

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Гольцева Михаила Владимировича (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 22.01.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 04.12.2013 о признании заявки на изобретение № 2010120082/11 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010120082/11 на выдачу патента на изобретение «Гибридный аэростатический летательный аппарат» была подана заявителем 19.05.2010. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 17.10.2013, в следующей редакции:

«Летательный аппарат, состоящий из трех элементов: аэростата тороидальной формы, состоящего из жесткой оболочки с отверстием в центре, подвески, состоящей из трапеции, соединенной в отверстии аэростата, в нижней части трапеции располагается площадка для пилота и технологического оборудования и системы управления, состоящего из трубчатого кожуха, соединенного в верхней части подвески, включающий в себя привод, состоящий из двух полных валов, расположенных один внутри другого, в верхней части каждого из валов располагается узел крепления лопастей, в нижней части кожуха располагается осевой редуктор привода валов.»

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на изобретение отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 05.09.2013, а именно уточненная формула изобретения, не содержащая признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения.

Согласно решению Роспатента, приведенная выше формула, представленная в ответ на запрос от 05.09.2012, содержит признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании и формуле предложенного изобретения.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам, в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

В возражении заявитель отмечает, что осуществлял корректировку материалов заявки лишь в соответствии с замечаниями и рекомендациями, изложенными в запросах, не нарушая сроков предоставления ответов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.05.2010), даты вынесения решения Роспатента (04.12.2013) о признании заявки отозванной и даты поступления возражения (22.01.2014) 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).

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 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.

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

В процессе экспертизы заявки по существу заявителем в корреспонденции, поступившей 11.07.2013 в ответ на запрос от 14.05.2013, была представлена уточненная формула заявленного изобретения.

Данная формула была признана изменяющей сущность этого изобретения.

В адрес заявителя был направлен (05.09.2013) запрос, в котором предлагалось уточнить формулу изобретения, исключив из нее признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании и формуле.

В ответ на запрос от 05.09.2013 заявителем была представлена приведенная выше формула. Данная формула также содержит ряд

признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения, т.е. отсутствующих в материалах заявки (описании и формуле) на дату ее подачи. К таким признакам могут быть отнесены признаки, характеризующие то, что трапецеидальная подвеска является «... соединенной в отверстии аэростата ...», а площадка для пилота также используется и для размещения «... технологического оборудования ...».

Здесь можно отметить, что возможность идентификации на графических материалах заявки каких-либо признаков не свидетельствует о возможности использования данных признаков для целей корректировки формулы. Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ возможность включения в формулу признаков без изменения сущности заявленного изобретения предусмотрена только в случае раскрытия таких признаков в описании и формуле, содержащихся в заявке на дату ее подачи.

Следует обратить внимание на то, что в запросах от 14.05.2013 и от 05.09.2013 заявителю указывалось на необходимость соблюдения требований подпункта 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ. При этом он был предупрежден, что в противном случае заявка может быть признана отозванной (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса).

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).

Однако, на заседании коллегии палаты по патентным спорам 24.07.2014 заявитель представил уточненную формулу заявленного изобретения в следующей редакции:

«Летательный аппарат, состоящий из трех элементов: аэростата тороидальной формы, состоящего из жесткой оболочки с отверстием в центре, подвески, состоящей из трапеции, в нижней части которой находится площадка для пилота, трех опор на пружинных амортизаторах, в средней части трапеции крепится ограждение, и системы управления, включающей трубчатый кожух, в верхней части которого крепится кольцо-крестовина управления, внутри кожуха на подшипниках крепится

привод, состоящий из двух полых валов, расположенных один внутри другого, в верхней части каждого из валов крепятся лопасти, в нижней части кожуха расположен редуктор, в горизонтальной плоскости редуктора располагается вал с педалями привода.»

Данная редакция формулы не содержит признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что на дату проведения коллегии палаты по патентным спорам (24.07.2014) заявителем были устранены причины, послужившие основанием для принятия решения Роспатента о признании заявки отозванной.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.01.2014, отменить решение Роспатента от 04.12.2013 и возобновить делопроизводство по заявке.**