

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 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Малафеева Евгения Дмитриевича (далее – заявитель), поступившее 25.10.2023 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 16.03.2023 об отказе в выдаче патента на группу изобретений по заявке № 2022102133/12, при этом установлено следующее.

Заявка № 2022102133/12 на выдачу патента на группу изобретений «Способы восстановления систем отопления» была подана заявителем 28.01.2022. Совокупность признаков заявленной группы изобретений изложена в формуле, представленной в корреспонденции от 17.01.2023, в следующей редакции:

«1. Способ восстановления водяной систем отопления, состоящий из промывки, очищения, в том числе и промывка растворами с использование специальных средств - химдобавок и отличающиеся тем, что прочистка,

промывка осуществляется с использованием пульпы, образованной с добавлением в жидкость промывки твердых частиц.

2. Способ восстановления стояков систем водяного отопления осуществлять с использованием в пределах между этажных перекрытий коротких участков существующего трубопровода с выступающими концами по 100 - 150мм от пола и потолка, оставляя их нетронутыми, и в последующем соединении отдельных элементов металлических труб между собой осуществлять на резьбе или поэтажные звенья могут быть и из полиэтиленовых труб.

3. Способ по п.2 и отличающейся тем, что после очищения и подготовки производят лужение поверхности».

При вынесении решения Роспатента от 16.03.2023 об отказе в выдаче патента на группу изобретений, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула. При этом сделан вывод о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного довода в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

— RU 2109244 С1, опубл. 20.04.1998 (далее – [1]);

— RU 2721468 С1, опубл. 19.05.2020 (далее – [2]);

— Статья: «Замена стояков с переходом металла на пластик», архивировано на web.archive.org: 05.01.2016.

<https://web.archive.org/web/20160716092319/http://www.stroitelvrn.ru/2016/01/05/zamena-stoyakov-s-perehodom-metalla-na-plastik/>
(далее – [3]).

— RU 2361152 С1, опубл 10.07.2009 (далее – [4]);

— Новый политехнический словарь, гл. редактор А.Ю. Ишлинский, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва, 2000 г. (далее – [5]);

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, в котором он выразил несогласие с доводами решения Роспатента.

В своем возражении заявитель указывает, что техническое решение по источнику информации [2], указанное в решении Роспатента в качестве прототипа, имеет значительные отличия от заявленного решения и не может применяться по аналогичному заявленному решению назначению ввиду использования в нем стеклянных шариков диаметром около 20мм и более, которые не смогут влезть в трубопровод из-за своих размеров.

Также с возражением приложена скорректированная формула.

В дополнение к возражению заявителем в корреспонденции от 01.12.2023 представлены следующие сведения:

- Перечень статей, обращений, выступлений, материалов переписки по вопросам энергосбережения (далее – [6]);

- Материалы форума “Энергоэффективность. Проблемы и решения”. Уфа, ТРАНСТЭК 2006 г. (далее – [7]);

- «Обращение по энергосбережению» (далее – [8]);

- Статья из газеты “Вечерняя Уфа”. 18.09.2015 (далее – [9]);

- Ответ руководителя ЖКХ города Уфы Федосова А.А. (далее – [10]);

- Из материалов форума “Сильные идеи 2022 года” (далее – [11]);

- Фото заявителя и реконструированного балконного окна, с приложением удостоверения и Государственного квалификационного сертификата №467 (далее – [12]).

Изучив материалы дела заявки и возражения, заслушав доводы заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.01.2022) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает вышеупомянутый Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действующей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации

изобретений, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 (далее – Правила, Требования и Порядок).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 75 Правил 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.

В соответствии с пунктом 76 Правил, проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки;
- 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. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 77 Правил не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

- на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования.

В соответствии с пунктом 81 Правил, 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.

В соответствии с пунктом 102 Правил, если в результате экспертизы заявки по существу установлено, в частности, что заявленное изобретение, выраженное формулой изобретения, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предусмотренных пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно подпункту 1 пункта 35 Требований в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. В качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот аналог, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

В соответствии с пунктом 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники:

- для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования

- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет) или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

В соответствии с пунктом 39 Правил ППС, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, при рассмотрении спора, предусмотренного подпунктами 3.1.1 - 3.1.7 пункта 3 настоящих Правил, лицо, подавшее возражение или заявление, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать: об изменении испрашиваемого объема правовой охраны изобретения, полезной модели или промышленного образца с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов,

изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Источники информации [1] - [2], [4] имеют дату публикации более раннюю, чем дата приоритета заявленной группы изобретений, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия заявленной группы изобретений условиям патентоспособности.

При этом источник информации [3] представляет собой сведения из сети интернет, размещенные на Веб-сайте <https://werton.ru>. При этом следует отметить, что по данным электронного архива WayBackMachine (Web.archive.org) сведения, содержащиеся в нем, были общедоступны до даты приоритета заявленной группы изобретений.

Данные электронного архива находятся под контролем нейтральной по отношению к участникам спора некоммерческой организации, основанной в 1996 году в Сан-Франциско Брюстером Кейлом, являющейся признанным профессионалом в сфере архивирования цифровой информации. Сам процесс архивирования носит полностью автоматизированный характер.

Таким образом, дополнительного подтверждения достоверности информации, содержащейся в электронном архиве Wayback Machine, не требуется.

Следовательно, сведения, известные из источника информации [3], могут быть также включены в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета заявленной группы изобретений, для оценки ее патентоспособности (см. пункт 12 Порядка), так как представленные в данном источнике информации [3] сведения были размещены 05.01.2016, то есть до даты (28.01.2022) приоритета заявленной группы изобретений.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия независимого пункта 1 формулы, характеризующей заявленную группу изобретений, условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В качестве наиболее близкого аналога к изобретению, охарактеризованному признаками независимого пункта 1 формулы заявленной группы изобретений может быть выбран патентный документ [1].

Патентный документ [1] (см. реферат, п.1 формулы) раскрывает способ восстановления системы водяного отопления, состоящий из промывки, очищения растворами с использованием специальных химдобавок (водный раствор щелочи, водный раствор соляной кислоты с ингибитором).

Отличие изобретения по независимому пункту 1 формулы заявленной группы изобретений от технического решения, раскрытого в патентном документе [1] заключается в том, что прочистка, промывка осуществляется с использованием пульпы, образованной с добавлением в жидкость промывки твердых частиц.

Следует отметить, что в описании к заявке отсутствует указание на достигаемый заявленной группой изобретений технический результат.

Таким образом, подтверждения известности влияния вышеуказанных отличительных признаков на технический результат не требуется (см. пункт 81 Правил).

При этом из уровня техники известно техническое решение, раскрытое в патентном документе [2] (см. описание, страница 18, строки 19-25), описывающее прочистку, промывку, осуществляемые с использованием пульпы, образованной с добавлением в жидкость промывки твердых частиц (шариков).

Таким образом, в связи с отсутствием причинно-следственной связи вышеуказанных признаков заявленного решения с достигаемым им техническим результатом, а также с учетом известности всех вышеуказанных признаков, заявленное решение по независимому пункту 1 для специалиста явным образом следует из уровня техники и, следовательно, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия независимого пункта 2 формулы, характеризующей заявленную группу изобретений,

условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В качестве наиболее близкого аналога к изобретению, охарактеризованному признаками независимого пункта 2 формулы заявленной группы изобретений может быть выбран источник информации [3].

Источник информации [3] (см. весь документ) раскрывает способ восстановления стояков систем водяного отопления, в котором осуществляют использование в пределах междуэтажных перекрытий коротких участков существующего трубопровода с выступающими концами от пола и потолка, оставляя их нетронутыми, в последующем нарезают резьбу и присоединяют поэтажные звенья из полиэтиленовых труб.

Отличие изобретения по независимому пункту 2 формулы заявленной группы изобретений от технического решения, раскрытого в источнике информации [3] заключается в том, что выступающие концы трубопровода имеют длину 100 - 150 мм, а также выполнением соединения поэтажных звеньев из металлических труб.

В отношении вышеуказанных отличительных признаков следует отметить, что признаки, характеризующие значения (100 - 150 мм) известного из вышеуказанного источника информации [3] рабочего параметра (длины), основаны на выборе рабочих значений параметров, который может быть осуществлен применением обычного метода конструирования (см. пункт 77 Правил).

В отношении признаков, характеризующих выполнение соединения поэтажных звеньев из металлических труб, следует отметить их известность из патентного документа [4] (см. описание, страница 4, строки 45-52).

Повторно следует отметить, что в описании к заявке отсутствует указание на достигаемый заявленной группой изобретений технический результат.

Таким образом, подтверждения известности влияния вышеуказанных отличительных признаков на технический результат не требуется (см. пункт 81 Правил).

Таким образом, в связи с отсутствием причинно-следственной связи вышеуказанных признаков заявленного решения с достигаемым им техническим результатом, а также с учетом известности всех вышеуказанных признаков, заявленное решение по независимому пункту 2 для специалиста явным образом следует из уровня техники и, следовательно, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении признаков зависимого пункта 3 формулы заявленной группы изобретений следует отметить, что как правомерно было указано в решении Роспатента, данные признаки, характеризующие лужение поверхности после очищения и подготовки, широко известны из уровня техники, например из словарно-справочной литературы [5].

Таким образом, включение признаков зависимого пункта 3 формулы заявленной группы изобретений в любой из независимых пунктов 1 или 2 не изменит вывод о несоответствии патентоспособности каждого из изобретений по вышеуказанным независимым пунктам.

В отношении доводов заявителя о невозможности реализации назначения заявленного изобретения техническим решением, раскрытым в патентном документе [2] следует отметить, что в нем не содержится указанных заявителем сведений о размерах используемых твердых частиц, также как и в заявленном предложении не раскрывается диаметр используемых труб. В связи с чем, данный довод заявителя может быть признан основанным лишь на предположении и не оказывает влияния на вышеприведенный вывод о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении скорректированной формулы, представленной заявителем с возражением, необходимо отметить, что данная формула была скорректирована путем исключения признаков независимого пункта 2 формулы и зависимого пункта 3 формулы заявленной группы изобретений.

В отношении данной редакции формулы следует отметить, что независимый пункт 1 скорректированной формулы не претерпел каких-либо изменений относительно редакции формулы от 17.01.2023, при этом оценка признаков данного пункта формулы приведена в заключении выше.

Таким образом, заявитель воспользовался правом на корректировку формулы, предусмотренным пунктом 39 Правил ППС. Однако предоставленная формула не изменяет указанный выше вывод.

В отношении представленных заявителем источников информации [6] – [11] следует отметить, что их содержание не изменяет вышеуказанного вывода.

Исходя из этого можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать заявленную группу изобретений соответствующей условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2023, решение Роспатента от 16.03.2023 оставить в силе.