

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 поступившее 31.08.2010 от Плетинского Ю.Е. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 08.06.2010 о признании заявки на изобретение № 2008121408/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Ветряной двигатель с изменяющейся геометрией крыла», совокупность признаков которого изложена в первоначальной формуле изобретения в следующей редакции:

«Ветряной двигатель с вертикальным валом, приводится во вращение с помощью закрепленных на нем лопастей, крыльчатки которых, на каждом обороте меняют свое положение в отношении воздушного потока».

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

В процессе экспертизы заявки по существу было установлено, что в формуле заявленного изобретения содержатся следующие признаки, отсутствующие в описании: «лопасти, крыльчатки которых, на каждом обороте меняют свое положение в отношении воздушного потока».

Кроме того, из уровня техники известен ветродвигатель с вертикальным валом по патенту RU 2146775 С1, 20.03.2000 – далее [1], который приводится во вращение с помощью закрепленных на нем

лопастей, вращающиеся части (крыльчатки – по терминологии заявителя) которых на каждом обороте меняют свое положение в отношении воздушного потока.

На основании изложенного в запросе Роспатента от 13.01.2010 был сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» ввиду известности из уровня техники устройства (по патенту [1]), которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле заявленного изобретения.

В ответе заявителя на вышеуказанный запрос, поступившем 05.02.2010, был представлен уточненный вариант формулы изобретения в следующей редакции:

«Формула изобретения ветряного двигателя с изменяющейся геометрией крыла. Устроен ветряной двигатель следующим образом. На двух или более, крестообразно закрепленных на вертикальный вал перекладинах, произвольного размера, подвешиваются прямоугольные пластины на шарнирах. Размером примерно  $1/5$ , длинны перекладины. Указанные пластины, или назовем их лопастями, подвешены к разным плоскостям перекладин. И они, эти лопасти, уравновешены грузиками удерживающими эти лопасти наклонно, примерно 45 градусов в отношении земли. Сзади каждой лопасти имеется упор, не позволяющий им отклоняться назад. При малейшем ветряном потоке, баланс нарушается и пластины принимают, одна вертикальное положение и упершись в упор, толкает перекладину. Вторая, противоположная пластина, принимает горизонтальное положение и упершись в упор, толкает перекладину. В третья, противоположная пластина, принимает горизонтальное положение, стараясь не мешать вращению. Через пол оборота, положение их меняется на обратное и так далее.»

В запросе от 22.03.2010 заявителю было предложено

скорректировать формулу, а именно, исключить из нее признак, касающийся установки лопастей «наклонно, примерно 45 градусов в отношении земли», как изменяющий сущность заявленного изобретения.

Кроме того, внимание заявителя было обращено на то, что формула начинается с родового понятия, составляется в виде одного предложения и содержит признаки, характеризующие изобретение в статическом состоянии.

В ответ на запрос от 22.03.2010 заявитель в корреспонденции, поступившей 12.04.2010, указал на то, что ранее представленная формула не изменяет сущности изобретения и не требует изменения, поскольку она «расширяет толкование изобретения».

В результате непредставления в установленный срок материалов, указанных в запросе от 22.03.2010, Роспатентом 08.06.2010 было принято решение о признании заявки на изобретение отозванной.

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, содержится просьба отменить решение Роспатента о признании заявки отозванной. При этом заявитель обращает внимание на то, что «...формальная экспертиза прошла положительно и «документы заявки в норме».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи заявки и даты вынесения решения Роспатентом правовая база включает упомянутый выше Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4582 (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 29.10.2008 № 327 (далее – Регламент ИЗ), и Правила ППС.

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Согласно подпункту (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.

Согласно подпункту (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.

При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание "отличающийся тем, что", непосредственно после которого излагается отличительная часть.

Согласно подпункту (2) пункта 3.3.2.3. Правил ИЗ пункт формулы излагается в виде одного предложения.

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, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении срока, предусмотренного пунктом 20 настоящего Регламента.

Согласно подпункту (3) пункта 24.7. Регламента ИЗ 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. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

Если на дату приоритета заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных

форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения.

Признаки, упомянутые на дату приоритета заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки.

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.

Согласно подпункту (4) пункта 19.5.2. Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Анализ делопроизводства по заявке с учетом доводов, изложенных в решении Роспатента и возражении, показал следующее.

В запросе от 13.01.2010 было правомерно указано, что в

первоначальной редакции формулы изобретения содержатся признаки («лопасти, крыльчатки которых, на каждом обороте меняют свое положение в отношении воздушного потока»), которые отсутствуют в первоначальном описании изобретения. То есть, не соблюдены требования подпункта (2) пункта п.3.3.1. Правил ИЗ о том, что формула должна быть основана на описании.

Кроме того, в запросе обращалось внимание на известность из уровня техники технического решения по патенту [1], которому присущи признаки, идентичные всем признакам формулы заявленного изобретения.

При известности данного решения заявленное изобретение не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и подпункт (4) пункта 19.5.2. Правил ИЗ).

На основании вышеуказанных доводов в запросе заявителю было предложено представить уточненную формулу заявленного изобретения.

Следовательно, направление запроса от 13.01.2010 с предложением откорректировать формулу заявленного изобретения правомерно, т.к. осуществлено в соответствии с указанием пункта 5 ст. 1386 Кодекса.

В ответ на запрос от 13.01.2010 заявитель 05.02.2010 представил корреспонденцию, содержащую уточненную формулу заявленного изобретения.

В следующем запросе от 22.03.2010 был проведен подробный анализ уточненной редакции формулы заявленного изобретения, на основании которого сделаны следующие выводы.

Поскольку уточненная формула содержит признак, характеризующий установку лопастей «наклонно, примерно 45 градусов

в отношении земли», который отсутствует в материалах заявки, послуживших основанием для установления приоритета, т.е. изменяет сущность заявленного изобретения, данная формула не может быть принята к рассмотрению в соответствии с подпунктом (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ.

Кроме того, в запросе отмечалось, что уточненный вариант формулы составлен с нарушением требований подпунктов (1) и (2) пункта 3.3.2.3. Правил ИЗ, поскольку он не начинается с родового понятия, не содержит совокупность существенных признаков, достаточную для достижения указанного технического результата, признаки, содержащиеся в уточненной формуле, не характеризуют заявленное устройство в статическом состоянии и формула составлена не в виде одного предложения.

Заявителю еще раз было предложено представить уточненную формулу изобретения.

Кроме того, в данном запросе обращалось внимание на то, что в случае предоставления дополнительных материалов, не соответствующих требованиям подпункта (7) пункта 24.6. Регламента ИЗ, заявка может быть признана отозванной.

Таким образом, направление второго запроса от 22.03.2010 с предложением откорректировать формулу заявленного изобретения правомерно, т.к. осуществлено в соответствии с указанием пункта 5 ст. 1386 Кодекса.

В ответ на запрос заявитель представил корреспонденцию, поступившую 12.04.2010.

Однако, в данной корреспонденции отсутствует измененная формула заявленного изобретения. Так, по мнению заявителя, «ранее представленная формула не изменяет сущности заявленного изобретения», а только лишь «расширяет его толкование».



На основании вышесказанного можно констатировать, что заявитель на дату вынесения Роспатентом решения не предоставил уточненную формулу изобретения, которая могла быть принята к рассмотрению.

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что решение о признании заявки отозванной было принято правомерно (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса и подпункт (7) пункта 24.6 Регламента ИЗ).

Таким образом, заявителем не представлено доводов, позволяющих отменить решение Роспатента.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.08.2010, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам оставить в силе.**