

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.08.2010 от Иванова Петра Сергеевича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) о признании заявки на изобретение №2008109017/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Аэрогидротурбина", совокупность признаков которого была изложена в формуле, уточненной заявителем в корреспонденции, поступившей 25.01.2010, в следующей редакции:

«Гидроаэроэлектростанция содержащая погруженный в воду корпус в котором установлен лопастной конвейер огибающий вертикально расположенные звездочки и кинематически связанный с электромотором отличающийся тем что содержит турбину имеющую горизонтальный вал с подшипниками на котором неподвижно установлено два диска по периметру которых установлены подшипники для осей лопастей с клапанами, поворачивающихся на 90° на дисках установлены упоры поворота лопастей крутящий момент от турбины удлинительным валом в воде передается на берег в бункер где установлен электрический генератор или механизм для привода рабочих машин в собранном виде турбина погружается в воду а корпуса подшипников вала крепятся к сваям забитым в дно русла реки гидроаэроэлектростанция работающая в аэродинамической среде генератор устанавливается на валу турбины».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение от 25.03.2010 о признании заявки отозванной, в связи с тем, что заявителем не были представлены в установленные сроки (п. 4 ст. 1384, п. 5 ст. 1386, п. 1 ст. 1390, п. 2 ст. 1391 Кодекса) материалы, указанные в запросе от 16.12.2009.

В решении Роспатента отмечается, что от заявителя 23.01.2010 поступили дополнительные материалы, содержащие уточненную формулу изобретения. Анализ уточненной формулы показал, что заявитель в независимый (единственный) пункт формулы заявленного предложения ввел признаки, относящиеся к объектам разного вида, а именно, к «Гидроэлектростанции» («в воде передается на берег», «турбина погружается в воду», «корпуса подшипников крепятся к сваям, забитым в дно русла реки») и к «Аэроэлектростанции» («работающая в аэродинамической среде генератор устанавливается на валу турбины»).

При этом в решении Роспатента обращается внимание на то, что в запросах от 18.09.2009 и 16.12.2009 заявителю предлагалось указать, какое из изобретений «Гидроэлектростанцию» либо «Аэроэлектростанцию» рассматривать в рамках данной заявки, или откорректировать формулу изобретения таким образом, чтобы признаки были общими для гидроэлектростанции и аэроэлектростанции. При этом в указанных запросах заявителю сообщалось, что при непредставлении указанных материалов заявка будет признана отозванной.

Кроме того, в запросах от 10.04.2009, 09.07.2009, 18.09.2009, 16.12.2009 было указано, что включенный в ограничительную часть формулы заявленного предложения признак «погруженный в воду корпус, в котором установлен лопастной конвейер, огибающий вертикально расположенные звездочки и кинематически связанный с электромотором» не характеризует заявленное предложение.

В связи с тем, что заявитель в ответе на запрос от 16.12.2009, не

представил запрашиваемые материалы, заявка была признана отозванной.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение в палату по патентным спорам, поступившее 30.04.2010.

В возражении заявитель отметил, что не согласен с решением о признании заявки отозванной, т.к. им были представлены в установленные сроки ответы на все запросы экспертизы.

По мнению заявителя, предложенное изобретение является новым по сравнению с решениями, известными из следующих источников информации (указанных в запросах):

- описание к патенту US 1741949, опублик. 31.12.1929 (далее – [1]) ;
- описание к патенту RU № 2014486, опублик. 15.06.1994 (далее – [2]) ;
- Шапов Н.М., Турбинное оборудование гидроэлектростанций, Госэнергоиздат, М-Л., 1961, с. 284 (далее – [3]);
- описание к патенту RU № 2091610, опублик. 27.09.1997 (далее – [4]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки, даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной и даты поступления возражения, правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 6 июня 2003г. № 82, зарегистрированные в Минюсте РФ 30 июня 2003г. рег. № 4852 (далее - Правила ИЗ), 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 РФ от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированный в Минюсте РФ 20.02.2009 г., рег. № 13413,

опубликованный 25 мая 2009г. (далее – Регламент ИЗ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящейся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1375 заявка на выдачу патента на изобретения должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

В соответствии с пунктом 5 статьи 1384 если заявка на изобретение подана с нарушением требования единства изобретения (пункт 1 статьи 1375) федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предлагает заявителю в течение двух месяцев со дня получения им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, а при необходимости внести изменения в документы заявки. Другие заявленные в этой заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. Если заявитель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений необходимо рассматривать, и не представит в случае необходимости соответствующие документы, рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым.

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 подпунктом (2) пункта 3.3.1. Правил ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.1. Правил ИЗ формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.2.3. Правил ИЗ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и

состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога (аналогичное требование содержит подпункт (1) пункта 10.8.1.3. Регламента ИЗ).

В соответствии с подпунктом (2) пункта 3.3.2.4. Правил ИЗ независимый пункт формулы должен относиться только к одному изобретению. Независимый пункт формулы не признается относящимся к одному изобретению, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику изобретений, относящихся к объектам разного вида или к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения (аналогичное требование содержит подпункт (2) пункта 10.8.1.4. Регламента ИЗ).

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.2.5. Правил ИЗ зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения (аналогичное требование содержит подпункт (1) пункта 10.8.1.5. Регламента ИЗ).

Согласно подпункту (2) пункта 3.3.2.5. Правил ИЗ изложение зависимого пункта начинается с указания родового понятия, изложенного, как правило сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылки на независимый пункт и/или зависимый пункт, к которому относится данный зависимый пункт (аналогичное требование содержит подпункт (2) пункта 10.8.1.5. Регламента ИЗ).

Согласно подпункту (3) пункта 3.3.2.5. Правил ИЗ не следует излагать

зависимый пункт формулы изобретения таким образом, что при этом происходит замена или исключение признаков изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен. Если зависимый пункт формулы изобретения сформулирован так, что имеют место замена или исключение признаков независимого пункта, не может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независимым, которому он подчинен, характеризуют одно изобретение (аналогичное требование содержит подпункт (3) пункта 10.8.1.5. Регламента ИЗ).

Согласно подпункту (6) пункта 24.4. Регламента ИЗ, если в заявке приведена однозвенная формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом, проводится проверка в соответствии с требованиями подпункта (2) пункта 10.8.1.4. и подпунктов (1) – (3) пункта 10.8.1.5. настоящего Регламента. В том случае, когда установлено нарушение указанных требований, заявителю в направляемом запросе сообщается об этом и предлагается скорректировать формулу для устранения выявленного нарушения с доплатой, в случае необходимости, патентной пошлины. При этом указывается также на необходимость соблюдения требования единства изобретения в скорректированной формуле. При непредставлении заявителем запрошенных дополнительных материалов заявка признается отозванной.

Согласно подпункту (7) пункта 24.6. Регламента ИЗ при непредставлении заявителем дополнительных материалов, или при представлении дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, без которых невозможно проведение экспертизы заявки (в частности скорректированной формулы изобретения, в которой устранены

нарушения требования подпункта (2) пункта 10.8.1.4. настоящего Регламента), заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении срока, предусмотренного пунктом 20 настоящего Регламента.

Анализ делопроизводства по заявке и доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

Заявка на дату подачи содержала многозвенную формулу (один независимый пункт и три зависимых от него пункта). В запросе от 10.04.2009 заявителю сообщалось, что в независимом пункте 1 формулы заявленного предложения в качестве родового понятия, характеризующего назначение, указана «гидроэлектростанция», при этом зависимые пункты формулы заявленного предложения начинаются со слов «турбина», что не соответствует требованиям пункта 3.3.2.5. Правил ИЗ.

Кроме того, в запросе от 10.04.2009 обращалось внимание заявителя на то, что в ограничительной части формулы заявленного предложения содержится признак: «содержит корпус, в котором установлен лопастной конвейер, огибающий вертикально расположенные звездочки и кинематически связанный с электромотором», который является признаком гидроэлектростанции, известной из ближайшего аналога, но не характеризует заявленное предложение, поскольку отсутствует в описании заявленного предложения, а также на чертежах. На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель подтвердил, что указанный признак не характеризует заявленное предложение, а является признаком ближайшего аналога. Однако, несмотря на то, что в запросах от 10.04.2009, 09.07.2009, 18.09.2009, 16.12.2009 неоднократно обращалось внимание заявителя на то, что в ограничительную часть формулы включен признак ближайшего аналога, отсутствующий в заявленном предложении, заявитель

указанный признак не исключил из формулы. Требование исключения из формулы изобретения признака, не относящегося к заявленному предложению, является правомерным и соответствует требованиям подпункта (2) пункта 10.8.1.4., подпункта (7) пункта 24.6. Регламента ИЗ.

В упомянутом запросе заявителю также сообщалось, что из описания к патенту [2] известна турбина, содержащая вал с подшипниками, на котором имеются два диска, по периметру которых установлены подшипники для осей лопастей, поворачивающихся на  $90^{\circ}$ . В запросе отмечено, что отличие заявленного предложения от известного состоит в том, что ось выполнена горизонтальной, при этом выполнение оси горизонтальной известно из заявки WO 2005/108780, опубл. 17.11.2005 (далее – [5]). Заявителю было предложено проанализировать доводы, изложенные в запросе, и представить скорректированную формулу изобретения, которая не должна изменять сущность заявленного предложения. Основание для запроса является правомерным и соответствует требованиям подпунктов (2) и (3) пункта 3.3.1 Правил ИЗ, подпункта (1) пункта 3.3.2.3. Правил ИЗ, подпункт (1) пункта 3.3.2.5. Правил ИЗ.

Заявитель в своем ответе на запрос от 12.05.2009, поступившем 29.05.2009 представил уточненную формулу изобретения в следующей редакции:

«1. Гидроэлектростанция, содержащая погруженный в воду корпус, в котором установлен лопастной конвейер, огибающий вертикально расположенные звездочки и кинематически связанный с электромотором, отличающийся тем, что содержит турбину, имеющую горизонтальный вал с подшипниками, на котором неподвижно установлено два диска, по периметру которых установлены подшипники для осей лопастей, поворачивающихся на  $90^{\circ}$ , на дисках установлены упоры поворота лопастей крутящий момент от турбины удлинительным валом в воде передается на

берег в бункер, где установлен электрический генератор или механизм для привода рабочих машин, в собранном виде турбина погружается в воду, а корпуса подшипников вала крепятся к сваям, забитым в дно русла реки.

2. Гидроаэроэлектростанция по предложению 1, работающая в аэродинамической среде, отличающаяся тем, что генератор устанавливается на валу турбины».

В представленной заявителем уточненной формуле не были устранены недостатки, присущие первоначальной формуле, а именно, в независимом пункте 1 формулы заявитель сохранил родовое понятие «гидроэлектростанция», при этом ввел в зависимый пункт формулы родовое понятие «гидроаэроэлектростанция» (а не гидроэлектростанция), что также не соответствует требованиям подпункта (1) 3.3.2.5. Правил ИЗ. Кроме того, зависимый пункт формулы («работающая в аэродинамической среде, отличающаяся тем, что генератор устанавливается на валу турбины») сформулирован с нарушением требований подпункта (3) пункта 3.3.2.5. Правил ИЗ, а именно, он изложен таким образом, что имеет место замена признаков независимого пункта («в воде передается на берег», «турбина погружается в воду», «корпуса подшипников вала крепятся к сваям, забитым в дно русла реки»), соответственно, не может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независимым, которому он подчинен, характеризует одно изобретение. В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 1384 Кодекса правомерно было рассмотрено изобретение, изложенное в независимом пункте формулы.

Кроме того, в запросе от 16.12.2009 заявителю было сообщено, что в том виде, как сформулирована уточненная формула, изобретение содержит два изобретения «Гидроэлектростанция» и «Аэроэлектростанция», при этом заявителю было предложено указать, какое из вышеуказанных изобретений рассматривать в рамках данной заявки, либо откорректировать формулу

изобретения таким образом, что введенные в независимый пункт формулы признаки относились бы только к одному изобретению, т.е. были общими для «Гидроэлектростанции» и «Аэроэлектростанции», либо для рассмотрения в рамках данной заявки двух изобретений уплатить пошлины за внесение изменений в материалы заявки и проведение экспертизы по существу второго изобретения, и в этом случае отредактировать формулу изобретения в виде двух независимых пунктов, каждый из которых характеризовал бы самостоятельное изобретение, а именно «Гидроэлектростанцию» и «Аэроэлектростанцию». При этом обращалось внимание заявителя на то, что в данном случае заявителю необходимо уточнить название изобретения, например, на «Электростанция (варианты)». Данное требование является правомерным и соответствует требованиям пунктов 3.3.2.4. и 3.3.2.5. Правил ИЗ. Здесь целесообразно отметить, что в запросе от 16.12.2009 заявителю сообщалось, что при непредставлении заявителем указанных материалов, заявка будет признана отозванной согласно требованиям подпункта (б) пункта 24.4. Регламента ИЗ.

В ответе на запрос от 16.12.2009 заявитель представил скорректированную формулу в редакции, приведенной на листе 1 настоящего заключения. Однако, скорректированная заявителем формула изобретения, содержащая один независимый пункт составлена с нарушением подпункта (2) пункта 3.3.2.4. Правил ИЗ, согласно которому независимый пункт формулы должен относиться только к одному изобретению (независимый пункт формулы не признается относящимся к одному изобретению, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику изобретений, относящихся к объектам разного вида или к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации совокупностью средств общего назначения). Представленная в ответ на запрос от 16.12.2009 скорректированная формула

изобретения содержит единственный (независимый) пункт, при этом заявитель в указанный пункт формулы ввел признаки, относящиеся к объектам разного вида, а именно к «гидроэлектростанции» («в воде передается на берег», «турбина погружается в воду», «корпуса подшипников вала крепятся к сваям, забитым в дно русла реки») и к «аэроэлектростанции» («работающая в аэродинамической среде генератор устанавливается на валу турбины»). Вместе с тем, в запросах от 18.09.2009 и от 16.12.2009 заявителю предлагалось указать, какое из изобретений «гидроэлектростанцию» или «аэроэлектростанцию» рассматривать, либо откорректировать формулу изобретения таким образом, чтобы признаки, введенные в ее независимый пункт относились только к одному изобретению. Заявитель в запросе от 16.12.2009 был предупрежден о том, что при непредставлении указанных выше материалов, заявка будет признана отозванной.

Поскольку заявитель не представил запрошенных сведений, без которых невозможно проведение экспертизы заявки (не представил формулу, которая могла быть принята к рассмотрению в рамках одного изобретения или группы изобретений), заявка признана отозванной правомерно (подпункт (7) пункта 24.6. Регламента ИЗ).

В соответствии с изложенным, необходимо констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Учитывая вышесказанное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.08.2010,**

**решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.03.2010 оставить в силе.**