

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 Староверова Н.Е. (далее – заявитель), поступившее 16.12.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 10.11.2015 по заявке № 2014100668/06, при этом установлено следующее.

Заявлен «Комнатный водонагреватель с дополнительными возможностями», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Комнатный водонагреватель с дополнительными возможностями, отличающийся тем, что представляет собой сосуд, расположенный в комнате, и имеющий подвод воды снизу, а отвод - сверху.

2. Водонагреватель по п.1, отличающийся тем, что имеет радиаторы, например, в виде приваренных контактной сваркой П-образных алюминиевых пластин.

3. Водонагреватель по п.1, отличающийся тем, что патрубок холодной воды, расположенный снизу, имеет внутри расширение и/или

имеет отбойник струи в виде диска, перфорированного диска или сетки.

4. Водонагреватель по п.1, отличающийся тем, что имеет внутри диск или стакан с отверстиями и со средней плотностью 0,9995-0,9985 г/куб.см.

5. Водонагреватель по п.1, отличающийся тем, что водонагреватель выполнен в двух частях, причем первая по ходу воды холодная часть имеет форму стакана или кастрюли с двойными стенками.

6. Водонагреватель по п.1, отличающийся тем, что водонагреватель выполнен в двух частях, причем первая по ходу воды часть водонагревателя выполнена в виде плоской панели, закрепленной на крышке ящика с овощами и соединенной с магистралью и со второй частью водонагревателя шлангами.

7. Водонагреватель по п.1, отличающийся тем, что водонагреватель выполнен в двух частях, причем первая по ходу воды часть водонагревателя выполнена в виде промежуточного патрубка канализации с двойными стенками.

8. Водонагреватель по п.1, отличающийся тем, что водонагреватель выполнен в одной или в двух частях, причем первая по ходу воды часть водонагревателя выполнена в виде раковины.

9. Водонагреватель по п.1, отличающийся тем, что водонагреватель выполнен из одной или двух частей, и весь водонагреватель или вторая по ходу воды его часть повешена на теплоотводящий радиатор холодильника.

10. Водонагреватель по п.1, отличающийся тем, что имеет декоративный вид эстампа или панно на стене, вид барельефа, статуэтки или вазы, амфоры на своей подставке, в которой будут замаскированы подводящие шланги, вид раковинной тумбочки, возможно даже - с ящичками и дверками, он может быть замаскирован за зеркалом.

11. Водонагреватель по п.1, отличающийся тем, что для сбора конденсата предусмотрены тарелочки или лоточки, причем длинные лотки имеют много поперечных перегородок, не достигающих до края лотка и

образующих отсеки.

12. Водонагреватель по п.1, отличающийся тем, что поверхность водонагревателя покрыта гидрофобным материалом».

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

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято (10.11.2015) решение об отказе в выдаче патента на основании того, что заявленное решение не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», а именно, не реализуется назначение заявленного изобретения.

В решении Роспатента для сведения был приведен патентный документ UA 20642 A, 05.08.1997 - далее [1].

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение, в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, поступило возражение.

В возражении заявитель просит отменить решение экспертизы и выдать ему патент. При этом в возражении отсутствуют конкретные доводы, поясняющие его несогласие с вынесенным решением.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.01.2014), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает упомянутые выше Кодекс и 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно подпункту (1) пункта 24.5.1. Регламента ИЗ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано

в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно подпункту (2) пункта 24.5.1. Регламента ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся 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.

Согласно подпункту (3) пункта 24.5.1. Регламента ИЗ 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 этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и с предложением высказать свое мнение относительно этих доводов и скорректировать формулу изобретения (если, по мнению экспертизы, документы заявки допускают такую корректировку, в результате которой указанный вывод может быть изменен). При этом в запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке формулы.

Согласно подпункту (4) пункта 24.5.1. Регламента ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

Существо заявленного в качестве изобретения способа выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения, а также доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Назначение заявленного предложения отражено в приведенной выше формуле изобретения – «комнатный водонагреватель с дополнительными возможностями».

Согласно описанию, представленному на дату подачи заявки, предложен комнатный водонагреватель с дополнительными возможностями, который представляет собой сосуд, «абсолютно любой формы и емкости», расположенный в комнате, и имеющий подвод воды снизу, а отвод – сверху (см. описание стр. 1). Причем «прочность нагревателя должна быть такой, чтобы он выдерживал давление воды в централизованной водопроводной сети» и кроме того «вновь поступившая порция холодной воды не смешивается с теплой водой» (см. описание стр. 1). В описании также отмечено, что вода в водонагревателе нагревается до комнатной температуры (см. описание стр. 1).

Причем, как отмечает заявитель, «дополнительные возможности» заявленного водонагревателя заключаются «в отсутствии в устройстве источника энергии». По мнению заявителя, предложенный «водонагреватель очень экономичен: во-первых, его КПД 100%, а, во-вторых, он не тратит дорогую электроэнергию, а дешевую энергию отопления помещения – энергию газа или мазута или котельной...» (см. описание стр. 1, 2).

Таким образом, заявленный водонагреватель представляет собой устройство, в котором подаваемая в него холодная вода нагревается посредством ее теплообмена с окружающим сосуд водонагревателя воздухом.

При этом, протекание процесса теплообмена в водонагревателе не является «дополнительной возможностью» заявленного устройства, поскольку теплообмен – это физическое явление.

Кроме того, необходимо также отметить, что в описании к заявке, представленном на дату подачи заявки, не раскрыты параметры нагревателя (объем, толщина стенок бака, скорость протекания жидкости, производительность), а также отсутствуют чертежи всего устройства и интервалы рабочих температур как для воды, так и для воздуха.

Однако, без указания вышеуказанных параметров работы нагревателя не представляется возможным установить, возможно ли нагревание воды в предложенном устройстве.

Следует также отметить, что обязательным условием для протекания процесса теплообмена между подаваемой в водонагреватель водой и окружающим устройство воздухом является разница температур воды и воздуха.

При этом, определить назначение заявленного устройства можно только по его родовому понятию - нагреватель, поскольку его конструкция (сосуд, расположенный в комнате, и имеющий подвод воды снизу, а отвод – сверху) не позволяет отнести его к нагревательным устройствам.

Таким образом, в описании и формуле заявленного водонагревателя, представленным на дату подачи заявки, не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы заявленного изобретения, а, кроме того, отсутствует возможность реализации заявленным устройством, представленным в независимом пункте

формулы изобретения, своего назначения – «нагревателя с дополнительными возможностями».

В отношении зависимых пунктов 2 - 12 формулы изобретения, представленной на дату подачи заявки, необходимо отметить, что они касаются возможности расположения предложенного устройства на: крышке ящика с овощами, теплоотводящем радиаторе холодильника, раковине и расположении устройства за зеркалом.

Однако, размещение заявленного нагревателя в указанных местах не приводит к появлению у предложенного устройства «дополнительных возможностей».

При этом, ни в одном из зависимых пунктов формулы не приведены какие-либо характеризующие нагреватель параметры (объем, толщина стенок бака, скорость протекания жидкости, производительность).

Таким образом, можно констатировать, что заявителем не представлены доводы, позволяющие признать заявленное изобретение соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Следует также отметить, что в случае корректировки заявителем родового понятия формулы путем исключения слов «дополнительные возможности», оставшаяся совокупность признаков независимого пункта формулы присуща техническому решению, охарактеризованному в патентном документе [1].

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, опровергающие правомерность вывода, сделанного в решении Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.12.2015, решение Роспатента от 10.11.2015 оставить в силе.