

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Устименко Ю.П. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 09.11.2012, на решение от 16.08.2012 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010136413/06, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Способ увеличения поверхности обогрева (нагрева) котельной установки путем комбинаций работающих горелок”, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 29.03.2012, в следующей редакции:

“1. Способ увеличения поверхности обогрева (нагрева) котельной установки путем комбинаций работающих горелок, отличающийся тем, что при эксплуатации котельной установки при работе на одной горелке (средней) работают на двух горелках (левой и правой), кран подачи газообразного или жидкого топлива устанавливается под необходимым углом, что изменяет количество подаваемого в горелку топлива, и достигаемый тем, что приваривают к трубопроводу, на котором установлен кран подачи газообразного или жидкого топлива к горелкам, ограничитель

11 закрытого положения крана – 0° и полностью открытого – 90° , приваривают к ограничителям 11 сектор с градусной градуировкой $12 - 15^\circ$, 25° , 30° , 45° , 60° , 75° , 90° ; разжигают котел штатным образом + на 2-ую (среднюю) горелку, разжигают 1 и 3 (левую и правую) горелки, останавливают (гасят) работу горелки 2 (средней); при необходимости работы на одной (средней) горелке устанавливают краны подачи газа или мазута к горелкам 1, 3 на 45° ; при необходимости работы на полторы горелки устанавливают краны подачи газа или мазута к горелкам № 1, 3 на 67° ; при необходимости работы на половине горелки устанавливают краны подачи газа или мазута к горелкам 1, 3 на $22,5^\circ$; при необходимости работы на 3-х горелках устанавливают краны подачи газа или мазута горелок 1 и 3 (левая и правая) на 90° и горелок 1, 3 (левая и правая) второго котла на 45° ; при необходимости работы на 4-х горелках устанавливают краны подачи газа или мазута 1, 3 (левая и правая) на 90° двух котлов.”

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

По результатам рассмотрения заявки Роспатент 16.08.2012 принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия предложенного изобретения условию патентоспособности “промышленная применимость”.

В решении Роспатента отмечено, что: “... эксплуатировать котельную установку, регулируя кранами подачу топлива на каждой горелке возможно, однако данные действия не дадут ожидаемого результата – увеличение поверхности обогрева... поверхность обогрева, это та поверхность в котле, которая с одной стороны омывается теплоносителем (водой), а с другой стороны омывается продуктами сгорания... поверхность обогрева со стороны воды величина постоянная... одна и та же поверхность теплообмена не может быть с одной стороны постоянной величиной, а с другой – переменной. Поверхность обогрева одинаковая с одной и с другой стороны. Теплоотдача этой поверхности может изменяться и это зависит от множества причин, в том числе и от количества топлива, подаваемого на

каждую горелку и от количества работающих горелок и т.д., а поверхность обогрева остается величиной постоянной, какие бы действия над горелками ни совершались. Таким образом, приведенные заявителем действия над материальным объектом – в том виде, как они охарактеризованы в формуле изобретения, не обеспечивают возможность реализации указанного в заявке назначения – увеличения поверхности обогрева котельной установки путем комбинации работающих горелок...”

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой решения Роспатента, указывая, что на все вопросы им были даны исчерпывающие ответы.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.08.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс, 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 Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент), и Правила ППС.

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 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях

экономики или в социальной сфере.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5.1 Регламента при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения – то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.1 Регламента если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 24.5.1 Регламента в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.7 Регламента заявитель вправе внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения до принятия по этой заявке решения о

выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.7 Регламента при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. 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 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 пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам 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.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

В качестве назначения заявленного изобретения в материалах заявки указано – способ увеличения поверхности обогрева (нагрева) котельной установки.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности “промышленная применимость”, показал следующее.

Как указано в описании заявки, поверхность обогрева – это поверхность котла, омываемая с одной стороны теплоносителем (водой), а с другой – продуктами сгорания. При этом, поверхность обогрева, омываемая теплоносителем (водой) – величина постоянная (заявитель согласился с этим в корреспонденции, поступившей 29.03.2012). Следует отметить, что одна и та же поверхность теплообмена не может быть с одной стороны постоянной величиной, а с другой – переменной. Поверхность обогрева одинаковая с обеих сторон.

Таким образом, можно согласиться с мнением, изложенном в решении Роспатента, что поверхность обогрева является постоянной величиной, какие бы действия над горелками не совершались.

Следовательно, указанные в формуле изобретения действия над горелками не приведут к реализации указанного в заявке назначения – увеличения поверхности обогрева (нагрева) котельной установки.

Исходя из изложенного можно констатировать, что, как правомерно отмечено в решении Роспатента, заявленное изобретение в том виде, как оно изложено в приведенной выше формуле, не соответствует условию патентоспособности “промышленная применимость”.

Следует при этом отметить, что, как следует из материалов заявки, с помощью заявленного способа предполагается увеличить не поверхность нагрева котельной установки, а поверхность, на которую воздействуют продукты сгорания газообразного или жидкого топлива.

В адрес заявителя было направлено письмо от 14.02.2013 с предложением, в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, скорректировать формулу изобретения, исключив из нее признак “увеличения поверхности”.

В корреспонденции, поступившей в палату по патентным спорам 07.03.2013 заявителем была представлена скорректированная формула изобретения. Анализ данной формулы показал, что она не может быть принята к рассмотрению, так как содержит признаки: “на 22,5⁰”, “на угол 90⁰”, “разжигают котел штатным образом на 2-ю (среднюю) горелку, разжигают 1-ю и 3-ю горелки (левую и правую), краны на которых устанавливают под необходимым углом, останавливают (гасят) работу горелки 2 (средней)”, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи и, следовательно, изменяющие сущность заявленного изобретения (подпункт 3 пункта 24.7 Регламента).

Также, заявителем не был исключен из формулы признак “увеличения поверхности”.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.11.2012, решение Роспатента оставить в силе.