

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, поступившее 09.06.2015 от Черногорова А.Д. (далее – лицо, подавшее возражение) на решение от 20.03.2015 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2014139303/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлен «Необратимый электрический двигатель Черногорова», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 27.02.2015, в следующей редакции:

«Необратимый электрический двигатель Черногорова имеет стальное ярмо (кольцевой магнитопровод 1) к которому крепятся магнитные полюса (2) с обмотками возбуждения, а барабанный якорь (ротор) (5) с коллектором и щеточным механизмом, расположенные на горизонтальном или вертикальном вале (8), имеет петлевую или волновую обмотку и который отличается тем, что на шихтованную из электротехнической стали активную часть якоря (ротора) жестко напрессован через диамагнитную прокладку (7) шихтованный из электротехнической стали магнитный экран (6), по которому через воздушные зазоры между башмаками полюсов индуктора замыкается магнитный поток

индуктора, который не пронизывает якорь (ротор) двигателя, а сам якорь (ротор) выполняется сборным, т.е. зубцовая зона (зона пазов для укладки обмоток) с кольцевой спинкой (12) набираются шихтованными из электротехнической стали и крепятся на металлических дисках, жестко сцепленных с валом, делая якорь внутри пустотелым (облегченной конструкции), а щетки на коллекторе располагаются на центральных осях полюсов системы возбуждения».

Роспатентом было принято решение о признании заявки на полезную модель отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены документы, указанные в запросе от 20.01.2015, необходимые для проведения экспертизы.

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

В возражении заявитель отметил, что в ответ на запрос экспертизы от 20.01.2015 описание и формула полезной модели были переработаны. При этом заявитель считает нецелесообразным исключать из формулы полезной модели признак «Черногоров», являющийся фамилией автора.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.09.2014), даты вынесения решения Роспатента (20.03.2015) и даты подачи возражения (09.06.2015) правовая база включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса если заявка не соответствует установленным требованиям к ее документам, 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.

В соответствии с пунктом 9.7.4.2 Регламента ПМ в разделе описания "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа). В качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели. При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается полезной моделью. После описания аналогов в качестве наиболее близкого к полезной модели указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков полезной модели.

Согласно подпункту 1.2 пункта 9.7.4.3 Регламента в разделе «Раскрытие полезной модели» подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием обеспечиваемого ею технического результата.

Если при создании полезной модели решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких

средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.

Если полезная модель обеспечивает получение нескольких технических результатов (в том числе в конкретных формах ее выполнения или при особых условиях использования), рекомендуется указать все технические результаты.

Приводятся все существенные признаки, характеризующие полезную модель; выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указывается совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие полезную модель лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях ее использования.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемая ею полезная модель должна быть раскрыта в описании, а определяемый формулой полезной модели объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна быть ясной. Признаки полезной модели должны быть выражены в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Не допускается для выражения признаков использовать понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным.

Согласно пункту 20.4.1 Регламента ПМ при проведении экспертизы проверяется наличие предусмотренных структурных разделов описания полезной модели и выполнение требований к их содержанию.

Согласно подпункту (1) пункта 20.5 Регламента ПМ если в процессе экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с указанием

обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты его получения.

При этом основанием для запроса, в частности, являются:

- нарушение требования подпункта (4) пункта 9.8 настоящего Регламента, в соответствии с которым формула полезной модели должна быть ясной;
- невыполнение требований Регламента ПМ, предъявляемых к описанию, в том числе отсутствие в описании полезной модели структурных разделов;
- несоответствие характеристики признаков, включенных в формулу полезной модели, понятиям, содержащимся в описании.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 20.5 Регламента ПМ в запросе, направляемом в соответствии с подпунктом (1) настоящего пункта, заявителю предлагается представить уточненную формулу и уплатить при необходимости соответствующую патентную пошлину. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса будет признана отозванной.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 20.5 Регламента ПМ если заявитель в двухмесячный срок не представит запрашиваемые экспертизой материалы 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 доводов заявителя и доводов, содержащихся в решении Роспатента, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

Согласно материалам заявки, в адрес заявителя был направлен запрос от 20.01.2015, в котором указывалось на то, что формула полезной модели не

удовлетворяет требованию ясности (см. п. 9.8.(4) Регламента ПМ), а также не основана на описании.

Кроме того, было отмечено, что содержание разделов описания заявки не соответствует требованиям пункта 9.7.4 Регламента ПМ. А именно, в описании не приведены сведения о признаках, отличающих наиболее близкий аналог от заявленной полезной модели, а также не указана задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель.

При этом заявителю было предложено представить скорректированные материалы, содержащие формулу и описание, удовлетворяющие вышеуказанным требованиям Регламента ПМ.

В указанном запросе заявитель был предупрежден о том, что если в двухмесячный срок со дня получения данной корреспонденции он не представит запрошенные материалы, заявка будет признана отозванной.

Заявитель в корреспонденции, поступившей 27.02.2015, представил уточненные материалы, содержащие скорректированные описание и формулу полезной модели.

Однако, уточненная формула, по-прежнему не удовлетворяла требованию ясности (см. п. 9.8.(4) Регламента ПМ) Регламента ПМ, поскольку из неё не был исключен признак «Черногоров».

Также можно констатировать, что в уточненном описании отсутствует раскрытие технического результата, на достижение которого направлена совокупность признаков уточненной формулы полезной модели, а также сведения о признаках, отличающих заявленное техническое решение от наиболее близкого аналога.

Таким образом, представленные заявителем уточненные описание и формула полезной модели по-прежнему не соответствовали требованиям процитированных выше пунктов Регламента ПМ, и, следовательно, в установленные сроки (пункт 5 статьи 1386 Кодекса) запрашиваемые материалы заявителем представлены не были.

Соответственно, можно констатировать, что решение Роспатента от 20.03.2015 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.06.2015, решение Роспатента от 20.03.2015 оставить в силе.