

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, действующей на дату подачи возражения, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 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 поступившее 19.01.2024 от ООО "Институт инноваций и права" (далее – лицо, подавшее возражение) возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2736270, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2736270 на изобретение «Электрический пароперегреватель» выдан по заявке № 2020122221/03 с приоритетом от 06.07.2020 на имя Шипилова В.М. (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Электрический пароперегреватель, включающий плоский ферромагнитный сердечник со стержнями, предназначенными для создания замкнутого магнитного поля в них, первичные обмотки в виде катушек, расположенные на стержнях и электрически изолированные от них, трубчатую вторичную обмотку, имеющую подводящий и отводящий

патрубки, расположенную в магнитном поле изолированно и охватывающую все стержни ферромагнитного сердечника так, что вокруг каждого стержня образует один или несколько замкнутых витков, расположенных в межкатушечном пространстве и соединенных электрически параллельно неразъемно наружно шунтом, параллельным вектору магнитной индукции стержней, а на периферии между витками установлены один или несколько дистанционных цилиндрических элементов, наружно неразъемно соединенных с витками шунтом, параллельным вектору магнитной индукции стержней, при этом трубчатая вторичная обмотка состоит из внутренней рабочей трубы и выполнена многослойной из металлов так, что начиная с внутренней рабочей трубы каждый последующий слой полностью охватывает предыдущий, а по поверхности соприкосновения металлов внутренней рабочей трубы и каждого слоя обеспечено частичное взаимное растворение пограничных металлов.

2. Электрический пароперегреватель по п. 1, отличающийся тем, что его внутренняя рабочая труба выполнена из меди и покрыта снаружи слоем мельхиора.

3. Электрический пароперегреватель по п. 1, отличающийся тем, что его внутренняя рабочая труба выполнена из меди и покрыта снаружи слоем никрома.

4. Электрический пароперегреватель по п. 1, отличающийся тем, что его внутренняя рабочая труба выполнена из меди и покрыта снаружи слоем мельхиора и слоем никрома.

5. Электрический пароперегреватель по п. 1, отличающийся тем, что его внутренняя рабочая труба выполнена из меди и покрыта снаружи слоем никеля и слоем хрома.

6. Электрический пароперегреватель по п. 1, отличающийся тем, что его ферромагнитный сердечник выполнен трёхфазным.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого Гражданского кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по этому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 2667225, опубликован 17.09.2018 (далее – [1]);
- патент US 1999446, опубликован 30.04.1935 (далее – [2]);
- патент RU 2263418, опубликован 20.07.2003 (далее – [3]);
- патент RU 2667833, опубликован 24.09.2018 (далее – [4]);
- патент RU 2642818, опубликован 29.01.2018 (далее – [5]);
- патент RU 2658658, опубликован 22.06.2018 (далее – [6]);
- патент RU 2604963, опубликован 20.12.2016 (далее – [7]);
- патент RU 2760178, опубликован 22.11.2021 (далее – [8]);
- международная заявка на патент WO 2018025785, опубликована 08.02.2018 (далее – [9]);
- патент US 9608248, опубликован 28.03.2017 (далее – [10]);
- патент RU 2184641, опубликован 10.07.2002 (далее – [11]);
- патент RU 1378722, опубликован 30.09.1994 (далее – [12]);
- «Толковый словарь русского языка», Д.П. Ушаков, Москва, государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1938, колонки 181, 182 (далее – [13]);
- «Энциклопедический словарь по металлургии», Н.П. Лякишев, Москва, издательство «Интермет Инжиниринг», 2000, стр. 356, 357 (далее – [14]).

Также в возражении указан патент RU 2691726, опубликованный 18.06.2019 (далее – [15]).

При этом доводы возражения сводятся к тому, что из источников информации [1]-[15] известны все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 22.03.2024 и 27.04.2024 поступили дополнения к возражению, с которыми представлены следующие материалы:

- источник информации [14], стр. 50, 59, 60, 132, 133, 296, 335, 346, 353;
- патент RU 2566693, опубликован 27.10.2015 (далее – [16]);
- патент RU 2472257, опубликован 10.01.2013 (далее – [17]);
- патент RU 2516125, опубликован 20.05.2014 (далее – [18]);
- патент RU 2570047, опубликован 10.12.2015 (далее – [19]).

В свою очередь, доводы дополнений по существу повторяют доводы возражения и по существу сводятся к тому, что из источников информации [1]-[19] известны все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

При этом от патентообладателя 04.03.2024, 20.03.2024, 26.03.2024, 22.04.2024 поступил отзыв и дополнения к нему.

При этом с отзывом и дополнениями к нему представлено заключение профессора В.Н. Вараки «Изучение структурно-функциональных особенностей эксплуатации многослойной трубы пароперегревателя», датированное 21.01.2022 (далее – [20]).

В свою очередь, доводы отзыва и дополнений к нему сводятся к следующему:

- в источниках информации [1]-[19] не раскрыты все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, в частности, признаки, характеризующие реализацию вторичной обмотки, состоящей из внутренней рабочей трубы и выполненной многослойной из

металлов так, что начиная с внутренней рабочей трубы каждый последующий слой полностью охватывает предыдущий, а по поверхности соприкосновения металлов внутренней рабочей трубы и каждого слоя обеспечено частичное взаимное растворение пограничных металлов;

- не все известные из источников информации [1]-[12], [15], [16]-[19] технические решения относятся к той области техники, к которой относится изобретение по оспариваемому патенту и, соответственно, для специалиста оно не может быть признано созданным из сведений, отраженных в указанных источниках информации.

Также в дополнениях к отзыву содержится отсылка на решение Роспатента от 11.05.2022 (далее – [21]).

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

С учетом даты подачи заявки (06.07.2020), по которой был выдан оспариваемый патент на изобретение, правовая база для оценки патентоспособности этого изобретения включает упомянутый Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи указанной заявки (далее - Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее – Порядок ИЗ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316 и зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 3 статьи 1398 Кодекса в период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 настоящего Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 75 Правил ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Согласно пункту 76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;

- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 80 Правил ИЗ известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации.

Согласно пункту 16 Порядка ИЗ при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны заявленного изобретения включаются также при условии их более раннего приоритета запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

Согласно пункту 40 Правил ППС в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель в соответствии с пунктом 3 статьи 1398 Кодекса.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В отношении патента [8] необходимо отметить следующее.

Этот патент выдан по заявке № 2020114446 на изобретение, имеющей дату (13.04.2020) приоритета более раннюю, чем дата приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Однако, патент [8] был опубликован 22.11.2021, т.е. позже даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, в силу положений пункта 16 Правил ИЗ патент [8] не может быть использован при оценке соответствия решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

При этом исследование источников информации [1]-[7], [9]-[19] показало, что наиболее близким аналогом решения по оспариваемому патенту является устройство, известное из патента [6].

В свою очередь, из патента [6] известен электрический пароперегреватель (см. пункт 1 формулы). Данный пароперегреватель включает плоский ферромагнитный сердечник со стержнями (см. стр. 7, абзац 5 снизу), предназначенными для создания замкнутого магнитного поля в них (см. реферат), первичные обмотки в виде катушек, расположенные на стержнях и электрически изолированные от них (см. пункт 1 формулы), трубчатую вторичную обмотку, имеющую подводящий и отводящий патрубки, расположенную в магнитном поле изолированно и охватывающую все стержни ферромагнитного сердечника так, что вокруг каждого стержня образует один или несколько замкнутых витков (см. стр. 7, абзацы 4, 9, фиг. 1, поз. 2, 5), расположенных в межкатушечном пространстве и соединенных электрически параллельно неразъемно наружно и параллельно вектору магнитной индукции стержней (см. стр. 7 абзац 4), а на периферии между витками установлены один или несколько дистанционных цилиндрических элементов, наружно неразъемно соединенных с витками и параллельно вектору магнитной индукции стержней (см. стр. 7 абзац 4).

В свою очередь, согласно описанию (см. стр. 7, последний абзац) к оспариваемому патенту шунт (электрическая цепь) с неразъемным соединением витков трубчатой обмотки в межкатушечном пространстве образует короткозамкнутые витки вокруг каждого стержня для исключения

дополнительных энергетических потерь, приводящих к перегреву или разрушению.

Таким образом, решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента отличается от устройства, известного из патента [6], следующими признаками:

- соединение витков стержней наружно шунтом, параллельным вектору магнитной индукции стержней;
- соединение цилиндрических элементов с витками шунтом, параллельным вектору магнитной индукции стержней;
- выполнение трубчатой вторичной обмотки из внутренней рабочей трубы, а также многослойной из металлов так, что начиная с внутренней рабочей трубы каждый последующий слой полностью охватывает предыдущий, а по поверхности соприкосновения металлов внутренней рабочей трубы и каждого слоя обеспечено частичное взаимное растворение пограничных металлов.

При этом исходя из описания (см. стр. 6, абзац 1) можно сделать вывод о том, что техническими результатами решения по оспариваемому патенту являются повышение эксплуатационной надежности для производства пара высокой температуры и высокого давления на основе индукционной технологии и расширение области применения.

В свою очередь, в отношении такого технического результата, как расширение области применения, следует отметить, что в данном описании не приведено каких-либо сведений, подтверждающих его достижение какими-либо признаками формулы оспариваемого патента.

Таким образом, этот технический результат может быть исключен из дальнейшего анализа соответствия решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

При этом из патента [1] известно устройство для нагрева воды и генерации пара, в котором предусмотрены электрические надтрубные

перемычки, соединяющие стержни вторичной обмотки (см. пункт 1 формулы, фиг. 3, поз. 5, 9), для создания безопасного короткого замыкания в каждом независимом контуре витков общей вторичной трубчатой обмотки (повышение надежности), т.е. данные перемычки являются шунтами (см., например, интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/65614/%D1%88%D1%83%D0%BD%D1%82> с отсылкой на «Энциклопедический словарь. 2009.»).

Таким образом, при известности из патента [6] неразъемного и параллельного вектору магнитной индукции стержней соединения конструктивных частей вторичной обмотки с учетом известности из патента [1] шунтового соединения деталей вторичной обмотки, а также общих знаний специалиста, позволяющих определить направление вектора магнитной индукции (см., например, интернет-ссылку https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/1553/%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%90%D0%AF с отсылкой на «Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1983.»), признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента, характеризующие соединение витков стержней наружно шунтом, параллельным вектору магнитной индукции стержней, и соединение цилиндрических элементов с витками шунтом, параллельным вектору магнитной индукции стержней, для повышения надежности для специалиста явным образом следует из данных сведений (см. пункты 75, 76 Правил ИЗ).

Кроме того, в патенте [15] содержатся сведения о прямоточном электрическом парогенераторе, в котором замкнутые витки вторичной обмотки расположены в межкатушечном пространстве и соединены электрически параллельно неразъемно наружно шунтом, параллельным вектору магнитной индукции стержней, а на периферии между витками установлены один или несколько дистанционных цилиндрических

элементов, наружно неразъемно соединенных с витками шунтом, параллельным вектору магнитной индукции стержней для повышения эксплуатационной надежности (см. пункт 1 формулы, стр. 6, абзац 2, стр. 7 абзац 1, фиг. 1, поз. 5, 8, 9).

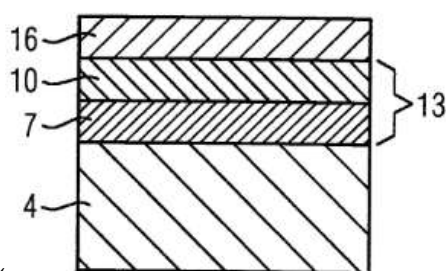
При этом аналогичная правовая позиция изложена в решении Роспатента [21].

В свою очередь, из патента [11] известен способ изготовления трехслойной биметаллической ленты для производства, в частности, гильз, т.е. трубчатого цилиндра (см., например, интернет-ссылку https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/14832/%D0%93%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%97%D0%90 с отсылкой на «Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, , 2009») для сохранения высокой прочности и повышения пластичных свойств (см. пункт 1 формулы, стр. 3, колонка 2, абзац 1).

Кроме того, для специалиста в данной области техники выполнение труб в виде многослойной конструкции для повышения надежности является тривиальным техническим приемом (см., например, интернет-ссылку https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/3160/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5 с отсылкой на «Горная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией Е. А. Козловского. 1984—1991.») (см. пункт 80 Правил ИЗ).

В свою очередь, стоит обратить внимание, что у любой многослойной трубы рабочей частью будет называться внутренняя поверхность (внутренняя труба), предназначенная для провода жидкости, пара и т.д. (см., например, интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/58301/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0> с отсылкой на «Энциклопедический словарь. 2009.»).

При этом из патента [16] известен технический прием, в котором термобарьерное покрытие полностью покрывает весь MCrAlX-слой, а также выполнение слоистой конструкции с полным покрытием предыдущего слоя последующим начиная с самого нижнего для создания сплава и защитного покрытия, которое имеет хорошую устойчивость к высокотемпературным коррозии и окислению, проявляет хорошую долговременную стабильность, хорошо приспособлено к механической нагрузке при работе, в частности, в газовой турбине при высокой температуре (см. стр. 4, абзац 2 снизу, стр. 12



абзац 1, фиг. 1 « »).

При этом специалисту в данной области техники известно, что долговечность является одной из составляющей надежности (см., например, интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/38585/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C> с отсылкой на «Энциклопедический словарь. 2009.») (см. пункт 80 Правил ИЗ).

Таким образом, признак независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение трубчатой вторичной обмотки из внутренней рабочей трубы, а также многослойной из металлов так, что начиная с внутренней рабочей трубы каждый последующий слой полностью охватывает предыдущий, с достижением технического результата, заключающегося в повышении эксплуатационной надежности, раскрыт в патентах [11], [16] с учетом общих знаний специалиста (см. пункты 75, 76 Правил ИЗ).

В свою очередь, как было указано в заключении выше, из патента [11] известен способ изготовления трехслойной биметаллической ленты. В

данном способе используются такие технические приемы, как плакирование слоев и диффузионный отжиг (см. пункт 1 формулы).

При этом стоит обратить внимание, что биметаллом является материалом, состоящим из двух слоев металла, и повышает прочность и жаростойкость конструкций (см., например, интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/69316/%D0%91%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB> с отсылкой на «Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.»), плакирование представляет собой нанесение на поверхность металлических изделий тонкого слоя другого металла или сплава термомеханическим способом, диффузия – это самопроизвольный перенос вещества и выравнивание неоднородной концентрации атомов или молекул вследствие теплового движения частиц (см. источник информации [14], стр. 50, 132).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что известная из патента [11] биметаллическая лента представляет собой трехслойную конструкцию, каждый из этих слоев (мельхиор и сталь) будет связан с соседним с помощью промежуточного слоя, образованного благодаря диффузии материалов поверхностных контактирующих слоев, т.е. частичного взаимного растворения пограничных металлов.

Таким образом, признак независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующий обеспечение по поверхности соприкосновения металлов внутренней рабочей трубы и каждого слоя частичного взаимного растворения пограничных металлов, с достижением технического результата, заключающегося в повышении эксплуатационной надежности, раскрыт в патенте [11] с учетом общих знаний специалиста (см. пункты 75, 76 Правил ИЗ).

Кроме того, из патента [7] известен индукционный нагрев стенки (из меди, алюминия и т.д.) с характерной для него глубиной проникновения

для снижения расходов на электроэнергию и эксплуатацию и повышения КПД (см. стр. 12, абзацы 3 – 7).

При этом специалисту в данной области техники известно, при индукционном нагреве в поверхностном слое, называемом глубиной проникновения, выделяется большая часть всей мощности (см., например, интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/90529/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9> с отсылкой на «Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.»), т.е. поверхностный слой быстрее нагревается, чем внутренний, и, соответственно, можно добиться расплава поверхностного слоя с сохранением целостности внутреннего.

Из этого следует, что для специалиста в данной области техники получение многослойной металлической конструкции с частичным взаимным растворением пограничных металлов с помощью индукционного нагрева является тривиальным техническим приемом.

Таким образом, признак независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующий обеспечение по поверхности соприкосновения металлов внутренней рабочей трубы и каждого слоя частичного взаимного растворения пограничных металлов, с достижением технического результата, заключающегося в повышении эксплуатационной надежности, также раскрыт в патенте [7] с учетом общих знаний специалиста (см. пункты 75, 76 Правил ИЗ).

С учетом вышеперечисленного можно констатировать, что решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента, явным образом следует из патентов [1], [6], [7], [11], [15], [16] с учетом общих знаний специалиста и, следовательно, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса, пункт 75 Правил ИЗ).

При этом в отношении признаков зависимых пунктов 2-6 формулы изобретения по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Из патента [10] известен соединительный элемент, выполненный из меди, алюминия, никеля, хрома и их сплавов (см. пункт 1 формулы), а согласно источнику информации [14] нихромом является сплав никеля и хрома. При этом специалисту в данной области техники известно, что мельхиором называется сплав меди и никеля (см., например, интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/2691/%D0%9C%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A5%D0%98%D0%9E%D0%A0> с отсылкой на «Научно-технический энциклопедический словарь.»).

В свою очередь, как было указано в заключении выше, специалисту в данной области техники известно изготовление труб в виде многослойной конструкции.

С учетом данных обстоятельство можно констатировать, что выполнение внутренней рабочей трубы из меди с покрытием снаружи слоем мельхиора или нихрома или слоем мельхиора и слоем нихрома или слоем никеля и слоем хрома (т.е. признаки зависимых пунктов 2-5 указанной формулы), для специалиста явным образом следует из источников информации [10], [14] с учетом его общих знаний.

При этом из патента [6] известно выполнение ферромагнитного сердечника трёхфазным (см. пункт 2 формулы), т.е. признаки зависимого пункта 6 упомянутой формулы.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, подтверждающие несоответствие решения, охарактеризованного в формуле оспариваемого патента, условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Что касается доводов отзыва о том, что не все известные из источников информации [1]-[12], [15], [16]-[19] технические решения относятся к той области техники, к которой относится изобретение по оспариваемому патенту и, соответственно, для специалиста оно не может

быть признано созданным из сведений, отраженных в указанных источниках информации, то положения процитированной выше нормативно-правовой базы для оценки соответствия решения по этому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» предусматривают принципиальную возможность объединения специалистом на основе его знаний, известных из предшествующего данному решению уровня техники частей конструкций (признаков формулы), которое позволяет достичь указанный в описании упомянутого патента технический результат (см. заключение выше).

В свою очередь, в отношении источников информации [2]-[5], [8], [9], [12], [13], [17]-[19] следует отметить, что они не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

Что касается заключения [20], то содержащиеся в нем сведения о существенности признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту не оказывают влияния на сделанные выше выводы.

В свою очередь, от патентообладателя 20.05.2024 поступило особое мнение. При этом в особом мнении содержится ходатайство о преобразовании оспариваемого патента на изобретение в патент на полезную модель.

Также в данном мнении отмечено, что по заявке № 2020122220 (далее – [22]) ранее был выдан патент на полезную модель № 200076 (далее – [23]), которая была идентичная изобретению по оспариваемому патенту, и, соответственно, по этой причине этот патент на полезную модель прекратил свое действие 13.11.2020.

Анализ доводов особого мнения показал следующее.

С учетом даты (06.07.2020) подачи заявки № 2020122221/03 правовая база для оценки патентоспособности полезной модели включает упомянутый Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи указанной заявки (далее - Кодекс), Требования к документам заявки

на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на полезную модель должна содержать формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в описании полезной модели приводятся сведения, раскрывающие технический результат, в частности:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами;

- 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.

Согласно пункту 40.1.а) Требований ПМ при составлении формулы полезной модели применяются следующие правила, в частности, в

независимый пункт однозвенной формулы не следует включать альтернативные существенные признаки.

Как было продемонстрировано в заключении выше, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать оспариваемый патент на изобретение недействительным полностью и, следовательно, ходатайство о преобразовании этого патента в патент на полезную модель может быть удовлетворено.

Однако, патент на полезную модель по заявке 2020122221/03 по формуле оспариваемого патента не может быть выдан по следующим обстоятельствам.

В независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента содержатся признаки, выраженные в виде альтернативы, а именно вокруг каждого стержня образовано один или несколько замкнутых витков и на периферии между витками установлены один или несколько дистанционных цилиндрических элементов.

При этом, как было указано выше, техническим результатом решения по оспариваемому патенту является повышение эксплуатационной надежности для производства пара высокой температуры и высокого давления на основе индукционной технологии.

Кроме того, специалисту в данной области техники известно, что одним из показателей надежности является вероятность безотказной работы (см. приведенное в заключении определение термина «надежность»).

Из этого следует, что каждый конструктивный элемент (признак), приведенный в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента, в том числе упомянутые альтернативы обладают своей собственной вероятностью безотказной работы.

Таким образом, данные признаки находятся в причинно-следственной связи с вышеприведенным техническим результатом и в силу положений пункта 35 Требований ПМ являются существенными.

Кроме того, стоит обратить внимание, что исходя из положений пункта 1 статьи 1351 Кодекса, подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, а также пункта 40.1.а) Требований ПМ можно сделать вывод о том, что охарактеризованная в формуле полезная модель должна относиться к одному техническому решению, относящемуся к устройству.

С учетом данных обстоятельств можно констатировать, что формула оспариваемого патента содержит альтернативные существенные признаки и, следовательно, она описывают не одно техническое решение, относящееся к устройству, а несколько.

Таким образом, данная формула нарушает положения пункта 1 статьи 1351 Кодекса и подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, а также пункта 40.1.а) Требований ПМ.

Что касается доводов особого мнения о том, что ранее по заявке [22] был выдан патент [23] на полезную модель, которая была идентичная изобретению по оспариваемом патенту, то необходимо отметить следующее.

Действительно, отраженные в независимых пунктах 1 формулы полезной модели по заявке [22], патенту [23] и изобретения по оспариваемому патенту являются идентичными.

Кроме того, анализ делопроизводства по заявке [22] показал, что при проведении экспертизы по существу этой заявки упомянутые нарушения не были выявлены.

Однако, стоит обратить внимание, что на стадии оспаривания патента на основании положений статьи 1398 Кодекса проверка соответствия объекта патентного права тем или иным требованиям нормативно-правовой базы при оценке его патентоспособности проводится исключительно по документам заявки, по которой этот патент выдан, и, следовательно, наличие фактов делопроизводства по заявкам на объекты, идентичные упомянутому, не имеют правового значения.

Также стоит сказать, что положения статьи 1398 Кодекса по существу и направлены на проверку патентоспособности того или иного объекта с учетом наличия факта оспаривания выдачи патента на подобные объекты.

С учетом выше перечисленного можно констатировать, что доводы особого мнения не оказывают влияния на сделанные выше выводы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.01.2024, патент Российской Федерации на изобретение № 2736270 признать недействительным полностью.