

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.08.2020 от ФГУП «ЦАГИ» (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.02.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2017139734/06, при этом установлено следующее.

Заявка на изобретение № 2017139734/06 «Кауперный подогреватель газа (варианты)» была подана 15.11.2017. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Кауперный подогреватель газа, содержащий герметично уплотненную в корпусе у торца выхода газа насадку с газонепроницаемой боковой поверхностью и теплоаккумулирующий элемент, отличающийся тем, что теплоаккумулирующий элемент насадки выполнен либо в виде засыпки из шариков или частиц иной формы, либо из проволочной путанки

или стружки, либо в виде пакета из стержней, трубок с переменной вдоль оси площадью или формой поперечного сечения.»

При вынесении решения Роспатентом от 19.02.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленный объект в части альтернативных вариантов, охарактеризованных такими признаками вышеприведенной формулы, как «в виде засыпки из шариков», «частиц иной формы», «из проволочной путанки», «стружки», «в виде пакета из стержней» не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Данный вывод основывается на известности сведений, содержащихся в следующих источниках информации:

- патент RU 2251057, опубликован 27.04.2005 (далее – [1]);
- патент RU 132176, опубликован 10.09.2013 (далее – [2]);
- авторское свидетельство SU 489926, опубликовано 30.10.1975 (далее – [3]);
- авторское свидетельство SU 192333, опубликовано 06.11.1967 (далее – [4]);
- авторское свидетельство SU 1749626, опубликовано 23.07.1992 (далее – [5]);
- авторское свидетельство SU 205989, опубликовано 02.12.1967 (далее – [6]).

Кроме того, в указанном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленный объект в части альтернативных вариантов (признаков) вышеприведенной формулы, характеризующих выполнение теплоаккумулирующего элемента насадки в виде трубок с переменной вдоль оси площадью или формой поперечного сечения, соответствует всем условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса.

На решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В возражении отмечено, что заявленное решение явным образом не следует из сведений, содержащихся в источниках информации [1]-[6].

Кроме того, в возражении указано, что решения, известные из источников информации [2]-[5], не относятся к области применения заявленного объекта.

Также в возражении отмечено, что при вынесении вышеуказанного решения Роспатента была не соблюдена процедура проверки изобретательского уровня заявленного объекта, в частности, не был оценен синергетический эффект этого объекта, а самому объекту была неверно дана оценка из-за его кажущейся простоты.

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

С учетом даты подачи заявки (15.11.2017), правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Требования ИЗ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316, зарегистрированным 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 36 Требований ИЗ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно пункту 43 Правил ИЗ экспертиза заявки по существу в соответствии со статьей 1386 Кодекса включает, в частности:

7) проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка его соответствия условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня в соответствии с пунктами 2-4 статьи 1350 Кодекса;

8) проверку промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения.

Согласно пункту 46 Правил ИЗ если предложенная заявителем формула изобретения содержит признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка, предусмотренная подпунктами 2-8 пункта 43 Правил, проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно пункту 75 Правил ИЗ при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. 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 77 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат.

Согласно пункту 81 Правил ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения

условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из патента [1] известен кауперный подогреватель газа (см. формулу). При этом подогреватель содержит герметично уплотненную в корпусе у торца выхода газа насадку (см. формулу). При этом насадка выполнена с цилиндрическим (боковая поверхность) газонепроницаемым кожухом (см. формулу, фиг. 1 поз. 11). При этом подогреватель содержит теплоаккумулирующий элемент, выполненный из тонкой гофрированной полосы (см. формулу). При этом подогреватель направлен на снижение гидравлического сопротивления, упрощение процесса его изготовления, расширение области применения (см. стр. 3 абзац 5, стр. 4 абзацы 1, 2).

Таким образом, заявленное решение отличается от объекта, известного из патента [1], следующими альтернативными вариантами (признаками) выполнения теплоаккумулирующего элемента, а именно:

- в виде засыпки из шариков (далее – {А});
- в виде частиц иной формы (отличной от шариков) (далее – {Б});
- из проволочной путанки (далее – {В});
- из стружки (далее – {Г});
- в виде пакета из стержней (далее – {Д});
- в виде трубок с переменной вдоль оси площадью (далее – {Е});
- в виде трубок с переменной вдоль оси формой поперечного сечения (далее – {Ж}).

Согласно описанию (см. стр. 2 абзац 2, стр. 3 абзац 3) заявки, представленному на дату ее подачи, техническими результатами заявленного решения являются снижение гидравлического сопротивления подогревателя, упрощение конструкции и процесса изготовления, расширение области применения.

При этом необходимо обратить внимание на следующее.

Исходя из описания (см. стр. 3 абзац 2) заявки, представленного на дату ее подачи, можно сделать вывод о том, что гидравлическое сопротивление в заявленном решении снижается за счет использования насадки определенной пористости (просветности), а также исключения применения в этом решении прессованных и спеченных материалов.

В свою очередь, как в данном описании, так и в вышеприведенной формуле отсутствуют признаки, описывающие какие-либо характеристики материала и пористости указанных альтернативных вариантов выполнения теплоаккумулирующего элемента (см. пункты 36 Требований ИЗ).

Таким образом, в материалах заявки, представленных на дату ее подачи, отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между этими альтернативными вариантами (признаками) выполнения теплоаккумулирующего элемента и техническим результатом, заключающимся в снижении гидравлического сопротивления подогревателя (см. пункты 36 Требований ИЗ).

При этом следует отметить, что в указанном описании также отсутствуют сведения о какой-либо причинно-следственной связи между отмеченными выше альтернативными вариантами (признаками) выполнения теплоаккумулирующего элемента с техническими результатами, заключающимися в упрощении конструкции и процесса изготовления, расширения области применения (см. пункты 36 Требований ИЗ).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что упомянутые альтернативные варианты (признаки) выполнения теплоаккумулирующего элемента не являются существенными (см. пункт 36 Требований ИЗ), и, следовательно, подтверждения известности влияния каждого альтернативного варианта (признака) на такие технические результаты не требуется (см. пункт 81 Правил ИЗ).

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что в возражении не приведено каких-либо объективных данных или сведений из уровня техники, опровергающих сделанные выше выводы.

При этом из патента [2] известен регенеративно-горелочный блок, относящийся к той же области техники, что и заявленное решение, а именно к теплотехнике, и содержащий теплоаккумулирующий материал (элемент) шаровой или гранульной (не шаровой) формы (см. формулу).

В свою очередь, из авторского свидетельства [4] известно применение в тепловых регенераторах, т.е. объектах, относящихся к той же области техники, что и заявленное решение, а именно к теплотехнике, теплоаккумулирующего элемента из проволоки «путанка» (см. колонка 1 абзац 2).

При этом из авторского свидетельства [5] известно применение в термических регенеративных аппаратах, т.е. объектах, относящихся к той же области техники, что и заявленное решение, а именно к теплотехнике, теплоаккумулирующего элемента из стружки (см. колонка 1 абзац 1, колонка 4 абзац 6).

В свою очередь, из авторского свидетельства [6] известно применение в кауперных электрических подогревателях газа теплоаккумулирующего элемента из пакета стержней (см. формулу).

При этом анализ источников информации [1]-[6] показал, что в них отсутствуют сведения о таких альтернативных вариантах выполнения теплоаккумулирующего элемента, как {Е} и {Ж}.

С учетом вышесказанного можно сделать следующие выводы:

- заявленное решение в части альтернатив {А}-{Д} не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», т.к. явным образом следует из уровня техники, а именно из источников информации [1], [2], [4]-[6], при этом может быть создано путем объединения, изменения и совместного использования сведений, содержащихся в этих источниках

информации, в частности, обусловлено заменой части (теплоаккумулирующий элемент из тонкой гофрированной полосы) известного из патента [1] средства другой частью, известной из источников информации [2], [4]-[6] (см. пункты 75, 77 Правил ИЗ);

- заявленное решение в части альтернатив {Е} и {Ж} явным образом не следует из источников информации [1]-[6].

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом 19.02.2020 решения об отказе в выдаче патента.

При этом в отношении доводов возражения, касающихся несоблюдения процедуры проверки изобретательского уровня, а именно положений пунктов 76, 78, 79 Правил ИЗ, необходимо отметить следующее.

Вышеуказанный анализ показал, что проверка заявленного объекта условию патентоспособности «изобретательский уровень» в решении Роспатента от 19.02.2020 была проведена с учетом методологических подходов, отраженных в пункте 76 Правил ИЗ.

Что касается ссылки заявителя на положения пункта 78 Правил ИЗ, касающиеся синергетического эффекта, то согласно этому пункту такой эффект оценивается только в композициях, а не в устройствах, к которым и относится заявленное решение.

В отношении положений пункта 79 Правил ИЗ следует отметить, что вышеуказанный анализ показал, что заявленный объект не рассматривался в решении Роспатента от 19.02.2020 как не соответствующий изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты, а рассматривался с точки зрения явного следования из уровня техники.

В свою очередь, заявитель 22.10.2020 представил скорректированную формулу заявленного решения, уточненную путем исключения из нее непатентоспособных альтернативных вариантов {А}-{Д}.

Таким образом, заявителем были устранены причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности (см. пункт 4.9 Правил ППС).

На данном основании, а также с учетом наличия в решении Роспатента от 19.02.2020 указания на соответствие альтернативных вариантов {Е} и {Ж} заявленного объекта всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1350 Кодекса, можно сделать вывод об отсутствии каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию данного объекта патентоспособным в объеме формулы, представленной 22.10.2020.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.08.2020, отменить решение Роспатента от 19.02.2020 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с уточненной формулой, представленной заявителем 22.10.2020.

(21) 2017139734/06

(51) МПК

F24H 7/02 (2006.01)

(57)

Кауперный подогреватель газа, содержащий герметично уплотненную в корпусе у торца выхода газа насадку с газонепроницаемой боковой поверхностью и теплоаккумулирующий элемент, отличающийся тем, что теплоаккумулирующий элемент насадки выполнен в виде трубок с переменной вдоль оси площадью или формой поперечного сечения.

(56) RU 2251057, 27.04.2005;

RU 132176, 10.09.2013;

SU 489926, 30.10.1975;

SU 192333, 06.11.1967;

SU 1749626, 23.07.1992;

SU 205989, 02.12.1967.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание и чертежи в первоначальной редакции заявителя.