

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании СИМЕНС АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ, Германия (далее – заявитель), поступившее 28.08.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.03.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2011117310/06, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Горелка и способ ее эксплуатации», совокупность признаков которых изложена в уточненной заявителем формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 07.10.2013, в следующей редакции:

«1. Горелка (100), содержащая канал (1) с зоной (2) предварительного смешивания и с подводом окислительного средства, в частности, подводом (16) воздуха и, по меньшей мере, подвод топлива для подачи через форсунки топлива, причем в канале (1) установлено разделительное средство (15), которое широкую область канала (1) разделяет на, по меньшей мере, два отдельных канала, а именно, первый канал (3a) и второй канал (3b), отличающаяся тем, что, по меньшей мере, впускное отверстие (14) для топлива, в частности синтез-газа, предназначено для подачи топлива через форсунки во второй канал (3b), причем вниз по течению подвода (16) воздуха и, по меньшей мере, одного впускного отверстия (14) установлены топливные форсунки (11) для другого топлива в лопатках для завихрения

устройства для создания завихрения, при этом топливные форсунки предназначены для подачи другого топлива в оба канала (3а, 3б) для предварительного смешивания в зоне (2) предварительного смешивания.

2. Горелка по п.1, отличающаяся тем, что она содержит центральную ось (12), и разделительное средство (15), расположенное концентрично к центральной оси (12).

3. Горелка по п.2, отличающаяся тем, что разделительное средство (15) расположено, в основном, на линии потока.

4. Горелка по любому из п.п.1-3, отличающаяся тем, что разделительное средство (15), в частности выполнено в виде листа из металла или металлического сплава.

5. Горелка по любому из п.п.1-3, отличающаяся тем, что канал (3б) имеет объем меньший, чем канал (3а).

6. Горелка по любому из п.п.1-3, отличающаяся тем, что канал (3б) выше по течению содержит трубопровод (20), в частности, трубу.

7. Горелка по п.6, отличающаяся тем, что трубопровод (20) содержит клапан/вентиль (21).

8. Газовая турбина, содержащая горелку по любому из п.п.1-7.

9. Способ эксплуатации горелки по любому из п.п.1-7, при котором в процессе работы на синтез-газе ко второму каналу (3б) подводят синтез-газ и к первому каналу (3а) подводят окислительное средство, а при работе на природном газе к обоим каналам (3а, 3б) подводят природный газ и окислительное средство, в частности, воздух (5), причем зона (2) предварительного смешивания содержит сторону (3) конуса и сторону (4) ступицы и/или устройство для создания завихрения, в частности, устройство для создания завихрения воздуха, причем топливо, в частности, природный газ подают через форсунки в зону (2) предварительного смешивания на сторону (3) конуса и/или сторону (4) ступицы и/или через устройство для создания завихрения, в частности, устройство (10) для создания завихрения воздуха, отличающийся тем, что топливо (6) в зону (2) предварительного

смешивания подают через форсунки, по меньшей мере, через одну лопатку для создания завихрения устройства для создания завихрения, в частности, устройства (10) для создания завихрения воздуха.

10. Способ по п.9, отличающийся тем, что окислительное средство является воздухом (5).

11. Способ по п.9 или 10, отличающийся тем, что топливо, в частности, синтез-газ подводят, по меньшей мере, через одно впускное отверстие (14).»

При вынесении решения Роспатента от 20.03.2014 к рассмотрению была принята вышеприведенная формула, характеризующая группу изобретений.

Решение Роспатента об отказе в выдаче патента аргументировано несоответствием изобретений по независимым пунктам 1, 8 и 9 упомянутой формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В процессе экспертизы заявки по существу заявленной группе изобретений были противопоставлены технические решения по патенту США № 5359847, опубл. 01.11.1994 (далее – [1]), и авторскому свидетельству СССР № 334436, опубл. 30.03.1972 (далее – [2]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выражается несогласие с доводами решения Роспатента о несоответствии изобретений по пунктам 1, 8 и 9 вышеприведенной формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По мнению заявителя, источники информации, упомянутые в решении Роспатента, не содержат сведений об известности всех признаков изобретений заявленной группы. В частности, в возражении отмечается, что в патентных документах [1] и [2] отсутствуют сведения о признаках, согласно которым топливные форсунки установлены внутри лопаток для

завихрения, а также о признаках, согласно которым топливные форсунки подают другое топливо в оба канала для предварительного смешивания.

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

С учетом даты подачи международной заявки (14.09.2009) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

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 включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ 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.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога;

- 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 рассматриваемого изобретения;

- анализ уровня техники с целью 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 указанной выше 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.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 26.3 Регламента ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше уточненной формуле, представленной заявителем 07.10.2013, которую коллегия принимает к рассмотрению.

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

Патентные документы [1] и [2] были опубликованы до даты приоритета группы заявленных изобретений, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия этих изобретений условиям патентоспособности.

В патенте [1] описывается двутопливная горелка для газовой турбины, т.е. из него известны средства того же назначения, что и группа заявленных изобретений.

Анализ сведений, содержащихся в патенте [1] показал, что известная горелка, также включает в себя канал с зоной предварительного смешивания (поз.14) и с подводом окислительного средства, в частности, подводом

воздуха (поз.8).

В известной горелке также обеспечивается подвод топлива для подачи через форсунки. Причем в канале горелки установлено несколько разделительных средств (поз.60,61,62), которые широкую область канала разделяют на несколько отдельных каналов, среди которых можно выделить первый второй и тд. каналы.

В некоторые из упомянутых каналов (см., например фиг.8) посредством форсунок подается газообразное топливо (поз.11), поступающее через соответствующие впускные отверстия. Причем в этих каналах после впускных отверстий для газообразного топлива (поз.11), ниже по течению проходящего воздуха, установлены топливные форсунки для другого топлива (поз.12).

При этом форсунки для другого топлива размещены в устройстве для создания завихрения между его лопаток (поз.49). Подобное конструктивное выполнение, в частности, может быть охарактеризовано и признаками формулы заявленной группы изобретений – «в лопатках для завихрения». Здесь следует отметить, что довод возражения об установке форсунок непосредственно в теле лопаток для завихрения не подтвержден признаками заявленной формулы.

Топливные форсунки для другого топлива (поз.12) в горелке по патенту [1] размещены в нескольких каналах, т.е. предназначены для подачи другого топлива в эти каналы, которые образуют зону предварительного смешивания (поз.14) горелки. Отсюда следует, что признак формулы заявленной группы изобретений, согласно которому «топливные форсунки предназначены для подачи другого топлива в оба канала», известен из патента [1]. Так на фиг.3,4,5,6,7 графических материалов к патенту [1] визуализируется размещение форсунок для другого топлива (поз.12) в более, чем двух каналах для предварительного смешивания.

Отличие изобретений по независимым пунктам 1 и 8 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, от технических решений

по патенту [1] заключается в том, что в качестве газообразного топлива используется именно синтез-газ.

Следует отметить, что в отношении данного отличительного признака технический результат в материалах заявки не определен.

При этом в авторском свидетельстве [2] описана двутопливная горелка, в которой в качестве газообразного топлива используется именно синтез-газ.

Таким образом, при известности источников информации [1] и [2], изобретения заявленной группы по пунктам 1 и 8 формулы не могут быть признаны соответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении независимого пункта 9 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, необходимо отметить, что он помимо проанализированных выше признаков также характеризуется дополнительной совокупностью признаков, в которой имеются признаки, выраженные в виде альтернативы.

При этом можно сделать вывод о том, что признаки отличительной части независимого пункта 9, характеризующие то, что в процессе работы горелки «ко второму каналу ... подводят ... газ и к первому каналу ... подводят окислительное средство, а при работе на ... газе к обоим каналам ... подводят ... газ и окислительное средство, в частности, воздух», известны из патента [1]. Это следует из того, что в патенте [1] описаны горелки с несколькими каналами, в которых и к первому, и к второму, и к третьему, и т.д. каналам подводят газ, а также окислительное средство в виде воздуха.

Выраженный в виде альтернативы признак пункта 9 формулы заявленной группы изобретений, согласно которому «зона предварительного смешивания содержит сторону (3) конуса и сторону (4) ступицы и/или устройство для создания завихрения, в частности, устройство для создания завихрения воздуха», известен и из патента [1].

Так известность наличия устройства для создания завихрения, в

частности, устройства для создания завихрения воздуха, отчетливо визуализируется на графических материалах к патенту [1].

Что же касается наличия в зоне предварительного смешивания сторон конуса и ступицы, то согласно описанию (см. стр.5 строки 2-4 снизу) и чертежам фиг.1,2 заявки: стороной конуса (3) названа поверхность, ограничивающая с внешней стороны каналы зоны предварительного смешивания, а стороной ступицы (4) – поверхность, ограничивающая эти каналы со стороны оси симметрии горелки. Согласно сказанному, стороной конуса в устройстве, изображенном на фиг.3 к патенту [1], может быть названа поверхность, обозначенная позицией 62, а стороной ступицы – позицией 72.

Газообразное топливо, согласно патенту [1], также как и в заявленном изобретении по независимому пункту 9, в зону предварительного смешивания подают форсунки, в частности, через устройство для создания завихрения воздуха. При этом газообразное топливо (11) подается во все каналы, т.е. в устройстве, изображенном на фиг.3 к патенту [1], газообразное топливо подается и на сторону, обозначенную позицией 62, и на сторону, обозначенную позицией 72.

На фиг.8 графических материалов к патенту [1] изображено, что газообразное топливо (11), подаваемое через форсунки, далее проходит через лопатки устройства для создания завихрения газовой смеси.

Отличие изобретения по независимому пункту 9 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, от технических решений по патенту [1] заключается в том, что в качестве газообразного топлива используется либо синтез-газ, либо природный газ.

Следует отметить, что в отношении данного отличительного признака, выраженного в виде альтернативы, технический результат в материалах заявки не определен.

При этом в авторском свидетельстве [2] описана двухтопливная горелка, в которой в качестве газообразного топлива используется именно

синтез-газ. Кроме того, в разделе «Уровень техники» описания к авторскому свидетельству [2] содержатся сведения о возможности работы горелок и на природном газе.

Таким образом, при известности источников информации [1] и [2] изобретение по пункту 9 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, также не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что решение Роспатента от 20.03.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение было принято правомерно.

Заседание коллегии, состоявшееся 04.03.2015, было перенесено по ходатайству заявителя для предоставления ему возможности осуществления корректировки формулы заявленной группы изобретений. Данное ходатайство было удовлетворено ввиду наличия в формуле зависимых пунктов, анализ которых не был проведен в решении Роспатента. Кроме того, заявителем были озвучены доводы о возникших вследствие перевода международной заявки на русский язык неточностей, в результате которых признаки формулы не позволяют однозначно судить об установке форсунок непосредственно в теле лопаток для завихрения.

Заявителем в корреспонденции, поступившей 15.06.2015, была представлена уточненная формула, которая на основании требований пункта 5.1 Правил ППС совместно с делом заявки была направлена для проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения дополнительного поиска был представлен отчет о дополнительном информационном поиске, согласно которому изобретения, охарактеризованные пунктами 1 и 5 уточненной заявителем формулы, не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень». При этом в отчете о дополнительном информационном поиске упомянуты следующие источники информации: патент [1], авторское

свидетельство [2], патент Российской Федерации № 2009350, опубл. 15.03.1994 (далее – [3]), патент Российской Федерации № 2156405, опубл. 20.09.2000 (далее – [4]) и патент США № 2579049, опубл. 18.12.1951 (далее – [5]).

Материалы, представленные по результатам проведения дополнительного информационного поиска, были направлены для ознакомления в адрес заявителя, который в корреспонденции, поступившей 06.11.2015, представил свои комментарии.

Проведенный на заседании коллегии 12.11.2015 анализ уточненной формулы заявленной группы изобретений, материалов дополнительного информационного поиска и доводов заявителя, показал следующее.

В независимом пункте 1 уточненной формулы заявитель вместо ранее использованных признаков «... причем вниз по течению подвода (16) воздуха ...» применил следующие – «... причем вниз по *потоку* подвода (16) воздуха ...». Кроме того, признаки «... установлены топливные форсунки (11) для другого топлива в лопатках ...» были заменены на следующие – «... установлены топливные форсунки (11) для другого топлива *в, по меньшей мере, одной лопатке ...*».

Первое из внесенных в уточненную формулу изменений, по-видимому, является редакционной правкой, не затрагивающей существа заявленного изобретения группы. При этом второе изменение приводит к появлению в формуле нового признака, характеризующего размещение топливных форсунок другого топлива непосредственно в теле лопаток для завихрения.

Следует отметить, что в источниках информации [1] и [2] отсутствуют сведения о возможности установки топливных форсунок непосредственно внутри лопатки для создания завихрения. Однако, в отношении данного отличительного признака технический результат в материалах заявки не определен.

При этом, подобные сведения известны, например, из патента [4].

Таким образом, при известности источников информации [1], [2] и [4],

изобретение по пункту 1 уточненной заявителем формулы также не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Следует отметить, что в отчете о дополнительном информационном поиске не была дана оценка патентоспособности решений, охарактеризованных признаками зависимых пунктов 2-4, 6, 7 и независимого пункта 9 уточненной заявителем формулы. В результате заседание коллегии, состоявшееся 12.11.2015, было перенесено по ходатайству заявителя, содержащему просьбу о предоставлении возможности корректировки формулы заявленной группы изобретений.

Однако, до следующего заседания (13.01.2016) уточненная формулы представлена не была. При этом представитель заявителя на этом заседании отсутствовал.

Исходя из этого можно констатировать, что заявитель воспользовался правом на корректировку формулы, предусмотренным пунктом 4.9 Правил ППС. Однако им не было предоставлено формулы, скорректированной таким образом, чтобы предложенная группа изобретений могла бы быть защищена патентным документом.

Таким образом, коллегия не находит оснований для отмены решения об отказе в выдаче патента на изобретение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.08.2014, решение Роспатента от 20.03.2014 оставить в силе.