

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции 2008 года (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 Хохлова В.М., Хохлова П.В., Блинниковой И.В., Трипузовой С.В. (далее – заявитель), поступившее 24.02.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 16.10.2015 о признании заявки №2014109513/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Роторно-поршневой двигатель (насос) Хохлова», совокупность признаков которого изложена в уточненной редакции формулы, содержащейся в корреспонденции, поступившей 17.08.2015, в следующей редакции:

«Роторно-поршневой двигатель, содержащий корпус овальной формы, внутри которого вращается треугольный ротор, являющийся одновременно поршнем, за один оборот которого совершается три рабочих цикла, отличающийся тем, что между двумя параллельными поверхностями корпуса и крышки и перпендикулярно им вращается ротор, ось вращения которого перпендикулярна этим плоскостям и лежит в центре правильного четырехугольника, имеющий четыре равномерно расположенные по окружности и перпендикулярные оси ротора спицы, на концах которых имеются цилиндрические поршни, оси которых перпендикулярны плоскостям корпуса и крышки и находятся на вписанной в правильный четырехугольник окружности с целью синхронизации их входа и выхода из середины сторон правильного четырехугольника в один из четырех пазов каждого из четырех цилиндрических дисков, оси которых расположены в вершинах правильного четырехугольника, с радиусами, равными половине длины стороны правильного четырехугольника,

которые вращаются между параллельными плоскостями корпуса и крышки и совместно с ними и параллельными поверхностями своих пазов образуют камеры сгорания, куда заходят поршни ротора, при этом для улучшения уравновешенности ротора, вращающегося от работающих камер сгорания, которые могут работать одновременно с четырех сторон ротора или с противоположных сторон ротора попарно при увеличении числа рабочих циклов больше трех за один оборот ротора, причем этот двигатель может работать и как насос.

2. Роторно-поршневой двигатель по п.1, отличающийся тем, что правильный четырехугольник может быть правильным шестиугольником, при этом каждый из шести цилиндрических дисков, расположенных в вершинах шестиугольника, имеет три равномерно расположенных по окружности паза, а ротор содержит шесть равномерно расположенных по окружности спиц с расположенными на них цилиндрическими поршнями, при этом для увеличения уравновешенности ротора камеры сжатия могут работать одновременно с шести сторон ротора или с противоположных сторон ротора попарно, или через один цилиндрический диск.

3. Роторно-поршневой двигатель по п.1 и 2, отличающийся тем, что таких двигателей с параллельно расположенными плоскостями может быть несколько в блоке вдоль оси ротора, которые могут располагаться со смещением в градусах по окружности относительно осей цилиндрических дисков первого двигателя, а выхлопные газы можно использовать для вращения турбины, которая может располагаться за ротором и даже на одной с ним оси».

Данная формула не была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу, поскольку она поступила по истечении срока ответа на запрос от 07.05.2015.

По результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от 16.10.2015 о признании заявки №2014109513/06 на изобретение отозванной в связи с непредставлением в установленный пунктом 5 статьи 1386 Кодекса срок, запрашиваемых материалов в запросе от 07.05.2015. Кроме того в решении указано, что дополнительные материалы от 17.08.2015 не содержат запрашиваемые сведения, а именно, уточненной формулы изобретения, не изменяющей сущности заявленного изобретения. В решении Роспатента также отмечается, что заявленное изобретение, охарактеризованное в формуле не соответствует условию «Промышленной

применимости», поскольку в материалах заявки на дату ее подачи не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение (24.02.2016), в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

В возражении указано, что запрашиваемые в запросе от 07.05.2015 материалы представлены заявителями в установленные сроки, в частности уточненная формула.

При этом в возражении заявитель также отмечает, что признаки (выделенные курсивом) уточненной формулы от 17.08.2015: «между двумя параллельными *плоскостями* корпуса и крышки и перпендикулярно им вращается ротор, *ось вращения которого перпендикулярна этим плоскостям*»; «*перпендикулярные оси ротора* спицы»; «цилиндрические поршни, *оси которых перпендикулярны плоскостям корпуса и крышки* и находятся на вписанной в правильный четырехугольник окружности с целью синхронизации их входа и выхода *из середины сторон правильного четырехугольника* в один из четырех пазов каждого из четырех цилиндрических дисков», не изменяют сущности заявленного изобретения, поскольку упомянутые признаки явным образом следуют из пункта 1 первоначальной формулы,

Кроме того в возражении заявитель приводит доводы в подтверждение того, что заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «Промышленной применимости».

Заявителем в возражении также отмечено, что экспертиза в его адрес направила отчет об информационном поиске с нарушением требований пункта 3 статьи 1386 Кодекса.

В подтверждение своих доводов заявитель приложил к возражению следующие документы:

1. Приложение 1 - Копия решения о признании заявки отозванной от 16.10.2015;
2. Приложение 2 - Копия уведомления о положительном результате формальной экспертизы от 26.03.2014;
3. Приложение 3 - Копия уведомления о рассмотрении ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу от 07.04.2014;
4. Приложение 4 - Копия уведомления о результатах проверки патентоспособности с отчетом о поиске от 03.02.2015

5. Приложение 5 - Копия сопроводительного письма к материалам заявки от 27.02.2014;
6. Приложение 6 - Копия ответа заявителя на уведомление о результатах проверки патентоспособности от 24.02.2015;
7. Приложение 7 - Копия запроса экспертизы по существу от 07.05.2015;
8. Приложение 8 - Копия ответа заявителя на запрос экспертизы по существу от 11.08.2015;
9. Приложение 9 - Первоначальная формула изобретения;
10. Приложение 10 - Копия письма о направлении копий материалов по заявке от 01.12.2015;
11. Приложение 11 - Копия повторного письма о направлении копий материалов делопроизводства по заявке от 22.12.2015.

Заявитель просит отменить решение Роспатента о признании заявки на изобретение №2014109513/06 отозванной и возобновить по ней делопроизводство.

С учетом даты подачи заявки (12.03.2014) и даты принятия Роспатентом решения (16.10.2015) 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 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009, рег.№13413 (далее – Регламент ИЗ) и Правил ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, не соответствует условиям патентоспособности, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента. До принятия решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в

уведомлении мотивам. Доводы заявителя учитываются при принятии решения, если они представлены в течение шести месяцев со дня получения им уведомления.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.9 Регламента ИЗ при установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному условию патентоспособности, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, в котором подробно излагаются основания, послужившие причиной для указанного вывода. Сообщается также о том, что заявитель вправе в течение шести месяцев со дня получения уведомления представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам, которые будут приняты во внимание при подготовке решения по результатам экспертизы по существу. Если в установленный срок ответ заявителя не поступил, по истечении этого срока принимается решение об отказе в выдаче патента. Решение об отказе в выдаче патента принимается также, если ответ поступил до истечения установленного срока, но содержащиеся в нем доводы не изменяют ранее полученный вывод экспертизы, при этом в решении приводятся результаты анализа доводов заявителя.

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

Согласно подпункту 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 решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

Материалы заявки №2014109513/06 поступили в Роспатент 12.03.2014.

В адрес заявителя 03.02.2015 было направлено уведомление о результате проверки патентоспособности, в котором было отмечено, что изобретение, охарактеризованное формулой, не соответствует условию патентоспособности «Промышленная применимость», поскольку в материалах заявки на дату ее подачи не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле. При этом заявителю было предложено на основании требования подпункта 1 пункта 24.9 Регламента ИЗ в течение шести месяцев со дня получения уведомления представить свои доводы по

приведенным в данном уведомлении мотивам, которые будут приняты при подготовке решения по результатам экспертизы по существу.

Также с уведомлением в адрес заявителя был направлен отчет об информационном поиске. В соответствии с пунктом 3 статьи 1386 Кодекса по истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске, если по такой заявке ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу подано при подаче заявки. По данной заявке дата начала экспертизы по существу - 07.04.2014, а отчет об информационном поиске отправлен 03.02.2015, то есть отправлен по истечении шести месяцев со дня начала экспертизы в соответствии с упомянутым пунктом 3 статьи 1386 Кодекса. Таким образом, срок не нарушен.

Заявителем в установленный срок был представлен ответ, поступивший в Роспатент 10.03.2015, в котором им были приведены контраргументы в отношении доводов упомянутого уведомления и скорректированная формула.

В запросе, направленном в адрес заявителя 07.05.2015, было указано, что скорректированная формула изобретения содержит признаки, которые отсутствовали на дату подачи заявки в описании и формуле изобретения, и соответственно, уточненная формула изобретения не может быть признана основанной на материалах заявки на дату ее подачи. Кроме того, также было указано, что изобретение, охарактеризованное скорректированной формулой, не соответствует условию патентоспособности «Промышленная применимость», поскольку в документах заявки на дату ее подачи не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде как оно охарактеризовано в скорректированной формуле изобретения.

В указанном запросе заявитель был предупрежден о том, что при непредставлении в установленный пунктом 5 статьи 1386 Кодекса (в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса) срок запрашиваемых материалов, или просьбы о продлении срока, заявка будет признана отозванной, также к отзыву заявки может привести и представление заявителем уточненной формулы, включающей признаки изменяющие сущность заявленного изобретения.

Заявитель получил запрос экспертизы 19.05.2015, как следует из письма от 11.08.2015. Ответ на запрос был сдан в почтовое отделение связи 11.08.2015, что подтверждает штамп на конверте. Роспатентом упомянутый ответ был получен 17.08.2015. Таким образом, ответ заявителя был представлен с нарушением установленного пунктом 5 статьи 1386 Кодекса срока, больше двух месяцев со дня получения, а именно на 21 день позже установленного срока. При этом заявителем не было представлено просьбы о продлении указанного срока.

В своем ответе заявитель привел обоснование того, что скорректированная формула от 10.03.2015 не изменяет сущности заявленного изобретения, при этом представил новую уточненную редакцию формулы изобретения.

Однако новая уточненная формула содержит признаки изменяющие сущность заявленного изобретения. К таким признакам отнесены (выделены курсивом):

«между двумя параллельными *плоскостями* корпуса и крышки и перпендикулярно им вращается ротор, *ось вращения которого перпендикулярна этим плоскостям*»;

«*перпендикулярные оси ротора* спицы»;

«цилиндрические поршни, *оси которых перпендикулярны плоскостям корпуса и крышки* и находятся на вписанной в правильный четырехугольник окружности с целью синхронизации их входа и выхода *из середины сторон правильного четырехугольника* в один из четырех пазов каждого из четырех цилиндрических дисков».

Упомянутые признаки раскрывают конкретный вариант расположения деталей (ротора, спиц, поршней и др.) конструкции двигателя в пространстве друг относительно друга. В первоначальных материалах заявки (описание и формула изобретения) такое конкретное их взаимное расположение не было раскрыто, а в них описана конструкция в обобщенной форме без указания конкретной компоновки деталей двигателя друг относительно друга, что дает возможность предположить о нескольких вариантах компоновки заявленного двигателя. При этом упомянутые признаки также невозможно отнести к имманентным (присущим) признакам, то есть описанный выше вариант расположения деталей (ротора, спиц, поршней и др.) в двигателе не может являться присущим всем двигателям. Следовательно, упомянутые признаки изменяют сущность заявленного изобретения.

Таким образом, новая уточненная формула, представленная заявителем на дату вынесения Роспатентом решения, не принята к рассмотрению правомерно (см. подпункт 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ).

В соответствии с вышеизложенным, вынесение Роспатентом решения от 16.10.2016 о признании заявки №2014109513/06 на изобретение отозванной в связи с непредставлением в установленный пунктом 5 статьи 1386 Кодекса срок, запрашиваемых материалов в запросе от 07.05.2015, является правомерным.

При этом вопрос, касающийся соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «Промышленная применимость», который поднимался в процессе проведения экспертизы по существу, не является основанием для принятия решения Роспатента о признании заявки отозванной.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о возможности принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.02.2016, решение Роспатента от 16.10.2015 о признании заявки отозванной оставить в силе.