

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 14.11.2017 от Кочетова Олега Савельевича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 01.11.2017 о признании заявки на изобретение № 2016108888/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Вихревая форсунка Кочетова», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 07.09.2017, в следующей редакции:

«1. Вихревая форсунка, содержащая корпус с камерой завихрения и сопло, корпус выполнен в виде подводящего штуцера с центральным отверстием, и жестко соединенной с ним и соосной цилиндрической

гильзой с внутренней резьбой и расширительной камерой, соосной корпусу, при этом соосно корпусу, в его нижней части подсоединенено к гильзе посредством резьбы сопло, выполненное в виде перевернутого стакана, в днище которого выполнен турбулентный завихритель потока жидкости с, по крайней мере двумя, наклонными к оси сопла вводами в виде цилиндрических отверстий, расположенных в торцевой поверхности сопла, где также выполнено центральное цилиндрическое дроссельное отверстие, соединенное со смесительной камерой сопла, последовательно соединенной с диффузорной выходной камерой, в диффузорной выходной камере установлен рассекатель, выполненный в виде, по крайней мере, трех спиц, каждая из которых одним концом закреплена на внешней поверхности диффузорной выходной камеры, перпендикулярно образующим ее поверхности, а другим - в поверхности тела вращения, например шара, ось которого совпадает с осью диффузорной выходной камеры, а само тело вращения расположено в нижней части за срезом диффузорной выходной камеры, поверхность тела вращения, ось которого совпадает с осью диффузорной выходной камеры, а само тело вращения расположено в нижней части, за срезом диффузорной выходной камеры, выполнена в виде эллипсоида, малая ось которого осесимметрична оси диффузорной выходной камеры, отличающаяся тем, что к торцевой поверхности цилиндрической гильзы, соосной с корпусом, соосно диффузорной камере, прикреплен диффузор, поверхность среза которого лежит в плоскости, находящейся ниже поверхности тела вращения рассекателя.

2. Вихревая форсунка по п. 1, отличающаяся тем, что рассекатель выполнен в виде двух спиц, каждая из которых одним концом закреплена на внешней поверхности диффузорной выходной камеры, перпендикулярно образующим ее поверхности, а другим - на оси, на которой, с возможностью вращения, установлено тело вращения,

выполненное в виде шара, центр которого лежит на оси диффузорной выходной камеры.»

По результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от 01.11.2017 о признании заявки отозванной в связи с тем, что заявителем не были представлены в установленные сроки запрашиваемые материалы, указанные в запросе от 28.06.2017.

Так в решении Роспатента указывается, что в ответ на запрос от 28.06.2017 заявителем не была представлена уточненная формула изобретения, которая позволяла бы определить объем испрашиваемой правовой охраны и не содержала неясных признаков.

При этом в решении Роспатента обращается внимание на то, что уточненная формула изобретения, представленная заявителем в корреспонденции, поступившей 07.09.2017 в ответ на запрос от 28.06.2017, по-прежнему содержит указанные недостатки.

Так, согласно решению Роспатента, содержащиеся в независимом пункте данной формулы признаки не дают ясного понимания того, как выполнено тело вращения – в виде шара или в виде эллипсоида.

Кроме того, согласно решению Роспатента зависимый пункт 2 формулы заявленного изобретения включает в себя признаки, приводящие к замене и исключению признаков независимого пункта 1, которому он подчинен. В результате не может быть признано, что данный зависимый пункт формулы совместно с независимым пунктом характеризует одно изобретение.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано (14.11.2017) возражение, в котором он выражает несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечается, что ответ на упомянутый запрос был

направлен заявителем в установленные сроки. Кроме того, по мнению заявителя, результат экспертизы заявки по существу можно классифицировать как вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.03.2016) 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).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1374 Кодекса требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение устанавливаются на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 1 статьи 1375 Кодекса заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение, в частности, должна содержать формулу изобретения, ясно выражющую его сущность.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса, если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

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 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.

Согласно пункту 10.5 Регламента ИЗ единство изобретения признается соблюденным, в частности, если в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение.

Согласно подпункту 3 пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ не следует излагать зависимый пункт формулы изобретения таким образом, что при этом происходит замена или исключение признаков изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен. Если зависимый пункт формулы изобретения сформулирован так, что имеют место замена или исключение признаков независимого пункта, не может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независимым, которому он подчинен, характеризует одно изобретение.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.4 Регламента ИЗ если установлено нарушение требования единства изобретения, заявитель уведомляется о таком нарушении.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.4 Регламента ИЗ при проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие, приведенное в подпункте 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ. При возникновении сомнений в соблюдении указанного условия, экспертиза вправе запросить у заявителя сведения, подтверждающие то, что в отношении признака, содержащегося в формуле изобретения, имеется возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Если для соблюдения такого условия необходима корректировка характеристики признака на основе описания изобретения, заявителю предлагается провести такую корректировку. Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, заявка признается отозванной.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 24.4 Регламента ИЗ если в заявке приведена однозвенная формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом, проводится проверка в соответствии с требованиями подпункта (2) пункта 10.8.1.4 и подпунктов (1) - (3) пункта

10.8.1.5 Регламента ИЗ. В том случае, когда установлено нарушение указанных требований, заявителю в направляемом запросе сообщается об этом и предлагается скорректировать формулу для устранения выявленного нарушения с доплатой, в случае необходимости, патентной пошлины. При этом указывается также на необходимость соблюдения требования единства изобретения в скорректированной формуле. При непредставлении заявителем запрошенных дополнительных материалов заявка признается отозванной.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 24.4 Регламента ИЗ при непредставлении заявителем дополнительных материалов, или при представлении дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, заявка признается отозванной.

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

В запросе, направленном заявителю 28.06.2017, было высказано сомнение в ясности изложения формулы заявленного изобретения, а также указано на нарушение требования единства изобретения. Следует отметить, что направление запроса в случае возникновения сомнений в соблюдении условия ясности формулы находится в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 24.4 Регламента ИЗ. При этом в случае установления нарушения требования, согласно которому заявка на изобретение должна относиться к одному изобретению, направление запроса регламентировано подпунктами 1 и 6 пункта 24.4 Регламента ИЗ.

Заявителем в установленный срок был представлен (07.09.2017) ответ на запрос от 28.06.2017, в котором им не было приведено каких-либо доводов в отношении выводов, изложенных в упомянутом запросе. При этом заявителем была представлена приведенная выше уточненная

формула изобретения.

Анализ приведенной выше формулы, представленной в ответ на запрос от 28.06.2017, показал, что она по-прежнему содержит недостатки, отмеченные в упомянутом запросе, а именно признаки, взаимоисключающие друг друга.

Так в данном уточненном варианте формулы независимый пункт 1 включает в себя признаки, согласно которым тело вращения одновременно выполнено и в виде шара и в виде эллипсоида, а зависимый пункт 2 – признаки «рассекатель выполнен в виде двух спиц», которые приводят к замене и исключению признаков независимого пункта 1 «рассекатель, выполненный в виде, по крайней мере, трех спиц».

Следовательно, в вышеприведенной формуле заявленного изобретения изложено несколько взаимоисключающих вариантов выполнения вихревой форсунки. Таким образом, представленный в корреспонденции, поступившей 07.09.2017, уточненный вариант формулы заявленного изобретения не позволяет провести дальнейшую экспертизу заявки.

Следует обратить внимание на то, что в запросе от 28.06.2017 заявителю указывалось на необходимость устранения упомянутых недостатков. Кроме того, в запросе от 28.06.2017 заявитель был предупрежден о том, что если в установленный срок он не представит на данный запрос ответа, содержащего запрашиваемые материалы, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, то заявка будет признана отозванной. На необходимость соблюдения установленных требований к формуле изобретения, как и на последствия непредставления запрошенных сведений, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, заявителю ранее было указано также и в запросе от 21.12.2016.

Таким образом, можно констатировать, что заявитель на дату

вынесения Роспатентом решения не предоставил уточненную формулу, удовлетворяющую установленным требованиям, которая позволяла бы определить объем испрашиваемой правовой охраны и обеспечить возможность проведение экспертизы по существу (см. подпункт 7 пункта 24.4 Регламента ИЗ).

Что же касается довода возражения о том, что решение Роспатента основано на проведенной в процессе экспертизы заявки по существу оценке соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень», то данный довод не соответствует фактическим обстоятельствам делопроизводства по данной заявке.

Таким образом, в возражении не приведено доводов, опровергающих наличие причин, послуживших основанием для принятия решения Роспатента о признании заявки отозванной.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.11.2017, решение Роспатента от 01.11.2017 оставить в силе.