у матеріали заявки, в якому зазначено, що виправлення, зроблені заявником у формулі винаходу, будуть враховані при подальшому проведенні кваліфікаційної експертизи.

01.02.2011 вих. № 2968/ЗА/11 заявнику надіслано повідомлення щодо додаткових матеріалів, в якому зазначено, що змінені формула та опис винаходу виходять за межі первинно поданих матеріалів заявки.

У відповідь заявником надіслано лист від 12.03.2011, в якому надана змінена формула винаходу.

Закладом експертизи заявнику надіслано попередній висновок кваліфікаційної експертизи від 16.05.2011 вих. № 12307/ЗА/11, в якому зазначено, що заявлений винахід за пунктом 1 формули не є промислово придатним.

При аналізі наданої у відповіді заявника формули винаходу відповідно до п.7.5. Правил розгляду виявлено, що заявник включив до формули винаходу ознаки, а саме: "речовина, котра, крім її основних відомих функцій при виробництві енергії, забезпечує робочому тілу додаткову функцію, а саме, запобігає можливості вибуху або пожежі енергетичного агрегату", які не були зазначені ні в первинній формулі винаходу, ні в первинному описі, ні в описі від 26.11.2009, наданому з клопотанням про проведення кваліфікаційної експертизи.

14.06.2011 заявником надіслано лист, який містив опис та формулу винаходу.

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної з урахуванням змін і додаткових матеріалів, наданих заявником, встановлено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього ч. 1 ст. 7 Закону: за пунктом 1 формули не є промислово придатним.

У висновку зазначено, що при проведенні кваліфікаційної експертизи було взято до уваги формулу, надану заявником листом від 14.06.2011:

"Теплоагенти або робоче тіло, яке подається або циркулює в теплових або енергетичних агрегатах як сировина для виробництва екологічно чистої і дешевої енергії та містить у своєму складі продукти згоряння або синтезу горючих і окислювальних речовин та речовину, котра змінює співвідношення горючих і окислювальних речовин в складі робочого тіла, яке відрізняється тим, що в його складі, крім продуктів згоряння, наприклад водяної пари, міститься речовина у вигляді окисника, яка, при перетворенні продуктів згоряння на відновлювальне, вторинне паливо та окисник, змінює співвідношення горючих і окислювальних речовин таким чином, що горючих

речовин або палива у вигляді водню міститься менше, а окислювальних речовин у вигляді кисню міститься більше".

При аналізі формули винаходу відповідно до пункту 7.5. Правил розгляду виявлено, що заявник включив до формули винаходу ознаку, а саме: "або синтезу" горючих і окислювальних речовин, яка не була зазначена ні в первинній формулі винаходу, ні в первинному описі. На підставі викладеного і керуючись пунктами 7.6., 7.7. та 7.15. Правил розгляду, експертиза вважає вказану ознаку у формулі винаходу, наданій заявником 14.06.2011, такою, що виходить за межі розкритої у первинно поданій заявці суті винаходу, тому вона не враховувалась при проведенні кваліфікаційної експертизи.

Згідно з пунктом 6.5.1. Правил розгляду експертиза провела перевірку винаходу на відповідність умові патентоздатності - промислова придатність.

При проведенні перевірки було взято до уваги опис винаходу, наданий заявником 26.11.2009 разом з клопотанням про проведення кваліфікаційної експертизи.

Згідно з пунктом 6.5.1.1. Правил розгляду для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють:

1. Наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу.

В описі винаходу (див. с.1, абзац 1) вказано, що заявлене технічне рішення належить до галузі теплоенергетики і може використовуватися як альтернативний вид палива і окислювача в теплових агрегатах переважно з замкненим циклом роботи. З матеріалів заявки можна зрозуміти, що заявлений об'єкт винаходу, а саме теплоагенти або робоче тіло (суміш речовин), призначений для застосування в теплових агрегатах, оснащених спеціальним засобом для перетворення продуктів згоряння (водяної пари) на речовини, здатні вступати в реакцію з виділенням тепла (водень і кисень), як заміника суміші палива з окисником (горючої суміші), яка є джерелом енергії, що перетворюється тепловим агрегатом в корисну механічну роботу або інший вид корисної енергії.

2. Наявність у первинних матеріалах заявки описаних засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований у формулі винаходу.

Заявлена речовина (робоче тіло або теплоагенти) фактично є сумішшю продуктів згоряння з окисником і можливо може бути одержана простим змішуванням вказаних речовин, оскільки інше в матеріалах заявки не зазначено.

3. У разі здійснення винаходу, як він охарактеризований у формулі винаходу, перевіряють, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива.

Заявлена речовина (робоче тіло або теплоагенти) не містить компонентів, здатних вступати в реакцію і відповідно давати енергію. Для того, щоб була можливість одержання енергії при роботі теплового агрегату, необхідно здійснити перетворення заявленої речовини, тобто затратити енергію. Причому витрачена на таке перетворення енергія згідно з першим началом

термодинаміки буде більшою, ніж енергія, яку можливо одержать при реакції компонентів перетвореної заявленої речовини. Таким чином одержання "екологічно чистої і дешевої енергії", як це вказано у формулі винаходу, є неможливим.

Крім того, ні в первинному описі, ні в описі від 26.11.2009, а також в інших матеріалах заявки не вказано конкретних теплових агрегатів, в яких можливе використання заявленого теплоагента або робочого тіла.

З листом від 16.08.2010 надано Акт про попередні випробування та висновки щодо конструкції дослідного зразка параплазмового пальника Благути (UA 46738, U) та можливості застосування продуктів згоряння (водяної пари) як альтернативного джерела енергії, затверджений директором ТОВ "Укрнафтазапчастина" Овчаренко А.Ю. 19.04.2010, де вказується на недосконалість конструкції пальника, в якому можливе застосування водяної пари (продуктів згоряння) як сировини для виробництва енергії, і необхідність доопрацювання його для можливого промислового застосування, причому випробуваний пальник не був агрегатом з замкненим циклом роботи.

Отже, на час створення винаходу, а це 03.12.2007, теплового агрегату, за допомогою якого можливе здійснення винаходу в тому вигляді, як він охарактеризований у формулі винаходу, не було.

Більше того, спосіб функціонування такого теплового агрегату суперечить фундаментальним фізичним законам (закону збереження енергії (першому началу (закону) термодинаміки) та другому началу (закону) термодинаміки), які на сьогодні загальноновизнані і не ставляться під сумнів у авторитетних наукових працях. Таким чином, побудова такого теплового агрегату сумнівна, а реалізація вказаного заявником призначення неможлива.

На основі викладеного та на підставі пунктів 6.5.1.3 Правил розгляду експертиза прийшла до висновку, що винахід, як він охарактеризований у формулі винаходу, не відповідає умові патентоздатності - промислова придатність.

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність винаходу умовам патентоздатності Держдепартаментом прийнято рішення від 08.09.2011 про відмову у видачі патенту на винахід.

Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Відповідно до пункту 6.5.1.1. Правил розгляду для встановлення промислової придатності винаходу перевіряють:

наявність у матеріалах заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу (для нових хімічних сполук - його можливе застосування);

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.

Крім цього, у разі здійснення винаходу за будь-яким пунктом формули, перевіряють, що реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива.

Як впливає з загальновідомих принципів роботи будь-якої теплової та/або механічної системи, теплоагенти або робоче тіло, призначення яких, на думку заявника, полягає у одержанні екологічно чистої та дешевої енергії, при використанні повинні втрачати певну частину своєї енергії на виконання роботи та/або теплопередачу.

Цей факт є давно доведеним та незаперечним для спеціалістів в області теплоенергетики, і не підлягає дискусії.

Відповідно до зазначеного колегія Апеляційної палати з'ясувала, наскільки особливості представленого заявником технічного рішення враховують зміщення рівноваги термодинамічної системи у випадку промислового використання або використання в інших сферах людської діяльності, що за положенням пункту 8 статті 6 Закону є обов'язковою умовою визнання технічного рішення відповідним критерію "промислова придатність".

Під час аналізу матеріалів заявки колегією Апеляційної палати встановлено, що в складі заявленого теплоагенту або робочого тіла міститься речовина у вигляді окислювача, яка при перетворенні продуктів згоряння на відновлювальне, вторинне паливо та окислювач, змінює співвідношення горючих і окислюючих речовин таким чином, що горючих речовин або палива у вигляді водню міститься менше, а окислюючих речовин у вигляді кисню міститься більше.

Як впливає з опису винаходу, теплоагент або робоче тіло циркулює в замкненому циклі теплових або енергетичних агрегатів, тобто без поповнення паливом чи тепловою енергією. Отже, приймаючи до уваги всі ознаки, наведені у кінцевій формулі, крім тих, що виходять за межі первинних матеріалів заявки, можна зробити висновок, що теплоагентом або робочим тілом постійно витрачається енергія, а її поповнення чи відтворення здійснюється в замкненому циклі завдяки перетворенню відпрацьованих продуктів, зокрема води, на водень і кисень, які знову згоряють і поповнюють внаслідок цього втрачену енергію.

Таким чином, відтворення початкового рівня енергії теплоагенту чи робочого тіла не можливе без розкладання водяної пари на водень та кисень та подальшого їх спалювання, а розкладання водяної пари на водень та кисень відповідно потребує затрати енергії, яка, принаймні теоретично, повинна бути рівною, а на практиці помітно більшою, ніж та, що виділяється.

Цей факт базується на одному з головних законів термодинаміки, що є наслідком закону збереження енергії, а саме закону Лавуазьє-Лапласа, за яким тепловий ефект прямої реакції завжди дорівнює тепловому ефекту зворотної реакції з протилежним знаком.

Враховуючи те, що заявник на практиці передбачає одержувати при цьому ще і додаткову дешеву енергію, термодинамічно цю систему можна охарактеризувати як нежиттєздатну.

Додаткова наявність в складі теплоагенту окислюючих речовин ніяк не змінює його енергетичний потенціал в замкненому циклі, оскільки ці речовини є баластом, що без наявності відповідної кількості пального може лише поглинати енергію.

Враховуючи вищезазначене, колегія Апеляційної палати прийшла до висновку, що рішення закладу експертизи про невідповідність заявленого технічного рішення основним законам термодинаміки є правомірним.

Питання, наведені в пунктах 2-5 заперечення, виходять за межі компетенції колегії Апеляційної палати, тому на засіданні не розглядалися.

При цьому колегія Апеляційної палати зазначає наступне.

Патент України на корисну модель №33931 є деклараційним патентом, який відповідно до положення частини 1 статті 25 Закону видається під відповідальність його власника. Враховуючи те, що кваліфікаційна експертиза за деклараційним патентом не проводилась і критерії патентоздатності не встановлювались, зазначений документ не може розглядатися як підстава для підтвердження патентоздатності технічного рішення за заявкою № а200713421.

Згідно із частиною першою статті 33 Закону патент може бути визнано недійсним лише у судовому порядку.

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 Благуті А.О., Благуті А.А., Благуті І.А. у задоволенні заперечення.

2. Рішення Держдепартаменту від 08.09.2011 про відмову у видачі патенту на винахід "Теплоагенти Благуті або робоче тіло теплових агрегатів" за заявкою № а200713421 залишити чинним.

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

Головуючий колегії

С.Е.Гончаренко

Члени колегії

В.О.Швець

Т.М.Шевелева