

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.07.2014 от Парфенова Л.Н. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 28.05.2014 о признании заявки на изобретение № 2012122574/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка на изобретение № 2012122574/06 «Факельная установка бездымная Парфенова» подана 01.06.2012.

Совокупность признаков заявленного изобретения была изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки в следующей редакции:

«Факельная установка бездымная, отличающаяся тем, что ее оголовок (горелки) имеет дополнительные обечайки вокруг или/и внутри оголовка (горелок), в пространство между которыми принудительно подают воздух с его выходом сверху для ограждения оголовка (горелок) от наложения ветром на оголовок (горелки) пламени (плазмы) горящих газов, для охлаждения их теплонапряженных поверхностей и для обеспечения бездымного сжигания сбросов газов, при этом воздух подают от вентиляторов, расположенных снаружи на факельном стволе или в другом месте (снаружи факельной установки закрытой или наземной или горизонтальной), или сжатый воздух подают со стороны, или используют воздух от воздуходувок для существующих коаксиальных факельных установок с проходом воздуха

между дополнительно монтируемой обечайкой и собственно оголовком или воздухом от других источников, также охлаждающим оголовки (горелки), защищающим оголовки (горелки) от наложения пламени, улучшающим смешение горючих газов с воздухом».

Данная формула изобретения была рассмотрена при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом принято решение от 28.05.2014 о признании ее отозванной в связи с тем, что представленная 22.04.2014 заявителем в ответ на запрос от 17.02.2014 корреспонденция не содержит запрашиваемых материалов, а в уточненную им формулу включены признаки «факельные горелки», «вертикальные факельные установки», изменяющие сущность заявленного изобретения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявителем было подано возражение на решение Роспатента о признании заявки отозванной.

В возражении заявитель отметил, что включенные им в формулу признаки «факельные горелки», «вертикальные факельные установки» не изменяют «сущность формулы изобретения», поскольку являются «несущественными определениями».

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

С учетом даты подачи заявки (01.06.2012) правовая база включает упомянутый выше 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 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 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.

Согласно подпункту 2 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризующееся ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Согласно подпункту 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула должна быть ясной. Признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Согласно подпункту 5 пункта 24.4 Регламента ИЗ при проверке формулы на соответствие требованию подпункта 2 пункта 10.8 настоящего Регламента устанавливается, использованы ли для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, понятия, содержащиеся в описании. Если в формулу изобретения включены понятия, отсутствующие в их буквальной формулировке в описании, устанавливается, раскрыто ли в описании содержание таких понятий. В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании,

заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку.

Согласно пункту 24.6(2) Регламента ИЗ запрос направляется, в частности, в связи с необходимостью уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения. В случае непредставления в установленный срок запрашиваемых материалов заявка признается отозванной.

Согласно подпункту 7 пункта 24.6 Регламента ИЗ при непредставлении заявителем дополнительных материалов, или при представлении дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, без которых невозможно проведение экспертизы заявки (в частности скорректированной формулы изобретения, в которой устранены нарушения требования подпункта 2 пункта 10.8.1.4 настоящего Регламента), заявка признается отозванной.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ 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. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле изобретения.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

При проведении экспертизы заявки по существу в адрес заявителя был направлен 01.10.2013 запрос, в котором было отмечено, что в формулу включены признаки, не позволяющие определить объем правовой охраны и

обеспечить возможность понимания специалистом их смыслового содержания. Это касается признаков формулы: «оголовок (горелки)», «в другом месте», «от других источников».

Кроме того, внимание заявителя было обращено на признак формулы «воздух подают от вентиляторов, расположенных снаружи на факельном стволе», который входит в противоречие с описанием, где указано, что «в начальных частях воздухопроводов размещены вентиляторы».

Следует согласиться с тем, что формула изобретения составлена таким образом, что не позволяет определить объем правовой охраны, предъявляемой патентом.

Согласно справочной информации, скобки используются лишь для пояснений слов, конструкций, предложений, но не входят в их состав и используются для синонимов (см. Русский язык. Энциклопедия. М., 1997, с. 485). Однако указанное в скобках слово «горелки» не является термином, поясняющим понятие «оголовок».

Так, оголовок – это верхняя часть дымовой трубы, находящаяся в наиболее тяжелых условиях службы ввиду попадания на внутреннюю поверхность атмосферных осадков, в то время как горелка представляет собой устройство для смешения воздуха с топливом с целью подачи смеси к выходному отверстию и сжигания этой смеси в этом месте с образованием устойчивого факела (см., например Справочник. Строительная терминология. М., «Бук-Пресс, 2006, стр. 111). Таким образом, термин «оголовок» не может относиться к слову «горелка».

В формулу изобретения включены признаки, касающиеся расположения вентиляторов «снаружи на факельном стволе или в другом месте» и подачи воздуха «от других источников». Такая их трактовка не позволяет специалистам определить, в каком месте располагаются вентиляторы и от каких источников осуществляется подача воздуха.

Кроме того, имеется противоречие в формуле изобретения и описании заявки в части признака, касающегося расположения вентиляторов для подачи воздуха.

Так, согласно формуле изобретения воздух подают «от вентиляторов, расположенных снаружи на факельном стволе», в то время как в описании заявки сказано, что «вентиляторы размещены в начальных частях воздуховодов».

В адрес заявителя был направлен 01.10.2013 запрос, в котором предлагалось устранить противоречия в формуле изобретения и описании заявки, приведя их в соответствие (подпункт 2 пункта 10.8 и подпункт 5 пункта 24.4 Регламента ИЗ).

Заявителю также предлагалось представить доводы по приведённым в упомянутом запросе мотивам, и в случае необходимости, скорректировать формулу заявленного изобретения. При этом сообщалось, что согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ уточненная формула не должна изменять сущность заявленного изобретения. В противном случае заявка будет признана отозванной в соответствии с положениями подпункта 2 пункта 24.6 Регламента ИЗ.

В ответ на упомянутый запрос от 01.10.2013 от заявителя поступила 24.12.2013 корреспонденция, содержащая уточненную формулу изобретения. Однако данная формула включала признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в ее формуле и описании. Это относится к признакам «факельная горелка», «выход воздуха сверху со скоростью до 100 м/с и более».

. Действительно, данные признаки изменяют сущность заявленного предложения, поскольку в материалах на дату подачи заявки они отсутствовали.

В связи с этим, в адрес заявителя был направлен 17.02.2014 очередной запрос, в котором сообщалось о необходимости представления формулы, удовлетворяющей требованиям подпункта 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ.

От заявителя 22.04.2014 поступили дополнительные материалы, содержащие вновь скорректированную формулу изобретения.

Можно согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента о том, что данная уточненная заявителем формула также изменяет сущность заявленного изобретения.

Так, упомянутая измененная формула включает признаки «факельные горелки», «вертикальные факельные установки». В материалах на дату подачи заявки было указано, что факельными являются установки и стволы, а не горелки. Сведений о том, что факельные установки являются вертикальными также не содержалось.

Поскольку заявителем не была представлена формула, удовлетворяющая требованиям подпункта 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ, решение Роспатента от 28.05.2014 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

На заседании коллегии заявителю были разъяснены причины принятия Роспатентом решения о признании заявки отозванной.

При этом заявитель ходатайствовал о предоставлении ему возможности уточнения формулы изобретения с учетом изложенных в решении и прозвучавших на заседании коллегии доводов.

Данная просьба была удовлетворена и заявитель представил скорректированную формулу изобретения, устранив в ней причины, послужившие основанием для принятия Роспатентом решения о признании заявки отозванной.

Представленная на заседании коллегии формула изобретения скорректирована путем исключения из нее всех указанных выше признаков, отсутствующих в материалах заявки на дату ее подачи. При этом в данную формулу включены признаки из описания изобретения, содержащегося в заявке на дату ее подачи («бездымная факельная установка, подают сжатый воздух со стороны или от воздуходувок»).

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

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.07.2014, отменить решение Роспатента от 28.05.2014 о признании заявки отозванной и возобновить делопроизводство по заявке № 2012122574/06 с учетом уточненной заявителем на заседании коллегии формулы изобретения.