

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» (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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Хвостенко В.П. (далее – заявитель), поступившее 02.12.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 24.09.2019 о признании заявки № 2018119440/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ оптимизации процесса горения углеводородного топлива», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 30.07.2019, в следующей редакции:

«Способ оптимизации процесса горения углеводородного топлива в котле, включающий непрерывное измерение расхода топлива и величины теплового потока в теплоносителе на выходе из котла, определение отклонений измеренных значений от оптимальных значений и последующее изменение расхода воздуха, отличающийся тем, что на основании измеренных значений определяют минимальный удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепла, вычисляя соотношение количества расхода

топлива на величину теплового потока в теплоносителе на выходе из котла, при этом в начале оптимизации процесса горения топлива производят разовое дискретное увеличение расхода воздуха для получения оптимального соотношения топливо-воздух, затем для поддержания оптимального соотношения топливо-воздух, при увеличении величины теплового потока выше заданной величины, - уменьшают расход топлива на выработку заданной величины теплового потока в теплоносителе и уменьшают расход воздуха до момента начала снижения величины теплового потока, а при уменьшении величины теплового потока ниже заданной величины - увеличивают расход топлива на выработку заданной величины теплового потока в теплоносителе и увеличивают расход воздуха до момента прекращения роста величины теплового потока после достижения заданной величины теплового потока».

По результатам проведения экспертизы по существу Роспатентом было принято решение 24.09.2019 о признании заявки на изобретение отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены запрашиваемые материалы, указанные в запросе от 14.05.2018.

В решении Роспатента отмечено, что в дополнительных материалах, представленных 30.07.2019 заявителем в ответ на запрос от 14.05.2018, заявитель повторно представил уточненную формулу изобретения, которая не может быть принята к рассмотрению, т.к. она содержит признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки.

Таковыми признаками в уточненной формуле изобретения являются признаки: «на основании измеренных значений определяют минимальный удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепла, вычисляя соотношение количества расхода топлива на величину теплового потока в теплоносителе на выходе из котла» и «...увеличивают расход воздуха до момента прекращения роста величины теплового потока после достижения заданной величины теплового потока».

Также в решении Роспатента обращается внимание на то, что в формуле указано «в начале оптимизации процесса горения топлива производят разовое дискретное увеличение расхода воздуха для получения оптимального соотношения топливо-воздух», однако в описании возможность получения (при любых условиях) таким образом оптимального соотношения топливо-воздух не раскрыта с полнотой достаточной для осуществления с приведением достаточного количества примеров осуществления изобретения.

При этом в отношении признаков формулы «для поддержания оптимального соотношения топливо-воздух» в решении Роспатента отмечено на недостаточность раскрытия в описании соответствующих операций способа с приведением подробных примеров, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечается, что материалы заявки были откорректированы в рамках первоначальных материалов и не меняют заявку на изобретение по существу, а формула изобретения содержит те признаки, которые были раскрыты в описании изобретения, представленном на дату подачи заявки. В частности, в возражении отмечено, что указанные признаки присутствовали в материалах первоначально поданной заявки на страницах 4-9 описания.

Кроме того, в возражении отмечено, что признак «в начале оптимизации процесса горения топлива производят разовое дискретное увеличение расхода воздуха для получения оптимального соотношения топливо-воздух» раскрыт достаточно полно в описании способа осуществления изобретения в первоначальных материалах заявки (стр. 4-9) и в откорректированном описании, представленном в ответ на запрос экспертизы от 14.05.2019 (стр. 4-7). Вместе с тем, отмечено, что дополнительные материалы без изменения заявки по существу были

представлены в течение трех месяцев со дня направления запросов экспертизы.

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

С учетом даты подачи заявки (25.05.2018) 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), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение по существу.

Согласно пункту 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу, в частности, если они содержат признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения и не были раскрыты в документах заявки, представленных на дату подачи заявки.

Согласно пункту 6 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 или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти не более чем на десять месяцев. В случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу (статья 1378). Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются.

Согласно пункту 55 Правил при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения, устанавливается, содержит ли формула изобретения совокупность его существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического(их) результата(ов), обеспечиваемого(ых) изобретением, а также ясна ли сущность изобретения, в частности, обеспечивают ли признаки изобретения возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 57 Правил, если в результате проверки соблюдения требований подпункта 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которым формула изобретения должна ясно выражать его сущность, установлено,

что сущность заявленного изобретения не ясна, в том числе в случае, если формула изобретения не основана на описании изобретения, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с указанием выявленных недостатков, приведением ссылок на нормативные правовые акты и предложением представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса.

Согласно пункту 96 Правил, дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они, в частности, содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных материалах заявки. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле изобретения, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков. Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими заявку по существу. Признаки, упомянутые на дату подачи заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки.

Согласно пункту 97 Правил в случае, если дополнительные материалы изменяют заявку по существу, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с указанием сведений, представленных в дополнительных материалах, которые изменяют заявку по существу, предложением устранить выявленное нарушение в течение трех месяцев со дня его направления и сообщением о том, что в случае непредставления в

указанный срок запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении установленного срока, заявка будет признана отозванной.

Согласно пункту 103 Правил решение о признании заявки отозванной принимается по результатам проведения экспертизы заявки по существу, в частности, в случае, если в связи с запросом дополнительных материалов дополнительные материалы не представлены в установленный срок, и этот срок не был продлен в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, с учетом делопроизводства по заявке показал следующее.

Материалы заявки № 2018119440/06 поступили в Роспатент 25.05.2018.

В адрес заявителя был направлен запрос экспертизы по существу от 29.01.2019, в котором указывалось, что первоначальная формула заявленного способа не ясно выражает сущность изобретения (см. пункт 55 Правил).

Так, в запросе отмечалось, что в формулу изобретения включены признаки «...в начале процесса горения топлива производят разовую оптимизацию соотношения топливо-воздух...», однако при этом в описании к изобретению отсутствуют указания на то, что означает «разовая оптимизация соотношения топливо-воздух», отсутствуют указания на какие-либо операции проведения указанной разовой оптимизации соотношения топливо-воздух и отсутствуют указания на то, каким образом определяют «начало процесса горения» для проведения указанной «разовой оптимизации».

В частности, на странице 4 описания изобретения указано не на «разовую оптимизацию соотношения топливо-воздух», а только на «разовое дискретное увеличение расхода воздуха», затем на «определение величины

теплого потока» и поддержание величины теплого потока на заданном уровне.

При этом операции заявляемого способа, раскрытые на странице 5 описания изобретения и в примерах 2, 3 противоречат признакам формулы изобретения, из которых следует, что расход воздуха и топлива изменяют одновременно.

Таким образом, в соответствии с пунктом 57 Правил, заявителю правомерно был направлен запрос от 29.01.2019, в котором было предложено представить дополнительные материалы, устраняющие указанные недостатки.

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 14.03.2019, заявитель представил уточненную формулу, в которую включил признаки «...при увеличении величины теплого потока выше заданного сначала уменьшают расход топлива до заданной величины теплого потока в теплоносителе, после чего уменьшают расход воздуха до момента начала снижения величины теплого потока, а при уменьшении величины теплого потока от заданной величины сначала увеличивают расход топлива на выработку заданной величины теплого потока в теплоносителе, после чего увеличивают расход воздуха до прекращения роста величины теплого потока».

В запросе, направленном в адрес заявителя 14.05.2019, отмечено, что представленная уточненная формула включает признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки. К таким признакам следует отнести признаки, характеризующие последовательность действий, а именно «..сначала уменьшают расход топлива.....после чего уменьшают расход воздуха...», «...сначала увеличивают расход топлива...после чего увеличивают расход воздуха...».

Действительно, в приведённых в первоначальном описании примерах осуществления раскрыта обратная последовательность - сначала производится изменение расхода воздуха, а затем расхода топлива.

Таким образом, в соответствии с пунктом 96 Правил, формула изобретения, представленная заявителем с дополнительными материалами от 14.03.2019, правомерно признана изменяющей заявку на изобретение по существу.

Заявителю было предложено представить соответствующие сведения, которые могут быть приняты во внимание при принятии решения по заявке, в качестве дополнительных материалов. При этом было отмечено, что в случае, если заявитель в течении трех месяцев со дня направления запроса не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка будет признана отозванной.

Таким образом, запрос от 14.05.2019 был направлен заявителю правомерно (см. пункт 97 Правил).

В корреспонденции, поступившей 30.07.2019, заявителем были представлены доводы, уточненная формула изобретения и откорректированное описание.

По результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от 24.09.2019 о признании заявки отозванной в связи с тем, что представленная формула включает признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи.

Необходимо подчеркнуть, что представленная в корреспонденции от 30.07.2019 уточненная формула действительно включает признаки «на основании измеренных значений определяют минимальный удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепла, вычисляя соотношение количества расхода топлива на величину теплового потока в теплоносителе на выходе из котла» и «...увеличивают расход воздуха до момента прекращения роста величины теплового потока после достижения заданной величины теплового потока», отсутствующие в материалах заявки (в том числе, на страницах 4-9 описания) на дату ее подачи, и, следовательно, изменяющие заявку по существу (см. пункт 2 статьи 1378 Кодекса).

Таким образом, несмотря на то, что ответ заявителя на запрос поступил в установленный законом срок, заявителем не было представлено запрошенных материалов, а именно, в указанном ответе отсутствует формула изобретения, которая могла бы быть принята к рассмотрению (см. пункт 6 статьи 1386 Кодекса и пункт 103 Правил).

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 24.09.2019 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

При этом в возражении заявителем не было приведено доводов, опровергающих наличие причин, послуживших основанием для принятия решения Роспатента от 24.09.2019 о признании заявки отозванной.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.12.2019, решение Роспатента от 24.09.2019 оставить в силе.