

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.08.2010 от Персикова Александра Ивановича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 17.03.2010 о признании заявки на изобретение № 2007129454/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2007129454/06 на изобретение "Электротеплоаккумулятор-парогенератор (ЭТАПАР)" была подана 31.07.2007.

Совокупность признаков заявленного предложения, первоначально принятая к рассмотрению по результатам проведения формальной экспертизы, изложена в формуле изобретения, представленной заявителем 23.11.2007 в следующей редакции:

- « 1. Электротеплоаккумулятор-парогенератор в качестве круглосуточного обогревателя, водонагревателя, парогенератора для бытовых нужд, например, для сауны, (бани), содержащий электронагреватели, теплоизоляцию, кожух, средства термоконтроля, бак с водой, отличающийся тем, что он содержит тигель с теплоносителем, например с алюминием.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в тигле с алюминием находится паровая камера с трубками для входа воды и выхода пара.
3. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что оно выполнено, например, в виде полый стальной плиты».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

В процессе экспертизы заявки по существу было установлено, что изобретение по независимому пункту формулы не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности технических решений из следующих источников информации:

- авторское свидетельство СССР № 1760258, опубликовано 07.09.1992 (далее [1]);

- патент РФ № 2088857, опубликован 27.08.1997 (далее [2]);

- патент РФ № 2123157, опубликован 27.08.1997 (далее [3]);

В запросе от 11.02.2009 заявителю было предложено представить дополнительные материалы, необходимые для дальнейшего рассмотрения заявки.

В ответ на запрос от 11.02.2009 заявителем 07.05.2009 была представлена измененная формула изобретения, анализ которой показал, что она включает в себя признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи. На этом основании заявителю в запросе от 08.07.2009 было указано на невозможность принятия к рассмотрению представленной формулы.

Заявителем было предложено еще два варианта формулы изобретения, содержащиеся в корреспонденциях, поступивших 24.08.2009 и 19.11.2009, которые также не были приняты к рассмотрению, поскольку по-прежнему содержали признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи, о чем заявителю было сообщено в запросах от 12.10.2009 и 02.12.2009, соответственно. При этом в указанных запросах обращалось внимание на то, что в случае повторного представления формулы изобретения, содержащей признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки, последняя будет признана отозванной.

В корреспонденции, поступившей 25.01.2010, заявитель выразил мнение о том, что представленный 19.11.2009 вариант формулы не содержит ни одного признака, отсутствующего в материалах заявки на дату ее подачи.

Последний вариант скорректированной формулы заявленного изобретения, поступивший от заявителя 19.11.2011, имел следующую редакцию:

«1.Электротеплоаккумулятор-парогенератор (ЭТАПАР) в качестве, например, круглосуточного парогенератора, обогревателя, водонагревателя для бытовых нужд, сауны, бани, содержащий электронагреватели, теплоизоляцию в кожухе, бак с водой, средства термоконтроля, отличающийся тем, что он содержит паровую камеру (или змеевик) в тигле с теплоносителем, например, с алюминием.

2. ЭТАПАР по п. 1, отличающийся тем, что в паровую камеру вода подается и регулируется краником из периферийного бачка, например, из места использования пара, по шлангу.

5. ЭТАПАРы по п. 1, отличающиеся тем, что толщина теплоизоляции может быть рассчитана оптимальной в зависимости от формы и размеров конкретного устройства, а в месте со сверхсовременными материалами ВИАМа могут стать теплотермосами.

3. ЭТАПАР по п. 1, отличающийся тем, что бак с водой установлен, например, на поворотном поддоне на оси.

4. ЭТАПАР по п. 1 и 3, отличающийся тем, что под баком на поддоне имеется регулируемый слой теплоизоляции».

В результате анализа формулы изобретения в редакции от 19.11.2009 было установлено, что в ней содержатся следующие признаки, отсутствующие в первоначально поданных материалах заявки:

– размещение паровой камеры или змеевика в тигле с теплоносителем (в пункте 1 формулы);

- размещение под баком регулируемого слоя теплоизоляции (в пункте 4 формулы);

- расчет оптимальной толщина теплоизоляции в зависимости от формы и размеров конкретного устройства (в пункте 5 формулы).

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на изобретение отозванной, в связи с тем, что представленные заявителем материалы не содержат запрашиваемых сведений, необходимых для проведения экспертизы.

В возражении, поданном заявителем в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, выражено несогласие с решением, вынесенным Роспатентом.

По мнению заявителя, признак, указывающий на размещение паровой камеры в тигле с теплоносителем следует из фразы первоначального описания «...ЭТАПАР на черт.1 состоит из тигля-1 с алюминием, в котором находится парокамера 2...», а признак, указывающий на размещение под баком регулируемого слоя теплоизоляции – из фразы «...на крышке кожуха имеются несколько листов-7, асбеста с целью регулирования, настройки температуры воды в баке -8...». Кроме того, в возражении отмечено, что указанные признаки показаны на чертеже, который содержался в материалах заявки на дату ее подачи. В тоже время, заявитель согласился с утверждением, приведенным в решении Роспатента о том, что признаки «расчет оптимальной толщина теплоизоляции в зависимости от формы и размеров конкретного устройства» и «змеевик» отсутствовали в материалах заявки на дату ее подачи и предложил исключить их из формулы изобретения, приведя следующий ее вариант:

«1.Электротеплоаккумулятор-парогенератор (ЭТАПАР) в качестве парогенератора, водонагревателя, обогревателя, конфорки, для бытовых нужд (например, для сауны – бани), содержащий электронагреватели, теплоизоляцию, кожух, средства термоконтроля, бак с водой, отличающийся тем, что он содержит паровую камеру с трубками для впуска воды и выхода пара в тигле с теплоносителем, например, с алюминием.

2. ЭТАПАР по п. 1, отличающийся тем, что в паровую камеру вода подается по шлангу и регулируется краником из периферийного бачка из места использования пара.

3. ЭТАПАР по п. 1, отличающийся тем, что бак с водой установлен на поворотном поддоне на оси.

4. ЭТАПАР по п.п. 1, 3, отличающийся тем, что под водяным баком на поддоне имеется регулируемый слой теплоизоляции (с целью настройки температуры воды)».

С дополнительными к возражению материалами, поступившими 05.07.2010 и 02.09.2010, заявителем представлены еще два варианта формул изобретений, которые имеют следующие редакции, соответственно:

«1. Электротеплоаккумулятор - парогенератор (ЭТАПАР), преимущественно для частных хозяйств и дач, содержащий теплоноситель-алюминий в тигле, электронагреватели, помещенные в кожух с теплоизоляцией, средства термоконтроля, бак с водой над кожухом, отличающийся тем, что в тигле находится парокамера с трубками впуска воды и выпуска пара.

2. ЭТАПАР по п. 1, отличающийся тем, что вода в парокамеру подается и регулируется краником из периферийного бачка.

3. ЭТАПАР по п. 1, отличающийся тем, что бак с водой находится в поддоне, поворачиваемом на оси над кожухом.

4. ЭТАПАР по п.п. 1, 3, отличающийся тем, что под баком на поддоне имеется переменный слой теплоизоляции

5. ЭТАПАР по п. 1, отличающийся тем, что теплоизоляция кожуха выполнена из материалов ВИАМА, например, ТЗМК-700, Thermal Coat»;

«1. Электротеплоаккумулятор - парогенератор (ЭТАПАР), содержащий теплоноситель (алюминий в тигле), электронагреватели в кожухе с теплоизоляцией, (бак с водой), средства термоконтроля, бак с водой, отличающийся тем, что он теплоноситель содержит паровую камеру,

в которую вода подается из отдельного бачка с (дистанционно управляемым, например) краником (клапаном), а пар выводится в место использования, например, по (гибкому) шлангу.

2. ЭТАПАР по п. 1, отличающийся тем, что бак с водой в поддоне над крышкой тигля, причем поддон установлен на оси и имеет регулируемую по толщине (переменную по теплопроводности) теплоизоляцию под баком.

3. ЭТАПАР по п. 1, отличающийся тем, что в нем должна использоваться сверхэффективная теплоизоляция ВИАМА, например, ТЗМК-700, Thermal Co».

Дополнительно в возражении содержится просьба о предоставлении заявителю таблицы с поименными ответами членов коллегии на прилагаемые к возражению вопросы.

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

С учетом даты подачи заявки (31.07.2007) и даты вынесения решения Роспатента (17.03.2010) правовая база включает упомянутый выше Кодекс, Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22-ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в

установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2008 № 327 (далее – Регламент ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 19.5.4 Правил ИЗ, если изобретение охарактеризовано многозвенной формулой, содержащей зависимые пункты, и получен вывод о непатентоспособности изобретения в отношении независимого пункта ввиду его несоответствия условиям новизны или изобретательского уровня, заявителю сообщается об этом и предлагается высказать мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки с представлением, в случае подтверждения такой целесообразности, скорректированной формулы изобретения.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в течение месяца со дня получения им запроса указанного федерального органа. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке

решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения, заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 24.6 Регламента ИЗ, при непредставлении заявителем дополнительных материалов, или при представлении дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении срока, предусмотренного пунктом 20 настоящего Регламента.

Анализ делопроизводства по заявке и доводов, изложенных в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

Основанием для направления запроса от 11.02.2009 послужило несоответствие изобретения по независимому пункту формулы, представленной заявителем 23.11.2007 и принятой к рассмотрению по



результатам проведения формальной экспертизы, условию патентоспособности «изобретательский уровень». Анализ указанной формулы также показал, что ее зависимый пункт 2 включает признак «...в тигле с алюминием находится паровая камера...», который отсутствовал в материалах заявки, послуживших основанием для установления приоритета.

Таким образом, направление запроса от 11.02.2009 с предложением представить дополнительные материалы, необходимые для дальнейшего рассмотрения заявки правомерно, так как осуществлено в соответствии с подпунктом 1 пункта 19.5.4 Правил ИЗ и пунктом 5 статьи 1386 Кодекса.

Рассмотрение уточненных редакций формул заявленного изобретения, представленных 07.05.2009, 24.08.2009 и 19.11.2009, показало, что они также содержат признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, а именно признаки, характеризующие размещение бака с водой над крышкой теплотермоса, вес теплотермоса, равный 70-80 кг (в варианте формулы от 07.05.2009); выполнение теплоизоляции теоретически расчетной, оптимальной толщины, подачу воды в паровую камеру из периферийного бачка, размещение паровой камеры или змеевика в тигле с теплоносителем, размещение под баком регулируемого слоя теплоизоляции (в вариантах формул от 07.05.2009, 24.08.2009 и 19.11.2009).

Утверждение заявителя о том, что в описании на дату подачи заявки указывалось «...ЭТАПАР на черт.1 состоит из тигля-1 с алюминием, в котором находится парокамера 2....» не соответствует действительности, поскольку процитированная фраза в упомянутом описании не обнаружена. Из фразы первоначального описания, указывающей на факт установки бака с водой на поддоне с переменным количеством асбестовых листов, вопреки мнению заявителя, не следует признак, характеризующий расположение бака на регулируемом слое теплоизоляции, так как смысловое содержание приведенных выше выражений различно. Мнение заявителя о том, что указанные признаки содержатся в первоначальных материалах заявки и не изменяют сущность изобретения, поскольку они приведены на чертеже, не

является основанным на положениях подпункта 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ, согласно которым дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Следует отметить, что в запросах от 08.07.2009, 12.10.2009 и 02.12.2009 заявителю указывалось на необходимость соблюдения требований подпункта 3 пункта 24.7(3) Регламента. При этом в запросах 12.10.2009 и 02.12.2009 заявитель был предупрежден, что в случае непредставления дополнительных материалов, или при представлении дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, заявка будет признана отозванной (24.6 (7) Регламента ИЗ).

Так как в результате корректировки заявителем формулы, в нее были внесены признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, то ни одна из поступивших 23.11.2007, 07.05.2009, 24.08.2009 и 19.11.2009 откорректированных формул изобретения не может быть принята к рассмотрению (см. подпункт 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ).

На основании вышесказанного можно констатировать, что заявитель на дату вынесения Роспатентом решения не предоставил уточненную формулу изобретения, которая могла быть принята к рассмотрению.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что решение о признании заявки отозванной было принято правомерно (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса и подпункт 7 пункта 24.6 Регламента ИЗ).

Что касается редакций формул изобретений, представленных с материалами возражения 05.07.2010, 10.08.2010 и 02.09.2010, то необходимо отметить, что они также содержат признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи. Такими признаками являются: расположение парокамеры в тигле (в редакциях формул 05.07.2010 и 10.08.2010) и

выполнение отдельного бачка с дистанционным управляемым краником (клапаном) (в редакции формулы от 02.09.2010). Таким образом, указанные редакции формул, по приведенным выше основаниям, не могут быть приняты к рассмотрению.

В отношении просьбы заявителя о направлении в его адрес поименных ответов членов коллегий на прилагаемые к возражению вопросы, необходимо отметить, что данная процедура не предусмотрена приведенной выше правовой базой.

Таким образом, заявителем не представлено доводов, позволяющих отменить решение Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.08.2010, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.03.2010 оставить в силе.**