

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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 08.07.2015 от Алексенко Михаила Никитовича и Глумова Федора Камильевича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 26.03.2015 о признании заявки на изобретение № 2013106579/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Энергетический комплекс для летательного аппарата, для наземного или иного применения", совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 05.11.2014, в следующей редакции:

«1. Энергетический комплекс для летательного аппарата (ЛА), для наземного и иного применения, содержащий накопительную емкость для дистиллированной воды, емкость электролиза, устройство ионизации газов, например электроразрядная камера, отличающийся тем, что на электроразрядную камеру установлено сопло Лаваля, на котором установлены МГД-генераторы электрического тока, например, индукционный и кондукционный, на выходном срезе сопла установлен каскад теплообменников, при этом, дополнительно к основному энергетическому устройству, на него установлено управляющее сопло Лаваля.

2. Энергетический комплекс по п.1, отличающийся тем, что энергетический комплекс для наземного и иного применения содержит видоизмененное управляющее сопло Лавала, на котором установлены индукционный и кондукционный МГД-генераторы электрического тока.

3. Энергетический комплекс по п.1, отличающийся тем, что за выходным срезом сопла основного энергетического устройства, а также за выходными срезами сопел энергетического комплекса для наземного и иного применения после каскада теплообменников в каналах первого контура установлены турбоэлектрогенераторы.»

По результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от 26.03.2015 о признании заявки отозванной в связи с тем, что заявителем не были представлены в установленные сроки запрашиваемые материалы, указанные в запросе от 29.09.2014.

Так в решении Роспатента указывается, что в ответ на запрос от 29.09.2014 заявителем не была представлена уточненная формулы изобретения, которая бы не содержала неясных признаков, а также в которой признаки зависимого пункта 2 не заменяли бы признаков независимого пункта.

При этом в решении Роспатента обращается внимание на то, что уточненная формула изобретения, представленная заявителем в корреспонденции, поступившей 05.11.2014 в ответ на запрос от 29.09.2014, по-прежнему содержит указанные недостатки. Так, согласно решению Роспатента, содержащийся в данной формуле «...признак «иного применения» выражен ... таким образом, что не обеспечивается возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания ...». Также в решении Роспатента отмечается, что «... признак п.2 формулы ... «видоизмененное» управляющее сопло ... заменяет признак независимого пункта 1 «управляющее сопло

Лавалья» ...».

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано (08.07.2015) возражение, в котором он выражает несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечается, что ответы на все запросы были направлены заявителем в установленные сроки. Кроме того, к возражению приложены вновь уточненная формула и описание заявленного изобретения.

При этом заявитель обращает внимание на внесенные в пункт 2 формулы уточнения и выражает мнение о том, что «... отличительный признак при этом очевиден, так как энергокомплекс для ЛА содержит управляющее сопло, а на энергокомплексе для наземного и иного применения оно заменено другим соплом Лавалья ...».

Так же заявитель объясняет смысловое содержание признака «иное применение» и указывает на то, что в приложенном к возражению уточненном «... описании изобретения более подробно раскрыта область «иного применения» ...».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.02.2013) и даты принятия Роспатентом решения (26.03.2015) 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.

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 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 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 многозвенная формула с одним независимым пунктом, проводится проверка в соответствии с требованиями, в частности подпункта (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.

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

В запросе, направленном заявителю 29.09.2014, было высказано сомнение в возможности понимания специалистом смыслового содержания признака формулы – «иногo применения». Следует отметить, что направление запроса в подобном случае находится в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 24.4 Регламента ИЗ.

Также в запросе от 29.09.2014 заявителю было указано на то, что один из признаков зависимого пункта 2 формулы заявленного изобретения заменяет собой признак независимого пункта 1 этой формулы. Направление запроса в таком случае находится в соответствии с требованием подпункта 6 пункта 24.4 Регламента ИЗ.

Заявителем в установленный срок был представлен (05.11.2014) ответ на запрос от 29.09.2014, в котором им были приведены контраргументы в отношении доводов упомянутого запроса, а также представлена приведенная выше уточненная формула изобретения.

Анализ приведенной выше формулы, представленной в ответ на запрос от 29.09.2014, показал, что она по-прежнему содержит недостатки, отмеченные в упомянутом запросе. Так в независимый пункт 1 формулы заявитель снова включил признак «иногo применения», имеющий

неясное смысловое содержание. Кроме того, признаки зависимого пункта 2 данной формулы по-прежнему изложены в виде, исключающем один из признаков независимого пункта 1 формулы, которому он подчинен.

Следует обратить внимание на то, что в запросе от 29.09.2014 заявителю указывалось на необходимость устранения упомянутых недостатков. Кроме того, в запросе от 29.09.2014 заявитель был предупрежден о том, что если в установленный срок он не представит на данный запрос ответа, содержащего запрашиваемые материалы, то заявка будет признана отозванной. На необходимость соблюдения упомянутых требований, как и на последствия непредставления формулы изобретения, удовлетворяющей этим требованиям, заявителю ранее было указано также и в запросах от 06.03.2014 и от 05.06.2014

Таким образом, можно констатировать, что заявитель на дату вынесения Роспатентом решения не предоставил уточненную формулу, которая бы удовлетворяла требованиям подпункта 4 пункта 10.8 и подпункта 3 пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ. Следовательно, решение Роспатента о признании заявки отозванной было принято правомерно (см. подпункты 3 и 6 пункта 24.4 Регламента ИЗ).

Что касается пояснений заявителя, приведенных в возражении, в отношении смыслового содержания признака «иногo применения», то данные сведения отсутствуют в формуле заявленного изобретения, а также не следуют однозначным образом из уровня техники. В результате доводы возражения не опровергают вывода о том, что признак «иногo применения» выражен в формуле таким образом, что не обеспечивает возможности понимания его смыслового содержания на основании уровня (см. подпункт 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ).

Что же касается представленной с возражением вновь уточненной формулы изобретения, то необходимо отметить следующее. Корректировка формулы, осуществленная после вынесения решения

Роспатента, не может изменить вывода о правомерности данного решения. Кроме того, данная вновь уточненная формула по-прежнему содержит те же недостатки, которые послужили основанием для принятия решения Роспатента от 26.03.2015. Так помимо упомянутого признака с неясным смысловым содержанием, данная вновь уточненная формула также содержит в зависимом пункте 2 признак, приводящий к исключению признака независимого пункта 1, что является нарушением требования подпункта 3 пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ.

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 08.07.2015, решение Роспатента от 26.03.2015 оставить в силе.