

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 Чалова Евгения Ивановича (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 22.12.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 11.05.2011 о признании заявки на изобретение № 2008133441/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008133441/06 на выдачу патента на изобретение «Горизонтальный ветродвигатель» была подана заявителем 14.08.2008. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 18.10.2010, в следующей редакции:

«Горизонтальный ветродвигатель, содержащий с возможностью вращения вокруг горизонтальной оси поворотные лопасти с кронштейнами, каждый из которых снабжен роликом на подвесе и программное устройство, снабженное направляющими желобами для роликов, отличающее тем, что программное устройство смонтировано непосредственно на плитах ветроустановки позволяет при работе ветродвигателя лопастями находиться в горизонтальном положении,

увеличивая площадь ометаемой поверхности за счет прямоугольной формы, а лопасти, идущие сверху вниз взаимодействуя с лопастями с движением снизу вверх усиливают мощность ветродвигателя.»

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 29.11.2010, а именно уточненная формула изобретения, не содержащая признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения.

Как отмечено в решении Роспатента от 11.05.2011 и запросе от 29.11.2010, приведенная выше уточненная формула изобретения 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 отмечается, что, по мнению заявителя, приведенная выше уточненная формула не изменяет сущность заявленного изобретения. При этом заявитель «... Просит пояснения, каким образом изменяется сущность заявленного изобретения по измененной формуле ...».

Изучив материалы дела, 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, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее –

Правила ИЗ), 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.

В процессе проведения экспертизы заявки по существу был сделан вывод о несоответствии изобретения, охарактеризованного в формуле, представленной на дату начала экспертизы по существу (29.06.2009) условию патентоспособности «промышленная применимость». При этом заявителю в запросах от 12.02.2010 и от 18.03.2010 предлагалось уточнить формулу заявленного изобретения.

В дальнейшем заявителем в корреспонденции, поступившей 18.10.2010, была представлена приведенная выше уточненная формула изобретения.

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

Так, в представленных на дату подачи материалах заявки отсутствуют признак «плита» и признак, характеризующий увеличение площади «ометаемой поверхности за счет прямоугольной формы», в том виде, как указанные признаки приведены в уточненной формуле изобретения.

Следует отметить, что согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса формула изобретения, содержащая признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее приоритета, признается изменяющей сущность заявленного изобретения. При этом подобная формула согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ не может быть принята к рассмотрению, что и явилось причиной направления запроса от 29.11.2010.

На основании изложенного можно констатировать, что направление запроса от 29.11.2010 в адрес заявителя было осуществлено правомерно.

В дальнейшем заявителю неоднократно, в корреспонденциях от 09.02.2011 и от 21.03.2011, напоминалось о необходимости предоставления формулы, не содержащей признаков, отсутствующих в материалах заявки на дату ее подачи, т.е. на дату приоритета заявленного изобретения. При этом заявитель и в запросе от 29.11.2010 и в указанных корреспонденциях предупреждался, что в противном случае заявка может быть признана отозванной (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса).

Однако, ни в одной из корреспонденций, поступившей от заявителя 12.01.2011, 09.03.2011 и 13.04.2011, уточненной формулы изобретения, удовлетворяющей указанным выше требованиям, представлено не было.

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).

При этом следует отметить, что в возражении не было представлено какой-либо новой редакции формулы заявленного изобретения.

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 22.12.2011, решение Роспатента от 11.05.2011 оставить в силе.