

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.12.2015 от В.М.Морозова (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 09.11.2015 о признании заявки на изобретение № 2013154957/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013154957/06 на изобретение "Центробежно-осевой вентилятор «Шэрдор»" была подана 10.12.2013. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Вентилятор или ступень компрессора, содержащий набор принудительно вращаемых лопаток и набор неподвижных лопаток, отличающийся тем, что профиль вращающихся лопаток содержит в себе комбинацию осевого вентилятора или компрессора, перемещающего газ в осевом направлении, и центробежного вентилятора или компрессора перемещающего газ в радиальном направлении.

2. Вентилятор или ступень компрессора по п.1, отличающийся тем, что неподвижные лопатки имеют профиль поперечного сечения и линию продольного сечения, обеспечивающего изменение вектора скорости газа как в осевом так и в центробежном направлениях».

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на изобретение отозванной, в связи с тем, что заявителем не были представлены материалы, указанные в запросах от 07.05.2015 и от 07.08.2015.

В запросе от 07.05.2015 заявителю предлагалось скорректировать формулу изобретения в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ, а в запросе от 07.08.2015 предлагалось представить формулу, не изменяющую сущность заявленного изобретения.

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением, вынесенным Роспатентом.

В возражении указано, что представленные им в ответ на запросы от 07.05.2015 и от 07.08.2015 дополнительные материалы не изменяют сущность заявленного изобретения. При этом отмечено, что «экспертиза... бездоказательно заявила об изменении сущности заявленного изобретения... экспертизе следовало указать заявителю конкретно, какие признаки не содержались в описании и формуле на дату подачи заявки и в чем они изменяют сущность заявленного изобретения».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента о признании заявки отозванной и восстановить срок для подачи дополнительных материалов по заявке.

Изучив материалы дела коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (10.12.2013) 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 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской

Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 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.

Согласно подпункту 1 пункта 24.6 Регламента ИЗ запрос направляется, в частности, в связи с необходимостью уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 24.4 настоящего Регламента.

Согласно подпункту 3 пункта 24.4 Регламента ИЗ при проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие, приведенное в подпункте 4 пункта 10.8 настоящего Регламента.

Согласно подпункту 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. Не допускается для выражения признаков в формуле изобретения использовать понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ 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.

Согласно подпункту 2 пункта 24.6 Регламента ИЗ запрос направляется в случае, когда представленные заявителем дополнительные материалы содержат признак, не отвечающий условию подпункта 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ. В направляемом запросе заявителю предлагается представить формулу, не содержащую указанных признаков, а также сообщается, что, в случае непредставления в установленный срок запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении срока их представления заявка будет признана отозванной.

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

В запросе от 07.05.2015, в частности, указывалось, что признак, содержащийся в независимом пункте формулы - «профиль вращающихся лопаток содержит в себе комбинацию осевого вентилятора или компрессора,... , и центробежного вентилятора или компрессора...», выражен таким образом, что не обеспечивается возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Действительно, при таком изложении признака не ясно, что представляет собой такой профиль и как профиль лопаток может содержать в себе комбинацию определенных устройств (комбинацию осевого вентилятора или компрессора и центробежного вентилятора или компрессора).

Следовательно, можно согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента, о том, что предложенная формула не удовлетворяет требованию подпункта 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ, т.е. не является ясной.

Заявителю предлагалось без изменения сущности предложенного решения уточнить формулу изобретения, устранив указанный ее недостаток.

Таким образом, направление запроса от 07.05.2015 заявителю правомерно, поскольку основано на положениях подпункта 1 пункта 24.6 Регламента ИЗ.

При этом в данном запросе заявителю сообщалось, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ дополнительные материалы не должны изменять сущность заявленного изобретения, т.е. не должны содержать подлежащих включению в формулу признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в первоначальной формуле изобретения. При непредставлении в установленный пунктом 5 статьи 1386 Кодекса срок запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении этого срока, заявка будет признана отозванной.

В ответ на запрос от 07.05.2015 заявитель представил дополнительные материалы от 18.06.2015, содержащие скорректированное описание и формулу изобретения.

Однако, как справедливо отмечено в решении Роспатента, указанная скорректированная заявителем формула изменяет сущность заявленного изобретения.

Так, данная формула содержит признаки: «внутренний профиль, вращающейся лопатки в поперечных сечениях является дугой и эта дуга ориентирована к плоскости своего вращения таким образом, что угол, образуемый плоскостью вращения и касательной проведенной к дуге в точке входа газа, аналогичен углу вращающихся лопаток осевого вентилятора, а угол, образуемый плоскостью вращения и касательной в точке выхода газа равен 90 градусам, аналогичен центробежному вентилятору». Однако, ни в описании, ни в формуле, которые содержались в заявке на дату ее подачи, не содержится указания на то, что внутренний профиль, вращающейся лопатки в поперечных сечениях является именно дугой, а также на то, что эта дуга ориентирована так, как это выражено в уточненной заявителем формуле.

В запросе от 07.08.2015 заявителю указывалось на недопустимость включения в формулу признаков, которые не были раскрыты в описании и формуле, содержащимся в заявке на дату ее подачи. При этом сообщалось, что в случае повторного представления уточненной формулы, включающей отсутствующие в первоначальном описании и формуле признаки, а также при непредставлении в установленный срок запрашиваемых материалов, или просьбы о продлении срока ответа заявка будет признана отозванной в соответствии с подпунктом 2 пункта 24.6 Регламента ИЗ.

В ответ на запрос от 07.08.2015 заявитель представил дополнительные материалы от 07.09.2015, содержащие доводы в обоснование того, что скорректированная формула от 18.06.2015 не изменяет сущность заявленного изобретения, а также новую уточненную редакцию формулы изобретения.

Представленная 07.09.2015 новая уточненная редакция формулы изобретения по-прежнему содержит признаки («внутренний профиль, вращающейся лопасти в поперечных сечениях является дугой и эта дуга ориентирована к плоскости своего вращения таким образом, что угол образуемый плоскостью вращения и касательной проведенной к дуге в точке входа газа, аналогичен углу вращающихся лопаток осевого вентилятора, а угол образуемый плоскостью вращения и касательной в точке выхода газа равен 90 градусам, аналогичен центробежному вентилятору»), которые, как было указано выше, не были раскрыты в описании и формуле, содержащимся в заявке на дату ее подачи.

Следует подчеркнуть, что, вопреки мнению заявителя, указанные выше признаки уточненной формулы не содержатся в приведенных заявителем абзаце 7 на странице 1 и абзаце 3 на странице 2 первоначального описания.

Поскольку заявителем не были представлены запрашиваемая формула изобретения, удовлетворяющая требованиям подпункта 4 пункта 10.8

и подпункта 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ решение Роспатента от 09.11.2015 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

В отношении мнения, выраженного в возражении, о том, что заявителю конкретно не было указано какие признаки не содержались в описании и формуле на дату подачи заявки следует отметить, что данное мнение не соответствует действительности. В запросе от 07.08.2015 процитированы конкретные признаки, которые, по мнению экспертизы, изменяют сущность заявленного изобретения (см. абз. 2 на с.2 упомянутого запроса).

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.12.2015, решение Роспатента от 09.11.2015 о признании заявки отозванной оставить в силе.