

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 24.06.2010 от Федорова Николая Алексеевича (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 01.06.2010 о признании заявки на изобретение № 2008138292/11 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Противовес-Плюс», совокупность признаков которого изложена в первоначально заявленной формуле изобретения в следующей редакции:

«Противовес - Плюс подобен противовесам, предназначенным для уменьшения мощности привода, имеет дополнительный груз в виде круга (ротора), установленного посредством спиц и хомутика на каретке, отличающийся тем, что и статор, установленный на раме велосипеда, и ротор оборудованы постоянными магнитами и одноименной полярностью направлены оппозиционно через оптимальный воздушный зазор.»

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

В процессе экспертизы заявки по существу было установлено, что вышеприведенная формула изобретения включает в себя признаки, изложение которых не позволяет понять их смысловое содержание.

Таковыми признаками являются термины «Плюс» и «оптимальный» соответственно в признаках «Противовес-Плюс» и «оптимальный воздушный зазор».

В запросе от 11.12.2009 заявителю было предложено скорректировать формулу заявленного изобретения.

В ответ на запрос от 11.12.2009 заявителем 11.01.2010 была представлена измененная формула изобретения в следующей редакции:

«Противовес, в виде ротора, установленный посредством спиц и хомутка на каретке, отличающийся тем, что и статор, размещенный на раме велосипеда, и ротор оборудованы постоянными магнитами, направленными одноименной полярностью оппозиционно через оптимальный воздушный зазор.»

Анализ формулы изобретения, поступившей 11.01.2010, показал, что она включает в себя признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи. На этом основании заявителю в запросе от 21.01.2010 было указано на невозможность принятия к рассмотрению вышеприведенной формулы и предложено представить уточненную формулу изобретения, основанную на первоначальных материалах заявки.

Последний вариант скорректированной формулы заявленного изобретения, поступивший от заявителя 07.05.2010, имел следующую редакцию:

«Противовес, отличающийся конструкцией, - в форме ротора, размещенного на каретке, при этом и ротор и статор, установленный на раме велосипеда, оборудованы постоянными магнитами, и одноименной полярностью оппозиционно направлены через воздушный зазор.»

В результате анализа формулы изобретения в редакции от 07.05.2010 было установлено наличие в ней признака, также

отсутствующего в первоначально поданных материалах заявки, а именно признака – «Противовес, отличающийся конструкцией, - в форме ротора ...».

В результате непредставления в установленный срок материалов, указанных в запросах от 11.12.2009 и от 21.01.2010, Роспатентом 01.06.2010 было принято решение о признании заявки на изобретение отозванной с 24.05.2010.

В своем возражении заявитель просит отменить решение Роспатента о признании заявки отозванной. При этом заявитель утверждает, что «... к первоначальным материалам заявки ... какие-либо изменения, дополнения не внесены ...». По мнению заявителя, «... необходимо внимательно изучить устройство ..., а не ограничиваться грамматической разборкой ...».

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

С учетом даты подачи заявки (25.09.2008) и даты вынесения решения Роспатента (01.06.2010) 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 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

29.10.2008 № 327 (далее – Регламент ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 3.3.1 Правил ИЗ признаки изобретения должны выражаться в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.4 Правил ИЗ при проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие, приведенное в подпункте 4 пункта 3.3.1 Правил ИЗ. При возникновении сомнений в соблюдении указанного условия, экспертиза вправе запросить у заявителя сведения, подтверждающие то, что в отношении признака, содержащегося в формуле изобретения, имеется возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Если для соблюдения такого условия, необходима корректировка характеристики признака на основе описания изобретения, заявителю предлагается провести такую корректировку.

Согласно пункту 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 ее содержала.

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 подпунктом 6 пункта 23.3 Регламента ИЗ если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы, или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ 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 делопроизводства по заявке с учетом доводов, изложенных в решении Роспатента и возражении, показал следующее.

В первоначальную редакцию формулы изобретения заявителем включены признаки «Противовес-Плюс» и «оптимальный воздушный зазор», не удовлетворяющие требованиям подпункта 4 пункта 3.3.1 Правил ИЗ. Данные признаки не обеспечивают возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Так, отсутствует возможность установить, какое смысловое содержание вкладывает заявитель в термин «Плюс». Кроме того, на основании информации, содержащейся в материалах заявки, отсутствует возможность установить по отношению к каким параметрам воздушный зазор является оптимальным.

Таким образом, направление запроса от 11.12.2009 с предложением откорректировать формулу заявленного изобретения правомерно, т.к. осуществлено в соответствии с указанием подпункта 3 пункта 19.4 Правил ИЗ.

Анализ уточненных редакций формулы заявленного изобретения, представленных 11.01.2010 и 07.05.2010, показал, что заявитель включил в них признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, т.е. отсутствующие в материалах заявки, послуживших основанием для установления приоритета (см. пункт 1 статьи 1378 Кодекса), а именно признаки, характеризующие выполнение конструкции противовеса в виде и в форме ротора.

Следует отметить, что в запросах от 11.12.2009 и от 21.01.2010 заявителю указывалось на необходимость соблюдения требований пункта 1 статьи 1378 Кодекса. При этом заявитель был предупрежден, что в противном случае заявка может быть признана отозванной.

Так как в результате корректировки заявителем формулы, в нее были внесены признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, то ни поступившая 11.01.2010, ни поступившая от заявителя 07.05.2010 откорректированная формула изобретения не может быть принята к рассмотрению (см. подпункт 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ).

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 6 пункта 23.3 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 24.06.2010, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 01.06.2010 оставить в силе.