

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 21.01.2013 от Меркурьева Бориса Васильевича (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 07.08.2012 о признании заявки на изобретение № 2010130764/11 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка на изобретение № 2010130764/11 «Механическая бесступенчатая передача» была подана 21.07.2010. Совокупность признаков предложенной группы изобретений изложена в формуле, содержащейся в материалах заявки на дату ее подачи в следующей редакции:

«1. Механическая бесступенчатая передача, содержащая соосно расположенные в корпусе ведущий и ведомый валы, размещенный на ведущем валу эксцентрик, охваченный полым промежуточный валом, на наружной поверхности которого жестко укреплен ведущий элемент по крайней мере одного преобразующего механизма, связаны по одному с корпусом и (или) с ведомым валом, отличающаяся тем, что механическая бесступенчатая передача имеет торец ведомого вала, параллельно отстоящий с промежуточным звеном с профильными лысками свободно помещен в раструб ведущего вала с прорезями для размещения круглых тел, при вращении движущихся по орбите задаваемой обоймой заключенной в подвешенную в корпусе на ось обечайку-маятник с подшипниками с возможностью смещаться в поперечном направлении принудительно сдвигая орбиту

круглых тел, вводя их поочередно в контакт с промежуточным звеном передавая вращение ему и через инерционно сопряженному (или шлицевым способом) с ним ведомому валу

2. Способом управления механической бесступенчатой передачи служит синхронно-адаптивная схема, в которой объединены самостоятельные рычажные системы, как то: червячный механизм (или эксцентрик), пантограф, педаль с рычагом и аналог рычага стояночного тормоза автомобиля, дающего возможность избирательно фиксировать режимы уровня погружения круглых тел, соответственно, добиваясь необходимой частоты вращения ведомого вала, с сохранением полного управления дроссельными заслонками двигателя».

Данная формула, характеризующая группу изобретений, была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение от 07.08.2012 о признании ее отозванной, в связи с тем, что заявителем не были представлены материалы, указанные в запросе от 13.03.2012, без которых невозможно проведение экспертизы заявки по существу. В данном запросе заявителю предлагалось скорректировать формулу путем исключения из нее признаков, отсутствующих в материалах заявки на дату ее подачи, а также включить ряд существенных признаков из описания заявленной группы изобретений. При этом указывалось на необходимость предоставления платежного документа, подтверждающего оплату пошлины за внесение изменений в материалы заявки.

В отношении изобретения по независимому пункту 1 в запросе от 13.03.2012 был сделан вывод о его соответствии всем условиям патентоспособности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявителем было подано возражение в палату по патентным спорам.

В возражении заявитель указал, что запрос от 13.03.2012 он не получал. Копия указанного запроса была получена им 26.12.2012, т.е. после вынесения решения о признании заявки отозванной. При этом с возражением представлены скорректированные формула, характеризующая группу изобретений, и

соответствующее описание, а также платежный документ о доплате пошлины за внесение изменений в формулу, характеризующую группу изобретений.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (21.07.2010) правовая база включает упомянутый выше 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 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 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.

Согласно подпункту 1 пункта 24.6 Регламента ИЗ основаниями для запроса могут являться, в частности, необходимость выяснения вопросов, связанных с правильностью уплаты патентных пошлин; необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 24.4 настоящего Регламента.

Согласно подпункту 2 пункта 24.6 Регламента ИЗ запрос направляется в случае, когда представленные заявителем дополнительные материалы содержат признак, не отвечающий условию подпункта 3 пункта 24.7 настоящего Регламента или новый пункт формулы, предложенный заявителем после подачи заявки и не принятый во внимание в соответствии с подпунктом 4.3 пункта 24.7 Регламента ИЗ.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ 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. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

Согласно подпункту 4.3 пункта 24.7 Регламента ИЗ, если документ, подтверждающий уплату пошлины в соответствии с подпунктом 4.2 настоящего пункта, не представлен, изменения формулы во внимание не принимаются, о чем заявитель уведомляется.

Согласно подпункту 4.2 пункта 24.7 Регламента ИЗ, в том случае, когда формула изобретения, измененная заявителем, включает иное изобретение по сравнению с формулой, в которую вносились изменения, проверяется наличие документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере.

Согласно пункту 1 статьи 1389 Кодекса пропущенные заявителем основной или продленный срок представления документов или дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть восстановлены указанным федеральным органом при

условии, что заявитель представит доказательства уважительности причин, по которым не был соблюден срок, и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле изобретения.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

В запросе от 13.03.2012 было указано на необходимость предоставления платежного документа, подтверждающий оплату пошлины за внесение заявителем изменений в материалы заявки, а, именно, за включение нового (третьего) независимого пункта в формулу, характеризующую группу изобретений, поступившую с корреспонденцией от 20.01.2012.

Кроме того, обращалось внимание на то, что в независимый пункт 3 формулы включены признаки «обобщающий последовательно три функции, каждая включает не менее пары сопряжений, придающих синхронное взаимодействие: фиксация настройки режимов, исполнительного реагирования, главного воздействия и разобращения», которые отсутствовали в материалах заявки на дату ее подачи. Заявителю предлагалась скорректировать данный пункт формулы, включив вместо признаков, отсутствующих в материалах заявки на дату ее подачи, следующие признаки из описания: «рычаг поворота червяка соединен через палец с проушиной тяги, соединенной с проушиной, накинута на рычаг с осевым отверстием и педалью, в проушину установлен палец и втулка, палец имеет достаточную длину для прохождения вырезов, щечек пантографа, имея торцевые ограничения в виде фиксированных шайб, шарнирно щечки соединены со звеньями пантографа и имеют с одной стороны общее пальчиковое соединение и с проушиной, соединенной с тягой, которая через проушину пальцем соединена с рычагом фиксирующего устройства, соединение тяги с рычагом предназначено для управления дроссельными заслонками двигателя».

В запросе от 13.03.2012 также было предложено включить в независимый пункт 2 формулы существенные и необходимые для осуществления способа признаки, содержащиеся в описании: «выбор нужной частоты вращения

производится синхронно-адаптивной схемой управления с помощью пантографа, базированного на швеллере пантографа с рычажным устройством и через тягу и проушины смещаются с помощью звеньев пантографа направляющие щетки и одновременно палец с проушиной тяги от оси педального рычага, при нажатии на педаль, рычаг повернет червяк на определенный угол для погружения роликов в промежуточное звено на заданную величину - что будет соответствовать определенной частоте вращения ведомого вала».

Наличие в материалах заявки недостатков, связанных с включением в формулу признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании и формуле, с отсутствием в двух независимых пунктах заявленной формулы существенных признаков, необходимых для достижения технического результата, а также с непредставлением заявителем документа, подтверждающего уплату пошлины за внесение изменений в формулу, является основанием для направлению заявителю запроса с целью устранения таких недостатков (см. подпункты 1 и 2 пункта 24.6 Регламента ИЗ).

Заявителем не был представлен ответ на запрос от 13.03.2012 в установленные пунктом 5 статьи 1386 Кодекса сроки. Таким образом, решение Роспатента от 07.08.2012 о признании заявки вынесено правомерно.

В возражении указано, что причиной, которая не позволила заявителю предоставить ответ на запрос от 13.03.2012 в установленные сроки, является неполучение им указанного запроса.

Данная причина является уважительной. При этом в корреспонденции, поступившей от заявителя 27.08.2012, после направления решения Роспатента от 07.08.2012, была выражена просьба о предоставлении копии упомянутого запроса, которая была направлена в адрес заявителя 24.09.2012.

После получения копии запроса (26.12.2012) заявителем вместе с возражением (21.01.2013) была представлена скорректированная формула, характеризующая группу изобретений, а также платежный документ, подтверждающий доплату пошлины за внесение третьего независимого пункта в указанную формулу.

Анализ представленной 21.01.2013 формулы показал, что из ее независимого пункта 3 исключены признаки «обобщающий последовательно три функции, каждая включает не менее пары сопряжений, придающих синхронное взаимодействие: фиксация настройки режимов, исполнительного реагирования, главного воздействия и разобращения», которые отсутствовали в материалах заявки на дату ее подачи.

Кроме того, в соответствии с предложениями, приведенными в запросе от 13.03.2012, в независимые пункты 2 и 3 включены существенные признаки, содержащиеся в описании заявки на дату ее подачи.

Таким образом, заявителем были устранены все замечания, указанные в запросе от 13.03.2012.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.01.2013, отменить решение Роспатента от 07.08.2012 и возобновить делопроизводство по заявке № 2010130764/11.