

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 Корнеевко А.В. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 12.02.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 12.11.2013 о признании заявки №2011152161/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Энергетический комплекс», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«Энергетический комплекс двойного действия для выработки электрической и механической энергии, содержащий статор, ротор, размещенные в нем шаровые роторно-трубинные силовые агрегаты, установленные между обоями, центральный вал с топливным баком, связанные планетарным редуктором и турбокомпрессорами, отличающийся тем, что с наружной стороны шар-ротора установлены лопасти, а в замкнутой камере сгорания расположено ядро с магмой, высокая температура которой передается на корпус и лопасти шар-ротора, два направленных встречных потока воздуха, нагнетаемых турбокомпрессорами проходят через корпус и лопасти шар-ротора резко нагреваются расширяясь попадают на лопатки кожух-турбины вращая шар-

ротор и кожух-турбину в противоположных направлениях, приводя при этом силовой агрегат в рабочее состояние».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение о признании заявки на изобретение отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 12.07.2013, а именно, уточненная формула изобретения, не изменяющая сущность заявленного изобретения.

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

В возражении указано, что «изобретение может быть использовано в наше и будущее время». При этом, «в наше время» в камере сгорания используются «различные дешевые виды топлива», а «в будущее время» в замкнутой камере «под вакуумом расположены ядро с магмой и графитовые стержни».

К возражению приложены уточненные формула и описание изобретения, а также патентный документ RU2188957 (далее – [1]).

Уточненная формула изобретения представлена в следующей редакции:

«Энергетический комплекс двойного действия для выработки электрической и механической энергии, содержащий статор, ротор, размещенные в нем шаровые роторно-трубинные силовые агрегаты, установленные между обоями, центральный вал с топливным баком, связанные планетарным редуктором и турбокомпрессорами, отличающийся тем, что с наружной стороны шар-ротора установлены лопасти, а в замкнутой шаровой камере под вакуумом расположено ядро с магмой и графитовые стержни, высокая температура которой передается на корпус и лопасти шар-ротора, два направленных встречных потока воздуха,

нагнетаемых турбокомпрессорами проходят через корпус и лопасти шар-ротора резко нагреваются расширяясь попадают на лопатки кожух-турбины вращая шар-ротор и кожух-турбину в противоположных направлениях, крутящие моменты которых через планетарный редуктор передаются на ротор или центральный вал, приводя при этом силовой агрегат в рабочее состояние».

В палату по патентным спорам 12.05.2014 поступило дополнение к возражению, содержащее новую редакцию уточненного описания и уточненную формулу изобретения, при этом редакция данной формулы идентична уточненной формуле, представленной с возражением.

В дальнейшем, 23.05.2014 заявителем было представлено еще одно дополнение к возражению, в котором содержатся доводы, касающиеся области применения предложенного изобретения и его преимуществ по сравнению с аналогами.

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

С учетом даты подачи заявки (20.12.2011) и даты вынесения решения Роспатента (12.11.2013), 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения,

если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения.

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. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на десять месяцев.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 24.6 Регламента при непредставлении заявителем дополнительных материалов, или при представлении дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, заявка признается отозванной.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. 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. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения, заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

Анализ доводов, изложенных в возражении и дополнениях к возражению, а также решении Роспатента о признании заявки отозванной, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

Запрос от 12.07.2013 был направлен в адрес заявителя в связи с тем, что в формуле изобретения содержались признаки, не обеспечивающие возможности понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Заявителю было предложено представить уточные формулу и описание изобретения. При этом заявитель был проинформирован, что корректировка формулы возможна только без изменения сущности изобретения, т.е. в рамках описания и формулы изобретения, представленных на дату подачи заявки. Кроме того, в запросе было отмечено, что в случае непредставления в установленной срок запрашиваемых материалов, заявка будет признана отозванной.

Доводы, представленные в корреспонденциях, поступивших 06.08.2013 и 13.09.2013, по-прежнему не позволяли обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники смыслового содержания ряда признаков формулы изобретения, в частности, «в замкнутой камере сгорания расположено ядро с магмой». Уточненные

формула и описание изобретения не были представлены.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

Относительно уточненной формулы изобретения, представленной с возражением, необходимо отметить, что она включает следующие признаки, отсутствующие в описании и формуле изобретения, которые содержались в заявке на дату ее подачи:

- «под вакуумом»;
- «графитовые стержни».

В связи с изложенным, уточненная формула не может быть принята к анализу при оценке соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.

Таким образом, заявителем не были устранены причины, послужившие основанием для вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.02.2014, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.11.2013 оставить в силе.