

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 Цой Вячеслава Константиновича (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 30.05.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 27.01.2012 о признании заявки на изобретение № 2010104734/11 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010104734/11 на изобретение «Ползун-приводный (многоступенчатый) механизм» была подана 12.02.2010. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 28.11.2011, в следующей редакции:

«1. Ползун-приводный многоступенчатый механизм включающий, по меньшей мере, одну трансмиссию первой ступени, состоящую, из вала, кривошипа и шатуна, обеспечивающих, по меньшей мере, одно действие первой ступени, по меньшей мере, одну трансмиссию второй ступени, состоящую, из ползун-привода, элементов, облегчающих его перемещение и других элементов, принимающих вращение от его перемещения, отличающийся тем, что другие элементы могут быть расположены вне и/или на полун-приводе и обеспечивают, по меньшей мере, одно действие второй ступени.

2. Ползун-приводный многоступенчатый механизм, по п.1 отличающийся тем, что включает две и более трансмиссии первой ступени, и каждая из них выполняет два и более действия первой ступени.

3. Ползун-приводный многоступенчатый механизм, по п.1 отличающийся тем, что включает две и более трансмиссии второй ступени, и каждая из них выполняет два и более действия второй ступени.»

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании ее отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 01.11.2011.

Согласно решению Роспатента, приведенная выше формула изобретения, представленная в ответ на запрос от 01.11.2011, содержит признак – «другие элементы», смысловое содержание которого не может быть понято специалистом на основании известного уровня техники.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

Заявитель отмечает, что доводы решения Роспатента неправомерны. По мнению заявителя, формулировка признака – «другие элементы» понятна для специалиста. При этом заявитель представляет откорректированную формулу, имеющую следующую редакцию:

«1. Ползун-приводный многоступенчатый механизм включающий, по меньшей мере, одну трансмиссию первой ступени, состоящую, из вала, кривошипа и шатуна, обеспечивающих, по меньшей мере, одно действие первой ступени, по меньшей мере, одну трансмиссию второй ступени, состоящую, из ползун-привода, элементов, облегчающих его перемещение и вращающихся элементов, принимающих вращение от его перемещения, отличающийся тем, что вращающиеся элементы могут быть расположены

вне и/или на полун-приводе и обеспечивают, по меньшей мере, одно действие второй ступени.

2. Ползун-приводный многоступенчатый механизм, по п.1 отличающийся тем, что включает две и более трансмиссии первой ступени, и каждая из них выполняет два и более действия первой ступени.

3. Ползун-приводный многоступенчатый механизм, по п.1 отличающийся тем, что включает две и более трансмиссии второй ступени, и каждая из них выполняет два и более действия второй ступени.»

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, 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 подпункту 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.

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 2 пункта 24.6 Регламента ИЗ запрос направляется в случае, когда представленные заявителем дополнительные материалы содержат, в частности, признак, не отвечающий условию подпункта 4 пункта 10.8 настоящего Регламента ИЗ. В направляемом запросе заявителю предлагается представить формулу, не содержащую указанных признаков и/или пункта, а также сообщается, что, в случае непредставления в установленный срок запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении срока их представления заявка будет признана 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.

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

В процессе проведения экспертизы заявки по существу в адрес заявителя дважды (02.08.2011 и 01.11.2011) направлялись запросы, в которых указывалось на необходимость соблюдения в формуле изобретения требований подпункта 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ, согласно которому признаки заявленного изобретения должны быть выражены таким образом, чтобы формула изобретения была ясной.

При этом в упомянутых запросах заявитель был уведомлен, что в случае непредставления им уточненной формулы заявленного изобретения, отвечающей требованиям данного подпункта 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ, заявка будет признана отозванной.

Анализ приведенной выше формулы изобретения, поступившей 28.11.2011 в ответ на запрос от 03.03.2011, показал, что заявитель включил в нее признак – «другие элементы», который не обеспечивает возможность понимания специалистом его содержания на основании уровня техники.

Таким образом, заявитель на дату вынесения Роспатентом решения не предоставил уточненную формулу изобретения, которая была бы ясной в смысле требования подпункта 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ.

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что решение о признании заявки отозванной было вынесено правомерно (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса и подпункт 2 пункта 24.6 Регламента ИЗ).

Что касается варианта корректировки формулы изобретения, представленной заявителем в возражении, то целесообразно отметить следующее.

Данная уточненная формула заявленного изобретения не содержит упомянутого признака – «другие элементы».

Однако идентификация средства, охарактеризованного признаком – «ползун-привод», содержащимся как в ранее представленных вариантах формулы изобретения, так и в формуле изобретения, приведенной в возражении, не может быть осуществлена на основании уровня техники.

Так, согласно терминологии, установившейся в современном научно-техническом знании, ползуном называют деталь шарнирного многосвязного механизма (см, например, стр.900 Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред С.А. Кузнецов. – СПб.: НОРИНТ, 2000. (далее – [1]); стр.398 Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. (далее – [2])). При этом термин «привод» употребляют в отношении устройства, служащего для приведения в движение каких-либо машин или механизмов (см., например, стр.972 словаря [1] или стр.415 словаря [2]).

Написание упомянутого признака через дефис в виде сложного составного слова – «ползун-привод» указывает на наличие у него единой семантики, которая должна сочетать смысловые содержания обоих входящих в состав этого слова существительных – «ползун» и «привод». Однако не представляется возможным уяснить, каким образом один и тот же признак может одновременно описывать как отдельную деталь, так и целое устройство, т.е. смысловое содержание указанного составного слова – «ползун-привод» не является определенным.

Кроме того, в уточненной формуле, представленной с возражением, содержатся признаки, согласно которым отдельные элементы заявленного технического решения «обеспечивают, по меньшей мере, одно действие первой (второй) ступени». То есть, данный признак указывает на возможность осуществления ступенью многоступенчатого механизма как одного, так и нескольких действий. Однако в заявке не раскрыто, какие действия может совершать отдельная ступень механизма, предназначенного для передачи механической энергии, кроме выполнения назначения данного механизма. Таким образом, специалистом на

основании уровня техники не может быть определено содержание признаков «действие первой ступени» и «действие второй ступени».

На основании изложенного можно констатировать, что формула изобретения, представленная в возражении, не удовлетворяет требованию ясности, предусмотренному подпунктом 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не выявила обстоятельств, позволяющих возобновить делопроизводство по заявке.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2012, решение Роспатента от 27.01.2012 оставить в силе.