

Приложение  
к решению Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

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

Коллегия 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Маркелова В.Ф. (далее – заявитель), поступившее 24.03.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 15.02.2016 о признании заявки №2013136194/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Энерговозвращающая энергоустановка «Рычаг Архимеда», совокупность признаков которого изложена в уточненной редакции формулы, содержащейся в корреспонденции, поступившей 18.08.2015, в следующей редакции:

«Энергоустановка, содержащая заполненный водой и соединенный с источником сжатого воздуха закрытый в нижней части цилиндрический корпус с размещенными в нем рабочими колесами на вертикальном валу, ниже которых и между ними на стенке корпуса закреплены направляющие аппараты, а корпус на нижнем и верхнем уровне соединен переточными трубопроводами прямоугольного сечения с другим, закрытым снизу и открытым сверху цилиндрическим корпусом с рабочим колесом на вертикальном валу, отличающаяся тем, что заполненный водой цилиндрический корпус с размещенным в нем рабочим колесом на вертикальном валу соединен переточными трубопроводами на верхнем и нижнем уровне с соединенным с источником сжатого воздуха и заполненным водой корпусом прямоугольного сечения с размещенными в нем колоколообразными поплавками прямоугольного сечения, шарнирно закрепленными со смещением от оси симметрии на бесконечных вертикальных цепях».

Данная формула не была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу, поскольку в нее включены признаки, которые не содержались в

первоначальных материалах (описании или формуле) заявки на изобретение на дату ее подачи (нарушение п.24.7 (3) Регламента).

По результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от 15.02.2016 о признании заявки №2013136194/06 на изобретение отозванной в связи с непредставлением запрашиваемых документов, указанных в запросе от 01.10.2015, в установленные сроки, так как представленные материалы не содержат запрашиваемых документов, необходимых для проведения экспертизы.

В решении Роспатента также отмечается, что доводы заявителя о том, что «количество произведенной работы превышает затраченную в несколько раз» и «когда речь идет об использовании новых источников энергии, то и подход к расчету КПД должен быть иным», представленные в ответ на запрос экспертизы от 01.10.2015, противоречат общепринятым законам природы и современным знаниям о них.

В решении Роспатента допущена опечатка, в результате чего, основанием для принятия решения ошибочно указан п.4 ст.1384 Кодекса, относящийся к процедуре формальной экспертизы заявки, вместо п.5 ст.1386 Кодекса, который регламентирует аналогичные сроки ответа заявителя на запрос при проведении экспертизы заявки по существу.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение (получено 24.03.2016), в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

В возражении заявителем не представлены доводы относительно мотивов, послуживших основанием для принятия решения об отзыве заявки, а приведены лишь доводы в подтверждение того, что заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «Промышленная применимость».

К возражению заявителем приложены следующие документы:

1. Возражение на 4 л.;
2. Расчет мощности «Энерговозвращающей энергоустановки «Рычаг Архимеда» на 4 л.;
3. Сравнение возможностей возврата энергии при использовании компрессоров объемного и динамического типа на 4 л.;
4. Анализ М. Мазурского пневмогидравлических установок для получения энергии на 25 л.;
5. Замечания по анализу пневмогидравлических энергоустановок на 2 л.;
6. Квитанция (подлинник) об уплате патентной пошлины на 400 руб.;

Уточненная формула изобретения, не содержащая признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения, в возражении не представлена.

С учетом даты подачи заявки (01.08.2013) и даты принятия Роспатентом решения (15.02.2016) правовая база включает Гражданский Кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» 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 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009, рег.№13413 (далее – Регламент ИЗ) и Правил 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. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на десять месяцев.

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.

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, 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, содержащимися 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 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.

Анализ доводов, изложенных в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

Материалы заявки № 2013136194/06 поступили в Роспатент 01.08.2013.

В адрес заявителя 01.07.2015 был направлен запрос, в котором сообщалось, что формула изобретения составлена с нарушением п.10.8 (2) Регламента ИЗ, указывающего, что формула изобретения должна быть полностью основана на описании. В

независимый пункт формулы заявителем включены признаки «...энергоустановка, содержащая... *пневмогидравлическую турбину...*», которые не были раскрыты в описании изобретения в отношении заявленной энергоустановки, а были приведены при описании прототипа. Кроме того, экспертизой был отмечен ряд недостатков описания изобретения, в частности было указано, что в описание изобретения включены признаки «...возврата разности затрат энергии на образование воды и воздуха...», «...автономная энергоустановка», которые не относятся к заявленному изобретению, поскольку заявленное устройство работает лишь за счет компрессора, являющимся внешним источником энергии. На основании приведенных доводов заявителю было предложено внести изменения в описание и формулу заявленного изобретения.

Также заявителю было сообщено, что в соответствии с п.2 ст.1386 Кодекса, экспертизой проведена проверка патентоспособности заявленного изобретения, в результате которой установлено, что при устранении указанных недостатков, заявленное изобретение могло бы соответствовать всем условиям патентоспособности.

В ответ на указанный запрос экспертизы заявителем в установленный срок (п.5 ст.1386 Кодекса) представлена корреспонденция от 28.07.2015, содержащая доводы и уточненную формулу изобретения, и от 10.08.2015, содержащая уточненную формулу.

В адрес заявителя 01.10.2015 был направлен запрос, в котором сообщалось, что при проверке уточненной формулы изобретения, проведенной в соответствии с п.24.7 (3) Регламента ИЗ, экспертизой было установлено, что в нее заявителем включены признаки (выделены курсивом) «...закрытый в нижней части цилиндрический корпус с размещенными в нем *рабочими колесами* на вертикальном валу, *ниже которых и между ними на стенке корпуса закреплены направляющие аппараты...*», «...заполненный водой *цилиндрический корпус...*», «...корпусом *прямоугольного сечения...*», «...*вертикальных цепях...*», которые не содержались в первоначальных материалах (описании или формуле) заявки на изобретение на дату ее подачи, в связи с чем, представленные заявителем дополнительные материалы были признаны изменяющими сущность заявленного изобретения и формула изобретения, содержащая указанные признаки, к рассмотрению не принята.

В отношении доводов заявителя о присутствии в материалах заявки признаков прототипа, было отмечено, что в соответствии с п.24.7 (3) Регламента ИЗ признаки, упомянутые на дату приоритета заявки в описании изобретения лишь в отношении

уровня техники, в том числе ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения.

Таким образом, новая уточненная формула, представленная заявителем, не принята к рассмотрению правомерно (см. подпункт 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ).

Для обеспечения возможности дальнейшего рассмотрения заявки заявителю было предложено представить формулу, не содержащую указанных признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения.

Заявителю было сообщено, что дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса, и при непредставлении в установленный срок запрашиваемых материалов или просьбы о продлении срока ответа, заявка признается отозванной согласно п.5 ст.1386 Кодекса.

Экспертизой были неправильно указаны сроки ответа на запрос, так как в соответствии с п.5 ст.1386 Кодекса, в редакции, действующей на дату подачи заявки, дополнительные материалы должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса.

В ответ на запрос экспертизы от 01.10.2015 представлена корреспонденция от 13.12.2015, содержащая доводы заявителя относительно работоспособности заявленного изобретения и возможности реализации им указанного назначения. Запрашиваемая новая уточненная формула заявителем не представлена.

Заявитель получил запрос экспертизы 13.10.2015, как следует из письма от 13.12.2015. Ответ на запрос был сдан в почтовое отделение связи 15.12.2015, что подтверждает штемпель на конверте. Роспатентом упомянутый ответ был получен 22.12.2015. Таким образом, ответ заявителя был представлен позднее двух месяцев со дня получения запроса экспертизы, следовательно, с нарушением установленного пунктом 5 статьи 1386 Кодекса срока.

Несмотря на указанный ошибочно увеличенный срок ответа, заявителем не представлена запрашиваемая экспертизой уточненная формула изобретения, необходимая для проведения экспертизы и не содержащая признаков, изменяющих его сущность, следовательно, в соответствии с п.24.6 (7) Регламента ИЗ, у экспертизы имелись основания для признания заявки отозванной.

В соответствии с вышеизложенным, вынесение Роспатентом решения от 15.02.2016 о признании заявки № 2013136194/06 на изобретение отозванной, в связи с

непредставлением в установленный пунктом 5 статьи 1386 Кодекса срок, запрашиваемых в запросе от 01.10.2015 материалов, а именно уточненной формулы изобретения, без которой невозможно проведение экспертизы, является правомерным.

При этом вопрос, касающийся соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «Промышленная применимость», установленному пп.1,4 ст.1350 Кодекса, который поднимался в процессе проведения экспертизы по существу, не является основанием для принятия решения Роспатента о признании заявки отозванной.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о возможности принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.03.2016, решение Роспатента от 15.02.2016 о признании заявки отозванной оставить в силе.**