

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 Холодкова И.В. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 16.05.2014, на решение от 25.02.2014 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2011152171/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Ветровая теплоэлектроцентраль», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 24.12.2013, в следующей редакции:

«Ветроустановка, состоящая из ветродвигателя, устройства, передающего вращение от ветроколеса ветродвигателя к исполнительному устройству, представляющему из себя механический нагреватель (турбулизующее устройство), в котором вследствие интенсивного перемешивания жидкости, например, воды механическая энергия вращения ветроколеса преобразуется в тепловую энергию жидкости и ее пара и который состоит из закрепленной неподвижно герметичной цилиндрической емкости с установленными на ее внутренней цилиндрической поверхности лопатками в виде полуцилиндров,

обращенных вогнутыми сторонами в направлении, противоположном направлению вращения ротора, и из ротора, также цилиндрической формы, размещенного соосно с цилиндрической емкостью и с установленными на его наружной поверхности лопатками, то же в виде полуцилиндров, обращенных своими вогнутыми сторонами в сторону вращения ротора, отличающаяся тем, что длина лопаток как на емкости, так и на роторе выбирается такой, чтобы лопатки ротора при его вращении свободно, но с минимальными зазорами, например, не более 5 мм проходили вдоль внутренней цилиндрической поверхности емкости и между ее лопатками, а цилиндрическая поверхность ротора так же свободно, но с минимальными зазорами, например, не более 5 мм, проходила между торцами лопаток, размещенных на емкости, при этом лопатки должны быть перфорированы по всей своей поверхности, а форма лопаток в плане и в поперечном сечении может быть различной, например, в плане они могут быть изогнуты в горизонтальной плоскости радиусом, равным двум — трем расстояниям между поверхностями цилиндрической емкости и ротора, а в поперечном сечении иметь форму части цилиндра — половины или меньше, например, представлять из себя часть цилиндра с центральным углом, равным 100—120 градусам, при этом вогнутая часть лопаток, присоединенных к ротору, должна быть обращена в сторону вращения ротора, а лопаток, присоединенных к цилиндрической емкости — в противоположную сторону».

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 17.10.2013, в котором указывалось, что уточненная формула изобретения содержит ряд признаков, отсутствовавших в материалах заявки на дату ее подачи. При этом заявителю в вышеуказанном запросе было предложено представить материалы, содержащие скорректированную формулу изобретения, основанную на материалах заявки, представленных на дату её подачи.

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 24.12.2013, заявителем была представлена новая редакция формулы изобретения, которая также содержала ряд признаков, отсутствовавших в материалах заявки на дату ее подачи.

В связи с тем, что в вышеуказанной корреспонденции была приведена скорректированная формула изобретения, содержащая признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, было вынесено решение Роспатента от 25.02.2014 о признании заявки отозванной.

В палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании заявки отозванной.

В возражении отмечено, что признаки, характеризующие величину минимальных зазоров порядка 5 мм; наличие перфорации лопаток по всей поверхности; форму лопаток в плане, которая может быть изогнутой в горизонтальной плоскости радиусом, равным двум – трем расстояниям между поверхностями цилиндрической емкости и ротора; величину центрального угла, равного 100-120 градусам, относятся к частному случаю выполнения элементов ветровой теплоцентрали, описанной в формуле и описании изобретения на дату подачи заявки. Исходя из этого заявитель подчёркивает, что подобные уточнения не могут изменять сущность заявленного изобретения.

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

С учетом даты подачи заявки (20.12.2011) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (25.02.2014), правовая база 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).

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 пунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения.

В соответствии с пунктом 5 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 невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со дня

получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в течение месяца со дня получения им запроса указанного федерального органа. 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 не более чем на десять месяцев.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1387 Кодекса заявка признается отозванной в соответствии с положениями настоящей главы на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она отзывается заявителем.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 24.6 Регламента при непредставлении заявителем дополнительных материалов, или при представлении дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, заявка признается отозванной.

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 (в очередном направляемом ему документе экспертизы) 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.

Анализ доводов заявителя и доводов, содержащихся в решении Роспатента о признании заявки отозванной, показал следующее.

Материалы заявки № 2011152171/06 поступили в Роспатент 20.12.2011.

В адрес заявителя 11.07.2013 был направлен запрос, в котором отмечено, что в формуле, поступившей 19.04.2012, содержатся признаки: «и т.д.», «с минимальными зазорами», «форма лопаток в плане и в поперечном сечении может быть различной», «меньшую часть цилиндрической трубы», которые не удовлетворяют требованию ясности (10.8 (4) Регламента). При этом было предложено устранить вышеуказанные нарушения требований Регламента и представить скорректированную формулу.

В ответ на запрос от 11.07.2013 заявитель представил 27.09.2013 скорректированную формулу, содержащую признаки, в частности: «...с зазорами не более 5 мм...», «...лопатки в плане должны быть изогнуты в горизонтальной плоскости радиусом равным двум – трем расстояниям между поверхностями цилиндрической емкости и ротора...», «с центральным углом, равным 100-120 градусам...», которые отсутствовали на дату подачи заявки в описании и формуле.

В запросе от 17.10.2013 заявителю было повторно предложено представить скорректированную формулу изобретения, основанную на материалах заявки, представленных на дату ее подачи, при этом также было отмечено, что если заявитель не представит запрашиваемые материалы, в

частности, скорректированную формулу изобретения, соответствующую требованию нормативных документов, заявка будет признана отозванной.

В ответ на запрос от 17.10.2013 заявитель представил 24.12.2013 скорректированную формулу, которая по-прежнему содержала признаки, отсутствовавшие на дату подачи заявки в описании и формуле, а именно:

- «...с зазорами не более 5 мм...»;
- «...перфорированы по всей своей поверхности»;
- «...в плане...изогнуты в горизонтальной плоскости радиусом равным двум – трем расстояниям между поверхностями цилиндрической емкости и ротора...»;
- «с центральным углом, равным 100-120 градусам...».

В связи с чем, можно констатировать, что запрашиваемые в запросе от 17.10.2013 материалы заявителем представлены не были.

При этом целесообразно подчеркнуть, что включенные в скорректированную формулу изобретения приведенные выше признаки действительно отсутствовали в описании и формуле на дату подачи заявки.

Следовательно, представленная 24.12.2013 заявителем скорректированная формула изменяла сущность заявленного изобретения, т.к. содержала признаки, не раскрытые в материалах заявки на дату ее подачи (см. пункт 1 статьи 1378 Кодекса).

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 25.02.2014 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

При этом в возражении не представлен вариант скорректированной формулы изобретения.

Таким образом, заявителем не были устранены причины, послужившие основанием для вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной.

Исходя из изложенного можно констатировать, что заявителем не

представлено доводов, подтверждающих неправомерность вынесенного Роспатентом решения.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.05.2014, решение Роспатента от 25.02.2014 оставить в силе.