

**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 Червова Сергея Дмитриевича (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 19.09.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 10.06.2011 о признании заявки на изобретение № 2009133325/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009133325/06 на выдачу патента на изобретение «Многозвенный круговой парус» была подана заявителем 04.09.2009. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 03.05.2011, в следующей редакции:

«Многозвенный круговой парус состоит из звеньев, а звено выполнено в виде круглой основы с размещенными на ней парусами, которая вращается с увеличением размеров парусов под воздействием потока рабочей среды в активной части и с уменьшением их размеров в пассивной части, при этом нечетные звенья и идентичные четные звенья повернуты по вертикали и горизонтали на 180 градусов относительно друг друга и объединены через синхронизаторы вращения с возможностью вращения вокруг общей оси в противоположные стороны.»

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 03.03.2011, а именно уточненная формула изобретения, не содержащая признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения.

Согласно решению Роспатента, приведенная выше формула изобретения, представленная в ответ на запрос от 03.03.2011, содержит признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании и формуле.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам. В возражении заявитель отмечает, что «... постоянно соблюдал все сроки отправки дополнительных документов ...». При этом заявитель утверждает, что «... существо предлагаемого изобретения и признаки формулы изобретения не изменялись в течении всей переписки ...». По мнению заявителя, в уточненной формуле «... использовались слова–синонимы все более полно и точно соответствующие общепринятой ... терминологии ...», которые «... в принципе не могут изменить ... существа изобретения ...».

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

С учетом даты поступления заявки, даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной и даты поступления возражения 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 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции

Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ) и Правила ППС.

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

До проведения экспертизы заявки по существу заявителем в корреспонденции, поступившей 24.11.2009, была представлена уточненная формула изобретения.

Данная формула содержала ряд признаков, отсутствующих на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а именно в формуле и описании изобретения.

В процессе проведения экспертизы по существу заявителю дважды в запросе от 01.11.2010 и в запросе от 03.03.2011 предлагалось уточнить данную формулу изобретения, поскольку в ней присутствовали признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании и формуле изобретения.

При этом в запросе от 03.03.2011 заявителю предлагался возможный вариант корректировки формулы изобретения, в соответствии с требованием пункта 1 статьи 1378 Кодекса, не изменяющий сущность заявленного изобретения.

Анализ приведенной выше формулы изобретения, представленной в ответ на запрос от 03.03.2011, показал, что заявитель включил в нее

признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, т.е. отсутствующие в материалах заявки, послуживших основанием для установления приоритета, а именно следующие признаки:

- «... звено выполнено в виде *круглой основы* ...»;
- «... с *увеличением размеров парусов* ... и с *уменьшением их размеров* ...»;
- «... *нечетные* звенья и идентичные *четные* звенья ...».

Следует отметить, что в запросах от 01.11.2010 и от 03.03.2011 заявителю указывалось на необходимость соблюдения требований пункта 1 статьи 1378 Кодекса. При этом он был предупрежден, что в противном случае заявка может быть признана отозванной (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса).

Так как в результате корректировки заявителем формулы, в нее были внесены признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, то поступившая 03.05.2011 в ответ на запрос от 03.03.2011 откорректированная формула изобретения не может быть принята к рассмотрению (см. подпункт 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ).

На основании вышесказанного можно констатировать, что заявитель на дату вынесения Роспатентом решения не предоставил уточненную формулу изобретения, которая могла быть принята к рассмотрению.

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).

Таким образом, заявителем не представлено доводов, позволяющих отменить решение Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.09.2011, решение Роспатента от 10.06.2011 оставить в силе.**