

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2017 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Никитина Артема Эдуардовича и Булатова Марата Сайфетдиновича (далее – заявитель), поступившее 16.06.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 10.04.2017 о признании заявки на изобретение № 2015111613/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015111613/06 на выдачу патента на изобретение «Опора контактной сети на откосе и косогоре, возводимая на пучинистых грунтах» была подана 31.03.2015. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 21.02.2017, в следующей редакции:

«Крылевой ветродвигатель выполнен в виде вертикально установленного крыла – 1, расположенного вдоль потока ветра, которое закреплено на горизонтальной оси ротора, параллельной направлению ветра, ось крыла жестко соединена с противовесом – 4, который не

позволяет крылу отклоняться на критические углы, при которых оно может соприкоснуться с поверхностью земли и препятствиями на ней, внутри крыла находятся сервоприводы-3, обеспечивающие изменение направления действия подъемной силы крыла, за счет изменения его геометрии, когда оно находится в крайних положениях, также крыло с ротором установлено на платформе -2, которая имеет вертикальную ось вращения, что позволяет крылу ориентироваться по направлению ветра»

По результатам рассмотрения заявки было принято решение Роспатента о признании ее отозванной, в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены документы, указанные в запросе от 11.01.2017, а именно уточненная формула, характеризующая заявленное изобретение, не содержащая признаков, отсутствовавших в материалах заявки на дату ее подачи и изменяющих сущность изобретения.

В решении Роспатента отмечено, что материалы, представленные в корреспонденции заявителя, поступившей 21.02.2017, не содержат запрашиваемых дополнительных материалов, необходимых для проведения экспертизы по существу.

Так, в решении об отзыве обращается внимание на то, что уточненная формула изобретения включает следующий признак, отсутствующий в материалах заявки на дату ее подачи (формуле и описании): «...(обеспечивающие изменение направления действия подъемной силы крыла) за счет изменения его геометрии».

На решение о признании заявки отозванной в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения.

По мнению заявителя, уточненная формула, представленная в корреспонденции, поступившей 21.02.2017, не изменяет сущности заявленного изобретения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (31.03.2015) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (10.04.2017), 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ИЗ), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденные Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 №701 (далее – Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 №701 (далее – Требования).

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать формулу изобретения полностью основанную на его описании.

Согласно пунктом 5 ст. 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.

Согласно пункту 24.7.(3) Регламент 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.

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 пункту 24.6.(2) Регламента ИЗ запрос направляется в случае, когда представленные заявителем дополнительные материалы содержат признак, не отвечающий условию абзаца первого подпункта (3) пункта 24.7 настоящего Регламента.

В соответствии с пунктом 56 Правил при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, устанавливается, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения.

Если для характеристики признаков в формуле изобретения заявителем использованы общие понятия, проверяется, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения, то есть обосновано ли применение заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения.

Изобретение, охарактеризованное формулой изобретения, считается полностью основанным на описании изобретения, если для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, использованы понятия, содержащиеся в описании изобретения, либо понятия, раскрывающие содержание понятий, включенных в формулу изобретения, а в отношении признака, выраженного общим понятием, в описании приведены сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения, и подтверждающие достаточность охарактеризованного таким образом признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы, для получения технического результата, указанного заявителем.

Согласно пункту 57 Правил, если в результате проверки соблюдения требований подпункта 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которым формула изобретения должна быть полностью основана на его описании, установлено, что формула изобретения не основана на описании изобретения, и это препятствует проведению информационного поиска в установленном законодательством Российской Федерации порядке, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с указанием выявленных недостатков, приведением ссылок на нормативные правовые акты и предложением представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса. При этом в запросе дополнительных материалов

заявитель уведомляется о продлении срока проведения информационного поиска и направления отчета о нем.

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

Предложено изобретение «Крылевой ветродвигатель». После даты подачи заявки на изобретение, в процессе проведения ее формальной экспертизы было выявлено, что формула и описание заявки содержат ряд недочетов. Ответ заявителя был представлен в корреспонденции, поступившей 05.10.2015.

В процессе проведения экспертизы по существу, заявителю был направлен запрос от 28.09.2016, где сообщалось о необходимости приведения в соответствие формулы и описания заявленного изобретения. Здесь, следует отметить, что в данном запросе заявитель был предупрежден о возможности отзыва заявки в случае предоставления им скорректированной формулы, содержащей признаки, отсутствующие в описании и формуле изобретения, представленных на дату его подачи.

Заявитель в корреспонденции, поступившей 05.12.2016, представил уточненные формулу и описание изобретения. В данный уточненный вариант формулы были внесены следующие признаки «...в основание крыла находится устройство переключения угла атаки крыла...», «...когда оно находится в крайних положениях...». Однако, данные признаки не были раскрыты на дату подачи заявки в описании и формуле изобретения.

В связи с этим в адрес заявителя был направлен следующий запрос от 11.01.2017, в котором было предложено представить скорректированную формулу, не содержащую признаков, отсутствующих в формуле и описании, представленных в корреспонденции от 05.10.2015.

Заявитель в корреспонденции, поступившей 21.02.2017, представил еще один вариант формулы изобретения и уточненное описание

изобретения. В данный вариант формулы был включен признак «...(обеспечивающие изменение направления действия подъемной силы крыла) за счет изменения его геометрии», в отношении которого необходимо отметить следующее.

Согласно описанию заявки, представленному на дату ее подачи, «внутри крыла находятся сервопроводы – 3, изменяющие профиль и угол атаки крыла, обеспечивая таким образом изменение направления подъемной силы F» (см. стр. 1 описания заявки, представленного в корреспонденции, поступившей 05.10.2015).

При этом известно, что профиль крыла представляет собой только одну из геометрических характеристик крыла, к которым также относятся еще две характеристики - хорда крыла и угол стреловидности крыла (см. Авиация. Энциклопедия. М: Научное издательство «Большая советская энциклопедия, стр. 172). Однако, в материалах заявки на дату ее подачи не содержится сведений о возможности изменения хорды крыла и угла стреловидности крыла предложенного ветродвигателя.

Что касается угла атаки крыла, то это угол между какой-либо условной линией и направлением скорости невозмущенного встречного потока воздуха (см. Политехнический Словарь. Москва: «Большая советская энциклопедия», 1980, стр. 37). То есть угол атаки крыла не является геометрической характеристикой крыла.

На основании сказанного выше следует, что в материалах заявки, представленных на дату ее подачи, содержится информация об изменении только одной геометрической характеристики крыла, предложенного двигателя, а именно, его профиля. Здесь следует отметить, что для специалиста в данной области техники очевидно, что изменение одной из геометрических характеристик крыла не влечет за собой обязательного изменения других его характеристик. Следовательно, включение обобщенного признака в уточненную формулу, поступившую 21.02.2017,

«...(обеспечивающие изменение направления действия подъемной силы крыла) за счет изменения его геометрии» изменяет заявку на изобретение по существу.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения о признании заявки отозванной.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2017, решение Роспатента об отзыве оставить в силе.