

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 от 26.07.2005 С.В.Казяева (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2001112849/09, при этом установлено следующее.

Заявлена "Электрическая сеть с повышающей подстанцией с двойной частотой с последующим выпрямлением тока и с преобразованием постоянного тока в стандартный переменный", совокупность признаков которых изложена в формуле изобретения, приведенной заявителем в письме от 15.09.2004, в следующей редакции:

"Электрическая сеть с повышающей подстанцией с двойной частотой с последующим выпрямлением тока и с преобразованием постоянного тока в стандартный переменный, предназначенная для электроснабжения, включающая электростанцию, соединенную с повышающей трансформаторной электрической подстанцией, соединенной с выпрямительной преобразовательной электрической подстанцией, соединенной с высоковольтной линией электропередачи постоянного тока, соединенной с инверторной преобразовательной электрической подстанцией, соединенной с понижающими трансформаторными электрическими подстанциями с стандартной частотой, соединенными с потребителями, от электрической сети, отличающаяся тем, что электростанция и повышающая трансформаторная электрическая подстанция приспособлены для электрического тока приблизительно с двойной, по сравнению со стандартной, частотой."

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята данная формула изобретения.

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение от 02.03.2005 об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость" на основании пункта 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон).

В решении отмечено, что признак "приспособлены" не является техническим и не дает представления о том, каким образом выполнены электростанция и трансформаторная подстанция, чтобы работать с двойной частотой. В связи с этим, по мнению экспертизы, в первоначальных материалах заявки отсутствуют сведения о технических средствах, с помощью которых электростанция и трансформаторная подстанция могли бы быть "приспособлены" для электрического тока с двойной частотой, по сравнению со стандартной частотой. Без этих сведений невозможно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

В решении также указано на то, что заявитель не привел сведений об источнике информации, из которого было бы известно выполнение электростанции и трансформаторной подстанции для работы с двойной частотой.

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением ФИПС и отметил следующее.

По мнению заявителя, в ответе от 27.11.2004 внес дополнительные сведения в документы заявки без включения их в формулу изобретения. Эти дополнительные сведения о технических средствах и методах для осуществления изобретения сделали заявленное изобретение соответствующим подпункту (3) пункта 19.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 386, с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ) на условие промышленной применимости. Упоминание в решении экспертизы о

приведении источника информации, ставшего общедоступным до даты приоритета неправомерно, поскольку согласно подпункту (2) пункта 19.51 Правил ИЗ такая ссылка на общедоступный источник была бы нужна, если бы данные средства и методы не считались бы содержащимися в заявке, а с учетом дополнительных сведений от 27.11.2004 эти средства и методы должны уже считаться внесенными и содержащимися в заявке. Изложенное в решении экспертизы мнение о том, что данные сведения не могут быть приняты во внимание при рассмотрении формулы изобретения, поскольку они отсутствовали в первоначальных материалах заявки, ошибочно, бездоказательно и не опирается на Правила ИЗ. В подпункте (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ нет никаких ограничений по введению и принятию во внимание дополнительных средств и методов, поэтому дополнительные средства и методы должны быть приняты во внимание.

В ответе от 27.11.2004 на уведомление о результатах проверки патентоспособности от 25.10.2004 заявителем были включены дополнительные сведения следующего содержания: "Электростанция приспособлена для электрического тока приблизительно с двойной частотой, по сравнению со стандартной частотой, за счет того, что на каждом электрогенераторе электростанции увеличено приблизительно в два раза число полюсов ротора и число пазов и витков статора и увеличена приблизительно в два раза толщина электроизоляции рабочих кабелей обмотки статора и всех соединительных силовых кабелей электростанции в связи с увеличением приблизительно в два раза электрического напряжения, связанным с увеличением приблизительно в два раза частоты. Повышающая трансформаторная электрическая подстанция приспособлена для электрического тока приблизительно с двойной по сравнению со стандартной частотой, за счет того, что на повышающей трансформаторной электрической подстанции на соединительных кабелях (от электростанции) и на каждом трансформаторе на первичной обмотке увеличена толщина электроизоляции приблизительно в два раза, поскольку они принимают от электрогенераторов ток уже приблизительно с двойной по сравнению со

стандартной частотой и в связи с этим приблизительно с двойным по сравнению со стандартным напряжением. На вторичной обмотке каждого трансформатора для сохранения обычного стандартного напряжения на выходе из трансформатора уменьшено приблизительно в два раза число витков, в связи с этим сохранено обычное стандартное напряжение на выходе вторичной обмотки и обычная толщина электроизоляции на вторичной обмотке. При этом любой трансформатор всегда автоматически работает на той частоте, которую он получает от электрогенератора". Эти дополнительные сведения, не приведенные в заявке на дату подачи заявки, в соответствии с подпунктом (3) пункта 20 Правил ИЗ не изменяют сущность заявленного изобретения, поскольку они не подлежат включению в формулу изобретения. Внесение вышеназванных дополнительных сведений – средств и методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения в документы заявки на данное изобретение делает данное изобретение соответствующим условию промышленной применимости.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Федеральный закон) при проверке соответствия изобретений, содержащихся в заявках, поданных до даты вступления в силу настоящего Федерального закона, условиям патентоспособности, применяются условия патентоспособности, установленные законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутые выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 386, с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли первоначальные материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первоначальных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно пункту 2 статьи 16 Закона заявка на изобретение должна содержать, в частности, описание, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления, и формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании.

Сущность изобретения выражена в приведённой выше формуле изобретения, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Как обоснованно отмечено в решении ФИПС, приведенный в формуле изобретения признак - "приспособлены" - не дает представления о том, каким образом выполнены электростанция и трансформаторная подстанция, чтобы работать с двойной частотой, а первоначальные материалы заявки не содержатся сведения о средствах и методах, позволяющих осуществить

изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения.

В связи с этим Палата по патентным спорам направила заявителю письмо от 11.01.2006 с предложением в соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ представить из уровня техники сведения о средствах и методах, позволяющих осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, а именно, в части осуществления признаков - "электростанция и повышающая трансформаторная электрическая подстанция приспособлены для электрического тока приблизительно с двойной, по сравнению со стандартной, частотой".

На данное предложение Палаты по патентным спорам заявитель в письме от 28.01.2006 отметил, что он не обязан и не должен представлять никакие новые дополнительные сведения из уровня техники, поскольку в его ответах от 27.11.2004 им были внесены дополнительные сведения в документы заявки – описание и реферат без включения этих сведений в формулу изобретения.

В данном письме заявителем также повторены доводы, изложенные выше.

В связи с данным заявлением коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для опровержения приведенного в решении ФИПС вывода о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

Относительно утверждения заявителя о том, что им внесены дополнительные сведения в первоначальные материалы заявки без внесения их в формулу изобретения, необходимо отметить следующее.

Приведенные в дополнительных материалах сведения содержат признаки, характеризующие выполнение электростанции и повышающей трансформаторной электрической подстанции. Данные признаки конкретизируют признак - "приспособлены для электрического тока приблизительно с двойной, по сравнению со стандартной, частотой",

вследствие чего они подлежат включению в формулу изобретения, как одни из признаков, выражающих сущность изобретения. Поскольку данные признаки отсутствуют в первоначальных материалах заявки, то дополнительные материалы, содержащие данные признаки, изменяют сущность изобретения, поэтому их нельзя принять во внимание при рассмотрении заявки, а первоначально заявленное изобретение нельзя признать промышленно применимым на дату приоритета.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 26.07.2005 и оставить в силе решение Федерального института промышленной собственности от 02.03.2005.**