

Палата 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 Ухова А.Л., Кабановой А.Н., Автонова А.С., Россия (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 05.10.2009, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) о признании заявки № 2007145249/22 на полезную модель отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Устройство для получения алмазов с помощью кумулятивного заряда взрывчатого вещества», совокупность признаков которой изложена в скорректированной заявителем формуле изобретения, представленной 06.05.2008 в ответ на запрос от 26.02.2008 в следующей редакции:

"Устройство для получения алмазов из графита при помощи кумулятивного заряда взрывчатого вещества, содержащее корпус в виде полого сужающего стального цилиндра, взрывчатого вещества, детонатора, никелированных металлических полусфер с графитом и охлаждающей системой, отличающееся тем, что стальной цилиндр заменен на полиэтиленовую емкость из-под бутылок объемом 1,5 или 2-х литров без дна и в полусферах графит перемешан с порошком или крошкой никеля, для большего контакта с катализатором (никелем), и перед взрывом полусфера нагревается до 250-300 градусов, для повышения выхода алмазов.»

22.06.2009 Роспатентом принято решение о признании заявки на полезную модель отозванной в связи с непредставлением в установленные сроки запрашиваемых материалов, указанных в запросе от 29.12.2008.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель подал в палату по патентным спорам возражение, где указал следующее: «на мою

заявку за № 2007145249 от 05.12.2007 года противопоставляет эксперт мои раньше поданные заявки, но не запатентованные по вине ФИПСа.»

Проведение заседания коллегии палаты по патентным спорам было назначено на 01.03.2010.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (05.12.2007), правовая база для рассмотрения данного возражения включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 № 22-ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №83, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 июня 2003 г. регистрационный N 4845 (далее – Правила ПМ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании заявки на изобретение отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение шести месяцев со дня получения им решения.

Согласно пункту 3.3.1 Правил ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Формула полезной модели должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемая ею полезная модель должна быть раскрыта в описании, а определяемый формулой полезной модели объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную

для достижения указанного заявителем технического результата.

Признаки полезной модели выражаются в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Согласно подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 6 пункта 3.3.1 Правил ПМ признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии.

Согласно подпункту 1 пункта 7 правил ПМ для подачи заявки, ведения переписки по заявке после ее подачи и осуществления иных действий при рассмотрении заявки заявитель может назначить представителя с выдачей ему доверенности.

Согласно подпункту 4 пункта 7 Правил ПМ Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности извещается о назначении представителя путем представления доверенности или соответствующего указания в заявлении о выдаче патента, подписанном заявителем. В последнем случае доверенность также представляется.

Согласно подпункту 1 пункта 8 Правил ПМ переписка ведется заявителем или его представителем, уполномоченным на это, по каждой заявке в отдельности. Материалы представляются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности непосредственно или по почте.

Согласно подпункту 5 пункта 8 Правил ПМ материалы, представленные лицом, не являющимся заявителем или его представителем, не рассматриваются. Лицу, подавшему такие материалы, направляется

соответствующее уведомление.

Согласно подпункту 1 пункта 17.3 Правил ПМ если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения.

Согласно подпункту 6 пункту 17.3 Правил ПМ если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной.

Согласно подпункту 2 пункта 17.12 Правил ПМ в отношении дополнительных материалов, представленных заявителем по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проверяется соблюдение заявителем установленных сроков их представления.

Указанные материалы должны быть представлены в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса.

Если установлено, что заявитель представил дополнительные материалы с нарушением указанных сроков (и эти сроки не продлевались), принимается решение о признании заявки отозванной.

Существо заявленной полезной модели выражено в приведенной выше формуле.

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

В адрес заявителя 26.02.2008 был направлен запрос, в котором сообщалось о необходимости приведения материалов заявки (формулы и

описания) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним пунктами 3.3.1 и 3.2.4.3 Правил ПМ. В данном запросе предлагалось уточнить формулу полезной модели таким образом, чтобы она была основана на описании и содержала необходимые для достижения технического результата существенные признаки и не содержала признаков, которые не обеспечивают возможность понимания на основании уровня техники их смыслового содержания. При этом обращалось внимание на то, что представленная в формуле совокупность признаков не является достаточной для достижения указанного технического результата «увеличение размеров алмазов», поскольку не содержит признаков, характеризующих связь между элементами конструкции и отнесенных, согласно описания к существенным. Заявителю предлагалось подтвердить достоверными данными (на основании теоретических доказательств или сведений экспериментального характера) возможность объективного проявления технического результата и включить в формулу существенные признаки.

06.05.2008 от заявителя поступил ответ, содержащий лишь уточненный вариант формулы полезной модели без представления каких-либо разъяснений в отношении запрашиваемых в запросе от 26.02.2008 сведений. При этом, уточненная формула содержит признак «никелированных», отсутствующий в первичных материалах заявки, то есть, изменяющих сущность заявленной полезной модели. Данная формула вновь содержала признаки, не обеспечивающие возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания («полый сужающий цилиндр» и «цилиндр заменен на полиэтиленовую емкость из-под бутылок без дна»). Кроме того, как было отмечено в запросе, включенные в формулу признаки «для большего контакта с катализатором (никелем)», «для повышения выхода алмазов» и «перед взрывом полусфера нагревается до 250-300 градусов» не являются признаками устройства, а характеризуют лишь его работу (подпункт 6 пункта 3.3.1 Правил ПМ).

30.07.2008 заявителю направлен запрос с предложением устранить те недостатки, на которые уже указывалось в запросе от 26.02.2008, а также выявленные в уточненной формуле нарушения (см. выше). Заявителю повторно предлагалось уточнить формулу и описание полезной модели, согласно пунктам 3.2.4.3 и 3.3.1 Правил ПМ.

03.09.2008 от Ухова А.Л., являющимся по данной заявке одним из созаявителей, поступила корреспонденция, содержащая два варианта уточненной формулы полезной модели. При этом, отсутствовали подписи остальных созаявителей, а именно – Кабановой А.А., Автонова А.С. Доверенности от них на имя Ухова А.Л. также не было представлено.

В связи с тем, что представленный ответ не был оформлен надлежащим образом, 29.12.2008 в адрес Ухова А.Л. был направлен запрос, в котором указывалось на данный недостаток в оформлении представленных дополнительных материалов (отсутствие подписей всех заявителей либо доверенности). При этом, заявителю предлагалось представить материалы, оформленные соответствующим образом (подпункт 1 пункт 17.3 Правил ПМ) Кроме того, в данном запросе обращалось внимание на то, что представленная формула полезной модели уточнена без учета замечаний, изложенных в предшествующем от 30.07.2008 запросе. Заявителю вновь предлагалось устранить выявленные недостатки и представить правильно оформленные материалы, содержащие уточненную формулу в одном варианте.

Таким образом, направление запроса от 29.12.2008 с предложением устранить выявленные недостатки в оформлении документов заявки № 2007145249/22 путем представления исправленных документов соответствует подпункту 1 пункта 17.3 Правил ПМ.

02.02.2009 от Ухова А.Л. поступила корреспонденция, содержащая заявление об отсутствии возможности сбора подписей всех заявителей ввиду их отдаленного друг от друга места проживания.

25.02.2009 в адрес Ухова А.Л. направлена корреспонденция, в которой сообщалось о невозможности принятия дополнительных материалов от 03.09.2008, содержащих уточненную формулу ввиду отсутствия подписей всех заявителей. При этом, было обращено внимание на то, что дополнительные материалы, представленные 03.09.2008 Уховым А.Л., могут быть рассмотрены лишь в случае предоставления доверенности на имя Ухова А.Л. от других созаявителей, либо при наличии письменного подтверждения (наличие подписей) от указанных созаявителей. Заявителю также указывалось, что правильно оформленные запрашиваемые материалы, либо доверенность, либо ходатайство о продлении установленного срока должны быть представлены до 29.04.2009, то есть, до истечения установленного срока представления дополнительных материалов по запросу от 29.12.2008 (в противном случае, заявка будет признана отозванной).

В связи с тем, что в установленные сроки от заявителя не поступило запрашиваемых материалов и документов, Роспатентом было вынесено решение о признании заявки № 2007145249/22 отозванной.

На основании вышеизложенного решение Роспатента о признании заявки № 2008114814/22 отозванной следует признать правомерным.

Относительно довода заявителя о том, что «...на заявку 2007145249/22 от 05.12.2007 года эксперт противопоставляет мои раньше поданные заявки, но не запатентованные по вине экспертов ФИПСа...», необходимо отметить, что в ходе переписки по заявке № 2007145249/22 не упоминалось о известности из уровня техники каких-либо опубликованных заявок или других источников информации.

Таким образом, возражение не содержит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.10.2009,
решение Роспатента от 22.06.2009 оставить в силе.**