

**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 Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации 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 24.10.2019 от Кочетова Олега Савельевича (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.05.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2017124048/12, при этом установлено следующее.

Заявка № 2017124048/12 на выдачу патента на группу изобретений «Способ утилизации тепла нагретого воздуха и утилизатор тепла» была подана заявителем 07.07.2017. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 04.09.2018, в следующей редакции:

«Утилизатор тепла нагретого воздуха, содержащий корпус, каналы для приточного и вытяжного воздуха с вентиляторами, камеру с регенеративным теплоутилизатором, размещенным перпендикулярно

каналам, корпус выполнен в виде параллелепипеда, стенки которого выполнены из утепленных панелей, соединяющихся между собой быстродействующими замками, а регенеративный теплоутилизатор представляет собой выдвижной каркас, разделенный на две полости перегородкой, в которой закреплены опоры сердечника барабана, образованного лентами из гофрированной алюминиевой фольги, плотно навитой на сердечник, а на периферийной части барабана, выполненной в виде кольца, жестко связанного с сердечником посредством трех радиальных спиц, закреплены по крайней мере две винтовые лопасти для его вращения потоками воздуха, причем перегородка каркаса, с закрепленным на ней барабаном, образует каналы, соединенные с каналами для приточного и вытяжного воздуха, в каждом из которых размещены фильтры очистки воздуха, отличающийся тем, что барабан образован одной лентой, навитой на сердечнике с зазором по спирали Архимеда, жестко связанной по обоим краям круглыми по форме сетками или перфорированными круглыми алюминиевыми пластинами, причем в зазоре между боковыми поверхностями ленты размещен дисперсный материал с незамкнутыми порами и с высоким коэффициентом теплоусвоения, например керамзитовый гравий, при этом дисперсный материал с незамкнутыми порами и с высоким коэффициентом теплоусвоения выполнен по форме в виде цилиндрического кольца, на боковых, внутренней и наружной поверхностях, которого выполнена винтовая нарезка, или в виде шара, на поверхности которого выполнены несквозные отверстия полусферической формы, или в виде цилиндрического кольца, на боковой, внутренней поверхности которого закреплены перегородки в виде перпендикулярных оси кольца шайб с отверстиями, оси которых асимметричны оси кольца, или в виде, вписываемого в окружность блока,

состоящего из семи связанных между собой боковыми гранями шестигранных параллелепипедов без верхнего и нижнего оснований, или дисперсный материал выполнен в виде связанных между собой винтовых спиралей, вписываемых в сферическую поверхность с центром, лежащим на оси соединения спиралей, или дисперсный материал выполнен в виде, по крайней мере двенадцати, соединенных в блок трехлопастных пропеллеров, проекция которых на плоскость чертежа вписывается в окружность с центром, совпадающим с центром одного из них».

При вынесении решения Роспатентом от 20.05.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что документы заявки не соответствуют требованию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому описание изобретения должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники.

Так, в решении Роспатента обращается внимание на то, что в материалах заявки, содержащихся на дату ее подачи, не приведены сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение, и подтверждающие возможность достижения при осуществлении изобретения указанного заявителем технического результата. Кроме того, указано на отсутствие причинно-следственной связи между признаками заявленного изобретения и указанным заявителем техническим результатом.

При этом в решении Роспатента указано, что в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения от 06.11.2018 заявителем не были представлены ни доводы заявителя по приведенным в

уведомлении мотивам, ни уточненные материалы.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, поступившее 24.10.2019, в котором выражено несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечается, что в материалах заявки содержатся отличительные признаки заявленного технического решения, которые не известны на дату приоритета заявки.

Таким образом, по мнению заявителя, вывод в решении Роспатента о недостаточности раскрытия не является правомерным. Также с возражением представлена уточненная формула заявленного изобретения.

Изучив материалы дела заявки и возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (07.07.2017) правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно пункту 4 статьи 1374 Кодекса требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение устанавливаются на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего

пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента. До принятия решения об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.

Согласно пункту 53 Правил ИЗ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований ИЗ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

Согласно пункту 62 Правил ИЗ, если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах

заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 53 Правил, установлено, что сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта недостаточно для осуществления изобретения специалистом в данной области техники и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления.

Согласно пункту 36 Требований ИЗ в разделе описания изобретения «Раскрытие сущности изобретения» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники. При этом сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, 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, 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 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены.

В разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно пункту 53 (4) Требований ИЗ признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Как следует из приведенной выше правовой базы, описание изобретения должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для

осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

К сведениям, подтверждающим возможность осуществления изобретения, согласно положениям, предусмотренным пунктом 45 Требований ИЗ, относятся, в частности, сведения о возможности достижения технического результата.

Описание заявленного изобретения, как справедливо отмечено в решении Роспатента, не содержит сведений, подтверждающих возможность достижения технического результата, заключающегося в повышении эффективности теплоутилизации выбросного воздуха, экономии энергоресурсов, упрощении конструкции, монтажа и обслуживания.

При этом в описании отсутствуют сведения, позволяющие установить причинно-следственную связь между совокупностью признаков формулы заявленного изобретения и упомянутыми техническими результатами, более конкретно, не представляется возможным судить каким образом, в частности, конструктивное выполнение барабана, а так же варианты формы дисперсного материала, охарактеризованные в отличительной части формулы изобретения, позволяют обеспечить повышение эффективности теплоутилизации выбросного воздуха, экономию энергоресурсов, упрощение конструкции, монтажа и обслуживания.

Необходимо отметить, что в виду наличия в формуле заявленного изобретения дополнительных характеристик, таких как, например, характеристик конструктивного выполнения барабана, не представляется возможным говорить о достижении упрощения конструкции заявленного решения как таковой.

Также не представляется возможным судить о влиянии конструктивного выполнения барабана и вариантов форм дисперсного

материала на упомянутое упрощение, так как изменения, характеризуемые в объеме формулы заявленного изобретения, не являются характеристикой соединения или размещения элементов заявленного решения, в частности, каким образом, заявленные варианты форм дисперсного материала позволят упростить монтаж и обслуживание заявленного утилизатора.

В описании заявки также отсутствуют объективные данные, полученные в результате проведения экспериментов, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, позволяющие судить каким образом конструктивное выполнение барабана совместно с вариантами формы дисперсного материала позволяет обеспечить упомянутый технический результат - повышение эффективности теплоутилизации выбросного воздуха и экономия энергоресурсов, а также упрощение конструкции, монтажа и обслуживания. Также, в описании заявки отсутствуют теоретические обоснования, основанные на научных знаниях, которые позволили бы судить о достижении указанных заявителем технических результатов упомянутыми признаками формулы изобретения.

Кроме того, описание заявки не раскрывает работу заявленного утилизатора тепла нагретого воздуха в части процессов, обусловленных формами дисперсного материала, например взаимодействия потока с охарактеризованными формами, а также особенностей конструктивного выполнения барабана, характеристики которых указаны в отличительной части независимого пункта формулы изобретения, на основании которых можно установить, что указанные заявителем технические результаты достигаются за счет упомянутых признаков скорректированной формулы заявленного изобретения.

В виду отсутствия в описании заявки вышеупомянутых сведений, не

представляется возможным определить совокупность существенных признаков, которая достаточна для получения при осуществлении изобретения технического результата, указанного заявителем, в связи с чем нельзя судить о том, что формула заявленного изобретения ясно выражает сущность изобретения, то есть содержит совокупность существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата.

Из сказанного выше следует, что описание заявленного изобретения не раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

Таким образом, следует констатировать, что решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение вынесено правомерно.

В возражении не приведено доводов, опровергающих причины, послужившие основанием для принятия решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение.

В отношении представленной заявителем с возражением уточненной формулы следует отметить, что она не изменяет сделанные выше выводы.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.10.2019, решение Роспатента от 20.05.2019 оставить в силе.**