

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.11.2012 от Староверова Николая Евгеньевича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 12.10.2012 о признании заявки на изобретение № 2012106393/20 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений "Ракетный двигатель Староверова (варианты)", совокупность признаков которых изложена в формуле, содержащейся в материалах заявки на дату их подачи, в следующей редакции:

«1. Ракетный двигатель, содержащий камеру сгорания и отличающийся тем, что в камеру сгорания подается боран, или силан, или фосфин, или герман, или другие гидриды, имеющие положительную энтальпию образования из простых веществ (далее «энтальпия»), или их смесь при температуре, обеспечивающей самоподдерживающийся характер реакции термического разложения указанных веществ за счет тепла экзотермической реакции.

2. Двигатель по п. 1, отличающийся тем, что в камеру сгорания подается диборан или моносилан, или их смесь.

3. Двигатель по п. 1, отличающийся тем, что в камеру сгорания подается гидрид с меньшей положительной или с отрицательной

энтальпией образования.

4. Двигатель по п. 1, отличающийся тем, что в камеру сгорания направлена горелка или пиротехническая шашка, установленная на пусковой установке.

5. Двигатель по п. 1, отличающийся тем, что в центре и/или по краям камеры сгорания установлена шашка твердого ракетного топлива.

6. Ракетный двигатель, содержащий камеру сгорания или корпус с соплом, работающий на жидком или твердом ракетном топливе и отличающийся тем, что в камеру сгорания или в корпус твердотопливного ракетного двигателя дополнительно подается боран, или силан, или фосфин, или герман, или другие гидриды, или метан, или же твердые гидриды дополнительно входят в состав твердого ракетного топлива.

7. Двигатель по п. 6, отличающийся тем, в камеру сгорания кроме окислительно-восстановительного топлива дополнительно подается диборан, тераборан или метан в количестве 1:1 к топливу

8. Двигатель по п. 6, отличающийся тем, что в состав твердого ракетного топлива дополнительно входит боргидрид бериллия, в количестве, превышающем окислительные возможности окислителя на 10%.»

По результатам проведения формальной экспертизы Роспатент принял решение от 12.10.2012 о признании заявки отозванной в связи с тем, что заявителем не были представлены в установленные сроки запрашиваемые материалы, указанные в запросе от 23.03.2012.

Заявителем 12.11.2012 было подано возражение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, в котором он выражает несогласие с решением Роспатента и обращает внимание на некорректность формулировок, содержащихся в запросе формальной экспертизы.

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

С учетом даты подачи заявки (21.02.2012), даты принятия Роспатентом решения и даты подачи 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 РФ от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированный в Минюсте РФ 20.02.2009 г., рег.№ 13413, опубликованный 25 мая 2009г. (далее – Регламент ИЗ), и Правила ППС.

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 1 статьи 1384 Кодекса по заявке на изобретение, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

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. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1375 Кодекса заявка на выдачу патента на изобретение должна содержать: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления; 3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании; 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения; 5) реферат.

В соответствии с пунктом 10.7.2 Регламента ИЗ структура описания содержит следующие разделы: область техники, к которой относится изобретение; уровень техники; раскрытие изобретения; краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке); осуществление изобретения.

Согласно пункту 10.7.4.5 Регламента ИЗ в разделе "Осуществление изобретения" показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно, путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленное изобретение или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. Если несколько признаков изобретения выражены в виде альтернативы, показывается возможность получения технического результата при

различных сочетаниях характеристик таких признаков.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 10.8 Регламента ИЗ признак формулы изобретения может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

В соответствии с пунктом 23.2 Регламента ИЗ при проведении формальной экспертизы заявки проверяется наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней и соблюдение установленных требований к документам заявки (пункты 10.2 – 10.11 Регламента ИЗ), выявляемое без анализа существа изобретения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 23.3 Регламента ИЗ если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю, в двухмесячный срок со дня поступления документов заявки, направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев со дня его получения.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 23.3. Регламента ИЗ, если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы, 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 и доводов, изложенных в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

В запросе от 23.03.2012 заявителю сообщалось, что представленные

материалы не соответствуют требованиям к их оформлению, а именно, в описании изобретения не приведены сведения, подтверждающие возможность получения одного и того же технического результата при выборе любого из альтернативных признаков заявленной формулы в совокупности с другими ее признаками.

В указанном запросе заявителю предлагалось устранить имеющиеся недостатки и представить заменяющие листы описания, скорректированные в соответствии с требованиями пункта 10.7.4.5 Регламента ИЗ. При этом в данном запросе заявитель был предупрежден о том, что если в двухмесячный срок со дня получения запроса он не представит указанные в этом запросе документы, заявка будет признана отозванной.

Кроме того, в письмах Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) от 24.05.2012, 28.05.2012 и от 03.08.2012 заявителю повторно сообщалось о необходимости предоставления запрашиваемых материалов.

Заявитель в ответ на запрос от 23.03.2012 в корреспонденции, поступившей 21.08.2012, представил заменяющие листы исправленного им описания.

Однако, корреспонденция, поступившая от заявителя ранее (24.04.2012), свидетельствует о том, что упомянутые заменяющие листы описания поступили от заявителя в ФИПС позже срока, установленного пунктом 4 статьи 1384 Кодекса и подпунктом 1 пункта 23.3 Регламента ИЗ.

Таким образом, поскольку заявитель не представил в установленные сроки запрашиваемые материалы, было вынесено решение Роспатента от 12.10.2012 о признании данной заявки отозванной.

В соответствии с изложенным, вынесение Роспатентом решения о признании заявки отозванной является правоммерным (см. пункт 4 статьи

1384 Кодекса и подпункт 6 пункта 23.3. Регламента ИЗ).

При этом анализ уточненного заявителем описания, поступившего 21.08.2012, показал следующее.

В упомянутом уточненном описании приведено несколько примеров и вариантов реализации заявленной группы изобретений. Кроме того, в данном описании содержится информация о том, что «... любой из альтернативных признаков в любом сочетании обеспечивают заданный технический результат – выделение водорода и повышение скорости звука в струе ...».

Таким образом, проверка соблюдения установленных требований к описанию, проведенная без анализа существа заявленной группы изобретений (см. пункт 23.2 Регламента ИЗ), показывает, что в данном уточненном заявителем описании приведены сведения, подтверждающие возможность получения одного и того же технического результата при выборе любого из альтернативно изложенных в формуле признаков в совокупности с другими ее признаками.

То есть, заявитель привел описание заявленной группы изобретений в соответствие с требованием пункта 10.7.4.5 Регламента ИЗ, устранив недостатки, отмеченные в запросе от 23.03.2012 и решении Роспатента от 12.10.2012.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что на дату проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам (19.02.2013) заявителем были представлены все материалы, на необходимость представления которых ему было указано в запросе от 23.03.2012.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.11.2012, отменить решение Роспатента от 12.10.2012 и возобновить делопроизводство по заявке.