

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 Бархатова Бориса Гавриловича (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 27.02.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 29.11.2011 о признании заявки на изобретение №2010109961/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка №2010109961/06 на выдачу патента на изобретение «Регулирующее устройство» была подана заявителем 16.03.2010. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 24.11.2011, в следующей редакции:

«Регулирующее устройство, содержащее корпус с входным и выходным отверстиями и расположенным в нем седлом с запорным органом, отличающаяся тем, что сальниковое уплотнение перенесено со шпинделя на втулку резьбовую в результате чего появляется торможение от вращения, позволяющее дисковому затвору, жестко связанному с втулкой резьбовой, двигаться поступательно за счет оптимизации работы сил трения сальникового уплотнения».

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на изобретение отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы,

указанные в запросе от 11.07.2011, а именно, уточненная формула изобретения, не содержащая признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения.

Согласно решению Роспатента, приведенная выше формула изобретения, представленная в ответ на запрос от 11.07.2011, содержит признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании и формуле.

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

Кроме того, в палату по патентным спорам заявителем были представлены корреспонденции, поступившие 30.03.2012, 04.04.2012 и 09.04.2012.

В возражении и корреспонденциях заявителя отмечено, что уточненный вариант формулы изобретения «в отношении которого вынесено решение об отказе не меняет сущности первоначальной формулы изобретения».

При этом заявитель подчеркивает, что заявленное устройство «исключает возможность заклинивания, позволяет делать регулировку расхода среды с отсутствием условий для возникновения гидроударов, в 2 раза меньше по габаритам в высоту и в 2 раза легче относительно стандартной задвижки аналогичного типоразмера».

В возражении приведен уточненный вариант формулы изобретения.

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 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 ее содержала.

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 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.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ 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 делопроизводства по заявке с учетом доводов, изложенных в решении Роспатента, возражении и корреспонденциях заявителя, показал следующее.

В процессе проведения экспертизы заявки по существу заявителем в корреспонденции, поступившей 12.05.2011, была представлена уточненная формула изобретения.

Данная формула содержала ряд признаков, отсутствующих на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а именно в формуле и описании изобретения.

В запросе от 11.07.2011 было указано на наличие в уточненной формуле изобретения признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения.

В ответе заявителя, поступившем в корреспонденции заявителя 24.11.2011, была приведена указанная выше формула изобретения.

Однако, данная формула изобретения также содержала признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения.

К признакам, изменяющим сущность заявленного изобретения, относятся следующие признаки уточненной формулы: «сальниковое уплотнение перенесено со шпинделя на втулку резьбовую в результате чего появляется торможение от вращения, позволяющее дисковому затвору, жестко связанному с втулкой резьбовой, двигаться поступательно за счет оптимизации работы сил трения сальникового уплотнения».

При этом, необходимо отметить, что в запросе от 11.07.2011 заявителю указывалось на необходимость соблюдения требований пункта 1 статьи 1378 Кодекса.

Кроме того, в запросе от 11.07.2011 заявитель был предупрежден, что в случае предоставления уточненной формулы изобретения, изменяющей сущность заявленного изобретения, или непредоставления просьбы о продлении срока ответа, заявка может быть признана отозванной (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса).

На основании вышесказанного можно констатировать, что на дату вынесения Роспатентом решения об отзыве заявителем не была предоставлена уточненная формула изобретения, которая могла быть принята к рассмотрению (см. подпункт 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ).

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что решение о признании заявки отозванной было принято правомерно (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса и подпункт 6 пункта 23.3 Регламента ИЗ).

В отношении уточненного варианта формулы изобретения, представленного в возражении, необходимо указать, что данный вариант формулы также содержит признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, а именно: «сальниковое уплотнение перенесено со шпинделя на втулку резьбовую в результате чего появляется возможность

торможения от вращения втулки резьбовой, позволяющее дисковому затвору, жестко связанному с втулкой резьбовой, двигаться поступательно за счет оптимизации работы сил трения сальникового уплотнения» и, следовательно, не может быть принят к рассмотрению, в соответствии с подпунктом 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ.

Таким образом, заявителем не представлено доводов, позволяющих отменить решение Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.02.2012, решение Роспатента оставить в силе.