

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.04.2015 от Белоуса Владимира Иосифовича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 06.10.2014 о признании заявки на изобретение № 2012115610/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Газотурбинный двигатель", совокупность признаков которого изложена в уточненной заявителем формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 10.12.2013, в следующей редакции:

«1. Газотурбинный двигатель, содержащий, по крайней мере, компрессор низкого давления, компрессор высокого давления с турбиной высокого давления, расположенную между ними камеру сгорания высокого давления с устройством подачи топлива, камеру сгорания низкого давления с устройством подачи топлива, а также устроен обводной канал для части рабочего тела двигателя между выходом упомянутого компрессора низкого давления мимо компрессора высокого давления, камеры сгорания высокого давления, турбины высокого давления и входом ступени турбины соответствующего низкого давления напрямую или через камеру сгорания низкого давления, с

перераспределением расходов между обоими потоками рабочего тела, выход камеры сгорания низкого давления подключен ко входу упомянутой ступени турбины соответствующего низкого давления, отличающийся тем, что, по упомянутому обводному каналу для рабочего тела устроена возможность протекания со свободным перераспределением расходов между обоими потоками рабочего тела, и только в одном направлении –от компрессора к турбине.

2. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что, компрессор низкого давления, компрессор высокого давления, турбина высокого давления и турбина низкого давления установлены на одном валу.

3. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что, компрессор низкого давления и турбина низкого давления установлены на одном валу, компрессор высокого давления и турбина высокого давления установлены на другом валу.

4. Двигатель по п.1,3, отличающийся тем, что упомянутая возможность протекания рабочего тела по обводному каналу только в одном направлении устроена с помощью самодействующих створок, препятствующих движению рабочего тела в направлении от турбины к компрессору, и самостоятельно открывающими обводной канал при движении рабочего тела в направлении от компрессора к турбине.

5. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что, вход камеры сгорания низкого давления подключен к выходу компрессора низкого давления.

6. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что, камера сгорания низкого давления включена между ступенями турбины низкого давления, выход компрессора низкого давления соединен напрямую со входом упомянутой ступени турбины соответствующего низкого давления.

7. Двигатель по п.1, отличающийся тем, что, камера сгорания низкого давления включена между ступенями турбины низкого давления, вход камеры сгорания низкого давления также подключен к выходу

компрессора низкого давления.»

По результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от 06.10.2014 о признании заявки отозванной, которое мотивировано тем, что заявителем в установленные сроки не было представлено «... сообщения в ответ на уведомление от 04.02.2014 ...».

При этом в решении Роспатента поясняется, что «... присланные заявителем дополнительные материалы ... к рассмотрению не принимаются, т.к. содержат включенные в формулу изобретения признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле ...».

Также в решении Роспатента указывается, что представленные заявителем в ответ на уведомление от 04.02.2014 материалы не содержат запрошенные экспертизой сведения, касающиеся средств и методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле.

Заявителем 22.04.2015 было подано возражение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, в котором он выражает несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, решение Роспатента является неправомерным, в частности, потому что «... дополнительные материалы от заявителя, после получения им Уведомления о результатах проверки патентоспособности не являются обязательными (в отличие, например, от материалов, которые требуются после получения заявителем Запроса) ...».

Дополнительно в возражении заявитель приводит новую уточненную редакцию формулы заявленного изобретения, а также доводы в отношении известности и очевидности для специалиста средств

и методов, с помощью которых возможно осуществление заявленного изобретения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (18.04.2012) и даты принятия Роспатентом решения (06.10.2014) 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 1387 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, не соответствует условиям патентоспособности, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента. До принятия решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Доводы заявителя учитываются при принятии решения, если они представлены в течение шести месяцев со дня получения им уведомления.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.9 Регламента ИЗ при установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного

формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному условию патентоспособности, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, в котором подробно излагаются основания, послужившие причиной для указанного вывода. Сообщается также о том, что заявитель вправе в течение шести месяцев со дня получения уведомления представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам, которые будут приняты во внимание при подготовке решения по результатам экспертизы по существу. Если в установленный срок ответ заявителя не поступил, по истечении этого срока принимается решение об отказе в выдаче патента. Решение об отказе в выдаче патента принимается также, если ответ поступил до истечения установленного срока, но содержащиеся в нем доводы не изменяют ранее полученный вывод экспертизы, при этом в решении приводятся результаты анализа доводов заявителя.

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 в возражении, показал следующее.

В уведомлении о результатах проверки патентоспособности от 04.02.2014 заявителю сообщалось, что изобретение, охарактеризованное приведенной выше уточненной формулой, не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость». При этом заявителю было предложено на основании требования пункта 1 статьи 1387 Кодекса представить в течение шести месяцев свои доводы по приведенным в данном уведомлении мотивам.

Заявителем 04.08.2014 был представлен ответ на упомянутое уведомление, в котором он «... сообщает, что часть признаков из последней редакции формулы изобретения и описания он убирает ... формула и описание упрощаются ...», что осуществлено для обеспечения соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость». К ответу заявитель приложил уточненные материалы заявки: описание, формулу и чертеж.

Таким образом, можно констатировать, что вывод решения Роспатента от 06.10.2014 о непредставлении «... сообщения в ответ на уведомление от 04.02.2014 ...» не соответствует материалам делопроизводства.

Что же касается доводов, приведенных в решении Роспатента от 06.10.2014, об изменении представленными уточненными материалами сущности заявленного изобретения и об отсутствии в уточненных материалах средств и методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения, то данные доводы сами по себе не являются

основанием для вынесения решения о признании заявки отозванной, а могут привести к принятию подобного решения лишь после направления в адрес заявителя соответствующего запроса (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса и подпункт 6 пункта 23.3 Регламента ИЗ).

Однако, необходимо обратить внимание на то, что последним направленным в адрес заявителя документом, предшествующим решению Роспатента от 06.10.2014, явилось уведомление о результатах проверки патентоспособности от 04.02.2014.

При этом согласно требованиям пункта 1 статьи 1387 Кодекса и подпункта 1 пункта 24.9 Регламента ИЗ после направления заявителю уведомления о результатах проверки патентоспособности, в случае отсутствия в ответе заявителя сведений, изменяющих сделанный в данном уведомлении вывод, принимается решение об отказе в выдаче патента, а не о признании заявки отозванной.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что решение Роспатента от 06.10.2014 о признании данной заявки отозванной было принято неправомерно, т.к. непредставление каких-либо сведений в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности не является основанием для принятия такого решения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.04.2015, отменить решение Роспатента от 06.10.2014 и возобновить делопроизводство по заявке.