

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 01.04.2011 от Хосунг Инд. Дев. Ко.. ЛТД, Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 18.01.2011 о признании заявки на изобретение № 2009126149/05 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009126149/05 на группу изобретений "Узел керамического фильтра и способ его сборки" была подана 18.10.2007. Совокупность признаков указанной группы изобретений изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки в следующей редакции:

«1. Узел керамического фильтра, включающий керамический фильтр, который имеет форму, подобную трубке, верхняя часть которой является открытой, а нижняя часть заглушена, амортизатор верхней части, который имеет форму, соответствующую верхней части керамического фильтра, и соединен с этой верхней частью, верхнюю крышку, которая имеет соединительную часть, приспособленную для размещения амортизатора верхней части и участка верхней части керамического фильтра, а также проходной участок, соответствующий открытой части керамического фильтра, амортизатор нижней части, который имеет форму, соответствующую нижней части керамического фильтра, и соединен с этой нижней

частью, нижнюю крышку, которая имеет соединительную часть, приспособленную для размещения амортизатора нижней части и участка нижней части керамического фильтра; и соединительное устройство, которое закрепляет верхнюю крышку и нижнюю крышку по вертикали.

2. Узел по п.1, отличающийся тем, что верхняя и нижняя крышки выполнены из пластмассы или металла, амортизаторы выполнены в виде прокладок по крайней мере из силикона, резины, нетканого волоконного материала, керамики или слюды, и соединительное устройство включает соединитель, который имеет форму типа тросика или стержня, проходящего через верхнюю и нижнюю крышки, верхний фиксатор, который присоединен к концу соединителя, выступающему из верхней крышки, и нижний фиксатор, который присоединен к концу соединителя, выступающему из нижней крышки.

3. Узел по п.1, отличающийся тем, что верхняя и нижняя крышки выполнены из алюминия литьем под давлением.

4. Узел по п.2, отличающийся тем, что соединительное устройство дополнительно включает упругий элемент между верхней поверхностью верхней крышки и верхним фиксатором или между нижней поверхностью нижней крышки и нижним фиксатором.

5. Узел по п.1, отличающийся тем, что верхняя крышка дополнительно содержит трубку Ветури, включающую проходную часть внутри нее, которая соединена с верхней частью верхней крышки, сужается в направлении к верхней крышке и выполнена из пластмассы или металла.

6. Узел по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что по крайней мере один элемент из следующих: верхняя крышка, нижняя крышка, соединительное устройство и упругий элемент, выполнен из металла и имеет тефлоновое покрытие на поверхности.

7. Способ сборки узла керамического фильтра, включающий обеспечение керамического фильтра, имеющего форму, подобную трубке, верхняя часть которой

является открытой, а нижняя часть заглушена, присоединение амортизатора верхней части, который имеет форму, соответствующую верхней части керамического фильтра, к верхней части керамического фильтра, и присоединение верхней крышки, которая имеет соединительную часть, приспособленную для размещения амортизатора верхней части и участка верхней части керамического фильтра, а также проходной участок, соответствующий открытой части керамического фильтра, к верхней части керамического фильтра, присоединение амортизатора нижней части, который имеет форму, соответствующую нижней части керамического фильтра, к нижней части керамического фильтра, и присоединение нижней крышки, которая имеет соединительную часть, приспособленную для размещения амортизатора нижней части и участка нижней части керамического фильтра, к нижней части керамического фильтра и закрепление верхней и нижней крышек с помощью соединительного устройства, соединяющего верхнюю и нижнюю крышки по вертикали.

8. Способ по п.7, отличающийся тем, что используют соединительное устройство, включающее соединитель, который имеет форму типа тросика или стержня, проходящего через верхнюю и нижнюю крышки, верхний фиксатор, который присоединен к концу соединителя, выступающему из верхней крышки, и нижний фиксатор, который присоединен к концу соединителя, выступающему из нижней крышки, при этом операция закрепления верхней и нижней крышек включает установку упругого элемента в виде металлической пружины между верхней поверхностью верхней крышки и верхним фиксатором или между нижней поверхностью нижней крышки и нижним фиксатором при фиксации верхней и нижней крышек».

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании ее отозванной в связи с непоступлением ходатайства о

проведении экспертизы заявки по существу в срок, установленный пунктом 1 статьи 1386 Кодекса.

В возражении, поданном заявителем в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, выражено несогласие с решением, вынесенным Роспатентом.

По мнению заявителя, ходатайство о проведении экспертизы по существу было подано в установленный срок путем проставления знака «Х» в соответствующей графе на листе 3 заявления. При этом с корреспонденцией №АЕ-0291-RU/KR от 09.09.2009 был представлен платежный документ, подтверждающий оплату пошлины за проведение экспертизы заявки по существу.

Кроме того, в возражении отмечено, что не было рассмотрено ходатайство заявителя о начале рассмотрения международной заявки на национальной фазе ранее установленного срока, которое также было выражено путем простановки знака «Х» в соответствующей графе на листе 3 заявления.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, 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 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 1386 Кодекса, по ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по существу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1396 Кодекса, Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности начинает рассмотрение поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации международной заявки на изобретение или полезную модель, в которой Российская Федерация указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент на изобретение или полезную модель, по истечении тридцати одного месяца со дня испрашиваемого в международной заявке приоритета. По просьбе заявителя международная заявка рассматривается до истечения этого срока при условии, что заявка подана на русском языке или заявителем до истечения указанного срока представлен в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности перевод на русский язык заявления о выдаче патента на изобретение или полезную модель, содержащегося в международной заявке, поданной на другом языке.

Согласно подпункту 12 пункта 10.6 Регламента ИЗ, графа заявления о выдаче патента на изобретение, содержащая ходатайства заявителя, заполняется в случае необходимости, если заявитель при подаче заявки просит провести экспертизу заявки по существу или начать рассмотрение международной заявки ранее установленного срока. Ходатайство заявителя обозначается знаком "X", проставляемым в соответствующей клетке.

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

Заявление о выдаче патента Российской Федерации на изобретение

поступило вместе с материалами заявки 07.07.2009.

В соответствующей клетке графы «ходатайство заявителя о проведении экспертизы заявки по существу», а также графы «ходатайство заявителя о начале рассмотрения международной заявки ранее установленного пунктом 1 статьи 1396 Кодекса срока» указанного заявления проставлен знак «Х».

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что заявителем в установленный пунктом 1 статьи 1386 Кодекса срок было подано ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, оформленное в соответствии с требованиями подпункта 12 пункта 10.6 Регламента ИЗ.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать решение Роспатента о признании заявки отозванной неправомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.04.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.01.2011, возобновить делопроизводство и направить материалы заявки № 2009126149/05 для проведения экспертизы.