

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам**  
**рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.11.2017 от Кочетова Олега Савельевича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 01.11.2017 о признании заявки на изобретение № 2016109847/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Центробежная форсунка с активным распылителем», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 07.09.2017, в следующей редакции:

«1. Центробежная форсунка с активным распылителем, содержащая корпус, в который запрессован шнек, и штуцер для подвода жидкости, корпус состоит из двух соосных, связанных между собой,

цилиндрических втулок: втулки большего диаметра и втулки меньшего диаметра, при этом внутри втулки меньшего диаметра, соосно ей, расположен шнек, жестко связанный с ее внутренней поверхностью, например запрессованный в нее, причем внешняя поверхность шнека представляет собой винтовую канавку, отличающаяся тем, что внутри шнека выполнено отверстие с винтовой нарезкой, а во втулке большего диаметра, соосно ей, расположен штуцер, жестко закрепленный в ней, например посредством резьбового соединения, через герметизирующую прокладку, при этом внутри штуцера соосно выполнено цилиндрическое отверстие, переходящее в осесимметрично расположенный диффузор, который соединен с цилиндрической камерой, образованной внутренней поверхностью втулки меньшего диаметра, и торцевой поверхностью шнека, а к торцевой поверхности втулки меньшего диаметра прикреплены, по крайней мере, два наклонно расположенных стержня, на каждом из которых закреплены активные распылители, например выполненные в виде лопастей, опирающихся в нижней части на упоры, закрепленные на стержнях, перпендикулярно их осям, причем стержни наклонены в сторону от оси форсунки, т.е. по конической поверхности, вершина которой направлена в сторону втулки большего диаметра, наклонно расположенные стержни с активными распылителями, закрепленные на торцевой поверхности втулки меньшего диаметра, своими свободными концами соединены со сплошной пластиной пластинчатого распылителя, которая выполнена плоской, или выпуклой или вогнутой, причем вершина выпуклой поверхности может быть направлена как в сторону торцевой поверхности втулки меньшего диаметра, так и от нее.

2. Центробежная форсунка с активным распылителем по п. 1, отличающаяся тем, что пластина пластинчатого распылителя, соединенная с наклонно расположенными стержнями, с установленными

на них активными распылителями, выполнена перфорированной.»

По результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от 01.11.2017 о признании заявки отозванной в связи с тем, что заявителем не были представлены в установленные сроки запрашиваемые материалы, указанные в запросе от 28.06.2017.

Так в решении Роспатента указывается, что в ответ на запрос от 28.06.2017 заявителем не была представлена уточненная формула изобретения, которая позволяла бы определить объем испрашиваемой правовой охраны, в частности, не содержала бы неясных признаков.

При этом в решении Роспатента обращается внимание на то, что уточненная формула изобретения, представленная заявителем в корреспонденции, поступившей 07.09.2017 в ответ на запрос от 28.06.2017, по-прежнему содержит указанные недостатки.

Так, согласно решению Роспатента, содержащиеся в независимом пункте данной формулы признаки не дают ясного понимания того, в какую сторону направлена вершина выпуклой поверхности – в сторону торцевой поверхности втулки меньшего диаметра или же от нее.

Кроме того, согласно решению Роспатента зависимый пункт 2 формулы заявленного изобретения включает в себя признаки, приводящие к замене и исключению признаков независимого пункта 1, которому он подчинен. В результате не может быть признано, что данный зависимый пункт формулы совместно с независимым пунктом характеризует одно изобретение.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано (14.11.2017) возражение, в котором он выражает несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечается, что ответ на упомянутый запрос был

направлен заявителем в установленные сроки. Кроме того, по мнению заявителя, результат экспертизы заявки по существу можно классифицировать как вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (18.03.2016) правовая база включает Кодекс и 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 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1374 Кодекса требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение устанавливаются на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

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

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение, в частности, должна содержать формулу изобретения, ясно выражающую его сущность.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса, если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

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 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула должна быть ясной. Признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Согласно пункту 10.5 Регламента ИЗ единство изобретения признается соблюденным, в частности, если в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение.

Согласно подпункту 3 пункта 10.8.1.5 Регламента 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, характеризует одно изобретение.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.4 Регламента ИЗ если установлено нарушение требования единства изобретения, заявитель уведомляется о таком нарушении.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.4 Регламента ИЗ при проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие, приведенное в подпункте 4 пункта 10.8 Регламента 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. Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, заявка признается отозванной.

В соответствии с подпунктом 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 Регламента ИЗ. 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.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 24.4 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.

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

В процессе проведения экспертизы заявки по существу в адрес заявителя дважды направлялись запросы от 20.12.2016 и от 28.06.2016.

В запросе, направленном заявителю 20.12.2016, обращалось внимание на необходимость соблюдения требования ясности формулы изобретения, регламентированного пунктом 10.8(4) Регламента ИЗ. Кроме того, в данном запросе указывалось на нарушение требования подпункта 3 пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ, т.к. формула изобретения содержала признаки независимого пункта 2 «пластина пластинчатого распылителя ... выполнена перфорированной», которые приводили к замене и исключению признаков независимого пункта 1 «со сплошной пластиной пластинчатого распылителя».

Ответ на запрос от 20.12.2016 был представлен заявителем в корреспонденции, поступившей 09.06.2017. Однако, в своем ответе

заявитель не привел каких-либо доводов в отношении вопросов, затронутых в упомянутом запросе. При этом заявителем была представлена уточненная формула изобретения, в которой признаки, ранее изложенные в зависимом пункте, были включены в отличительную часть независимого пункта.

В запросе, направленном заявителю 28.06.2017, снова было высказано сомнение в ясности изложения формулы заявленного изобретения, а также повторно указано на необходимость соблюдения требования единства изобретения.

Заявителем в установленный срок был представлен (07.09.2017) ответ на запрос от 28.06.2017, в котором им не было приведено каких-либо доводов в отношении выводов, изложенных в упомянутом запросе. При этом заявителем была представлена приведенная выше уточненная формула изобретения.

Следует отметить, что направление запросов от 20.12.2016 и от 28.06.2016 было осуществлено правомерно. Так, в случае возникновения сомнений в соблюдении условия ясности формулы, направление запроса находится в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 24.4 Регламента ИЗ. При этом, в случае установления нарушения требования, согласно которому заявка на изобретение должна относиться к одному изобретению, направление запроса регламентировано подпунктами 1 и 6 пункта 24.4 Регламента ИЗ.

Анализ приведенной выше формулы, представленной в ответ на запрос от 28.06.2017, показал, что она по-прежнему содержит недостатки, отмеченные в упомянутых запросах, а именно признаки, взаимоисключающие друг друга.

Так в данном уточненном варианте формулы зависимый пункт 2 включает в себя признаки «пластина пластинчатого распылителя ... выполнена перфорированной», которые приводят к замене и исключению



признаков независимого пункта 1 «со сплошной пластиной пластинчатого распылителя», что противоречит требованию подпункта 3 пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ.

Нужно обратить внимание на то, что в запросах от 20.12.2016 и от 28.06.2016 заявитель был предупрежден как о необходимости соблюдения установленных требований к формуле изобретения, так и о последствиях непредставления запрошенных сведений.

Таким образом, можно констатировать, что заявитель на дату вынесения Роспатентом решения не представил уточненную формулу, удовлетворяющую установленным требованиям, с которой экспертиза заявки могла бы быть завершена выдачей патента (см. подпункт 7 пункта 24.4 Регламента ИЗ).

Что же касается довода возражения о том, что решение Роспатента основано на проведенной в процессе экспертизы заявки по существу оценке соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень», то данный довод не соответствует фактическим обстоятельствам делопроизводства по данной заявке.

Таким образом, в возражении не приведено доводов, опровергающих наличие причин, послуживших основанием для принятия решения Роспатента о признании заявки отозванной.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.11.2017, решение Роспатента от 01.11.2017 оставить в силе.**