

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 29.05.2015 от Шмелевой А.Б. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 13.04.2015 о признании заявки на изобретение № 2013157965/28 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013157965/28 на группу изобретений «Способ калибровки измерительных систем узлов учета тепловой энергии и поверки счетчиков жидкости и устройство для его осуществления» была подана 25.12.2013.

Совокупность признаков предложенной группы изобретений была изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Способ калибровки измерительных систем учета тепловой энергии и поверки счетчиков жидкости непосредственно на объекте их эксплуатации, основанные на подключении с помощью кранов образцового средства измерения к трубопроводам теплоносителя, временной стабилизации параметров потока и сличении показаний калибруемой системы с образцовым средством, отличающийся тем, что поток теплоносителя с подающего трубопровода через образцовое средство на возвратный трубопровод дополнительно направляют через поверяемые счетчики жидкости.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что счетчики жидкости поверяют одновременно с калибровкой счетчиков тепла (расходомеров узла учета тепловой энергии).

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при меньших расходах, чем по теплу, для счетчиков жидкости устанавливают байпас с образцовым расходомером меньшей производительности, чем основной образцовый расходомер для калибровки тепловой энергии.

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что в случае поверки квартирных счетчиков воды большой численностью их соединяют между собой с помощью гибких рукавов и зигзагообразных соединений.

5. Устройство для осуществления способа по п. 1, содержащее 2 крана для калибровки на прямом и обратном трубопроводах, отличающийся тем, что к кранам подключен расходомерный (проливочный) стенд, где генератором расхода горячей воды служит сама теплосеть с теплосчетчиком у потребителя, а схема стенда для калибровки и поверки дополнительных теплосчетчиков и счетчиков жидкости выполнена известным образом.

6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что дополнительно содержит циркуляционный насос, замещающий тепловую сеть с возможностью осуществления контроля качества калибровки путем сравнения результатов калибровки от сети и от насоса.

7. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что оно содержит последовательно соединенные между собой в произвольном порядке образцовый расходомер, образцовый термометр, гибкие рукава с зигзагообразными поворотами, краны, нагреватель и охладитель текучей среды.».

Данная формула, характеризующая группу изобретений, была рассмотрена при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение от 13.04.2015 о признании ее отозванной, в связи с тем, что заявителем не были

представлены дополнительные материалы, отвечающие требованиям действующих нормативных документов, указанным в запросе от 29.01.2015.

В решении о признании заявки отозванной отмечено, что независимый пункт 5 приведенной выше формулы изобретения не отвечает требованию ясности, поскольку исходя из содержащейся в нем совокупности признаков не представляется возможным установить конструктивные особенности заявленного устройства.

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

В возражении заявитель привел доводы в защиту патентоспособности заявленной группы изобретений, а также представил скорректированную формулу изобретения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (25.12.2013) 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 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 пункту 24.6 (2) Регламента ИЗ запрос направляется, в частности, в случае, если в дополнительных материалах заявки содержится признак, не отвечающий условию подпункта 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ. При этом в указанном запросе сообщается, что в случае непредставления в установленный срок запрашиваемых материалов заявка признается отозванной.

Согласно подпункту 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула должна быть ясной.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле.

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 запрос от 29.01.2015. В данном запросе был проведен анализ патентоспособности заявленной группы изобретений, а также сообщалось, что независимый пункт 5 формулы не отвечает требованиям п. 10.8 (4) Регламента, поскольку в нем содержится признак «схема стенда для калибровки и поверки дополнительных теплосчетчиков и счетчиков жидкости выполнена известным образом», который не позволяет признать пункт 5 формулы ясным, и требуется его корректировка.

Заявителю предлагалось представить доводы по приведённым в указанном запросе основаниям, а также скорректировать формулу. При этом подчеркивалось, что в представленной формуле не должно содержаться признаков, не отвечающих требованиям п. 10.8 (4) Регламента. В противном

случае заявка будет признана отозванной в соответствии с положениями пункта 24.6(2) Регламента ИЗ.

В ответ на запрос от 29.01.2015 от заявителя поступила 19.02.2015 корреспонденция, в которой он представил доводы в защиту патентоспособности заявленной группы изобретений. При этом скорректированной формулы, характеризующей группу изобретений, заявитель не представил.

В связи с этим заявка была признана отозванной 13.04.2015.

Проанализировав признак «схема стенда для калибровки и поверки дополнительных теплосчетчиков и счетчиков жидкости выполнена известным образом», содержащийся в независимом пункте 5 формулы, не представляется возможным согласиться с выводом экспертизы, содержащимся в решении о признании заявки отозванной от 13.04.2015, что указанный признак выражен неясно. Соответственно, также нельзя сделать вывод о том, что изобретение, раскрытое в независимом пункте 5 формулы, не соответствует требованию ясности. Несмотря на то, что действительно, как справедливо отмечено в решении Роспатента, исходя из рассматриваемой формулировки признака не ясна конкретная конструкция схемы стенда, определение смыслового содержания указанного выше признака не вызывает трудностей. Данная формулировка признака говорит о том, что в качестве стенда для калибровки и поверки дополнительных теплосчетчиков и счетчиков жидкости, может быть использован любой известный на дату подачи заявки стенд, который выполняет функцию калибровки измерительных систем учета тепловой энергии и поверки счетчиков жидкости. Примером такого стенда для калибровки и поверки теплосчетчиков и счетчиков жидкости может служить стенд, раскрытый в описании к патенту РФ № 2234689, опубликованному 20.03.2004.

Таким образом, решение о признании заявки на изобретение № 2013157965/28 отозванной, вынесено неправомерно.

Что касается скорректированной формулы, представленной заявителем с возражением, из п. 5 которой заявитель исключил признак «схема стенда для

калибровки и поверки дополнительных теплосчетчиков и счетчиков жидкости выполнена известным образом», то п. 4.9 Правила ППС не предусматривает возможность корректировки формулы по инициативе заявителя.

Однако, следует отметить, что данная формула уточнена путем исключения слов «известным образом» не несущих в себе информацию о конструкции стенда. Такая корректировка формулы носит редакционный характер и не затрагивает существа изобретения по независимому п. 5 формулы, и соответственно она может быть учтена при рассмотрении возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2015, отменить решение Роспатента от 13.04.2015 о признании заявки отозванной и возобновить делопроизводство по заявке № 2013157965.