

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 возражение, поступившее 01.10.2013 от Шлыгина В.В. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 02.09.2013 о признании заявки на полезную модель № 2013105225/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013105225/06 на полезную модель "Газотурбинная или паротурбинная установка атомной или тепловой электростанции с трансмиссией для снижения расхода топлива и повышения КПД" была подана 08.02.2013. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Электростанция, содержащая газотурбинную установку, электрогенератор, ось, подшипники, систему охлаждения, систему смазки, систему синхронизации, источник энергии для собственных нужд, отличающаяся тем, что дополнительно снабжена первой половиной оси жестко и соосно сопряженной с внешней шестерней, находящейся во внутреннем зацеплении с шестерней свободно вращающейся на второй оси жестко сопряженной с корпусом станции; шестерня во внешнем зубчатом зацеплении со второй шестерней жестко соосно сопряженной со второй половиной оси, соосной с первой половиной оси и соосно жестко сопряженной с ротором электрогенератора.

2. Электростанция по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно снабжена обгонной муфтой соосно сопряженной жестко с первой половиной оси и с возможностью вращения трехзубчатого механизма, жестко сопряженного со второй половиной оси, внешняя поверхность трехзубчатого механизма обгонной муфты находится во внешнем зубчатом зацеплении с шестерней свободно вращающейся на второй оси, жестко сопряженной с корпусом станции; шестерня во внешнем зубчатом зацеплении с фиксированным водилом, свободно вращающимся на третьей оси; фиксированное водило во внутреннем зубчатом зацеплении с внешней шестерней соосно сопряженной с возможностью вращения на первой половине оси жестко и соосно сопряженной с диском сцепления, имеющим возможность создавать фрикционное жесткое зацепление с внешней шестерней при продольном силовом воздействии в продольном направлении оси со стороны привода сцепления».

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на полезную модель отозванной, в связи с тем, что заявителем не были представлены материалы, указанные в запросе от 10.06.2013.

В запросе от 10.06.2013 заявителю, в частности, предлагалось скорректировать название полезной модели в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 9.7.3 Регламента ПМ, а также исключить из формулы полезной модели не раскрытые в описании признаки, либо дополнить описание такими признаками.

В ответ на запрос от 10.06.2013 заявитель представил 02.07.2013 дополнительные материалы, содержащие скорректированную формулу полезной модели. При этом он привел новую формулировку названия полезной модели.

В решении Роспатента о признании заявки отозванной указывается на то, что заявителем не были устранены нарушения требований, предъявляемых к оформлению документов заявки, указанные в запросе 10.06.2013. Так,

представленная заявителем скорректированная формула полезной модели не в полной мере основана на описании, а новое название полезной модели не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 9.7.3 Регламента ПМ.

В возражении, поданном в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением, вынесенным Роспатентом, указав на то, что «в названии полезной модели сложно совместить краткость и ее суть», а «формула полезной модели, по-видимому, соответствует п.9.8 Регламента ПМ».

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

С учетом даты поступления заявки и даты вынесения решения Роспатента, правовая база включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1390 Кодекса, по заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие предусмотренных документов и их соответствие установленным требованиям. К проведению экспертизы заявки на полезную модель применяются положения, установленные, в частности, пунктом 4 статьи 1384 Кодекса.

Согласно пункту 4 статьи 1384 Кодекса, если заявка не соответствует установленным требованиям к ее документам, 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 20.4.1 Регламента ПМ при проведении экспертизы проверяется наличие структурных разделов описания полезной модели, предусмотренных пунктом 9.7 Регламента ПМ, и выполнение требований к их содержанию.

Согласно подпункту 1 пункта 9.7.3 Регламента ПМ название полезной модели должно быть кратким и точным. Название полезной модели, как правило, характеризует ее назначение и излагается в единственном числе.

В соответствии с пунктом 20.4.2 Регламента ПМ при проверке формулы полезной модели, в частности, устанавливается, соблюдены ли условия, приведенные в подпункте 2 пункта 9.8. Регламента ПМ.

Согласно подпункту 2 пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемая ею полезная модель должна быть раскрыта в описании, а определяемый формулой полезной модели объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Согласно подпункту 1.10 пункта 20.5 Регламента ПМ основанием для запроса является невыполнение требований Регламента ПМ, предъявляемых к описанию;

Согласно подпункту 1.16 пункта 20.5 Регламента ПМ основанием для запроса является несоответствие характеристики признаков, включенных в формулу полезной модели, понятиям, содержащимся в описании;

Согласно подпункту 1.23 пункта 20.5 Регламента ПМ основанием для запроса является несоответствие документов заявки друг другу (название

полезной модели, приведенное в заявлении, не соответствует названию, приведенному в описании; в описании полезной модели отсутствуют признаки, указанные в формуле полезной модели; чертежи не соответствуют описанию полезной модели и т.п.);

В соответствии с подпунктом 7 пункта 20.5 Регламента ПМ, если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока.

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

В запросе от 10.06.2013 обращалось внимание заявителя на несоответствие формулы полезной модели ее описанию.

Согласно независимому пункту формулы предложенного решения электростанция содержит систему охлаждения, систему смазки, систему синхронизации, источник энергии для собственных нужд. Кроме того, электростанция дополнительно снабжена первой половиной оси с внешней шестерней, находящейся во внутреннем зацеплении с шестерней свободно вращающейся на второй оси, а также имеется шестерня, которая находится во внешнем зацеплении со второй шестерней, жестко соосно сопряженной со второй половиной оси.

Однако, в описании полезной модели сведений об указанных выше признаках не содержится.

Действительно, в разделах описание «раскрытие полезной модели» и «осуществление полезной модели» отсутствует упоминание о «системе охлаждения», «системе смазки», «системе синхронизации», «источнике энергии для собственных нужд».

Что касается указанного в формуле полезной модели расположения и взаимодействия шестерен, осей и половин осей, то следует отметить, что в

описании полезной модели охарактеризовано иное расположение и взаимодействие упомянутых элементов.

Так, согласно описанию, внешняя шестерня 9 находится во внутреннем зацеплении не с шестерней, свободно вращающейся на второй оси, как на то указано в формуле полезной модели, а с парой водил 13, расположенных на третьих осях 14. При этом в конструкции, охарактеризованной в описании полезной модели, отсутствует вторая шестерня, которая, согласно формуле, должна быть жестко и соосно сопряжена со второй половиной оси.

Кроме того, в запросе от 10.06.2013 обращалось внимание заявителя на то, что название полезной модели не характеризует ее назначение, а также не является кратким и точным.

Действительно, объектом, охарактеризованным в формуле полезной модели, является «электростанция», а название, приведенное в описании и заявлении полезной модели, выражено как «газотурбинная или паротурбинная установка атомной или тепловой электростанции с трансмиссией для снижения расхода топлива и повышения КПД».

Таким образом, направление запроса от 10.06.2013 в связи с необходимостью приведения формулы в соответствие с описанием, а также уточнения названия полезной модели является правомерным, поскольку основано на положениях, приведенных выше в подпунктах 1.10, 1.16 и 1.23 пункта 20.5 Регламента ПМ.

В представленной заявителем корреспонденции, поступившей 02.07.2013, содержалась скорректированная формула полезной модели, а также было приведено новое название полезной модели.

Из уточнённой заявителем формулы полезной модели были исключены признаки «система охлаждения», «система смазки», «система синхронизации» и «источник энергии для собственных нужд», которые не содержались в описании полезной модели.

Однако, новая редакция формулы полезной модели по-прежнему содержала признаки «...дополнительно снабжена первой половиной оси

жестко и соосно сопряженной с внешней шестерней, находящейся во внутреннем зацеплении с шестерней свободно вращающейся на второй оси жестко сопряженной с корпусом станции; шестерня во внешнем зубчатом зацеплении со второй шестерней жестко соосно сопряженной со второй половиной оси, соосной с первой половиной оси...», которые, как было показано выше, не были раскрыты в описании полезной модели.

Уточненное заявителем название полезной модели – «трансмиссия между турбиной и электрогенератором для разделения динамического и стационарного режимов работы или с одним медленным динамическим режимом газовой или паровой турбины с целью экономии топлива и повышения КПД атомной или тепловой электростанции», по-прежнему не соответствует родовому понятию формулы полезной модели, а также не является кратким и точным.

Таким образом, заявитель не представил запрашиваемые документы заявки, удовлетворяющие требованиям подпункта 2 пункта 9.8 Регламента ПМ и подпункта 1 пункта 9.7.3 Регламента ПМ, в связи с чем решением Роспатента о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

При этом необходимо подчеркнуть, что указанные материалы не были представлены ни в возражении, ни на заседании коллегии палаты по патентным спорам.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения, а также не устранены причины, послужившие основанием для принятия данного решения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.10.2013, решение Роспатента от 02.09.2013 о признании заявки отозванной оставить в силе.