

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.10.2015 от Лисицына Андрея Павловича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 14.08.2015 о признании заявки на изобретение № 2014116171/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Двух-роторный двигатель «Восьмерка»" (название из уточненного описания, представленного 15.06.2015), совокупность признаков которого изложена в скорректированной заявителем формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 15.06.2015, в следующей редакции:

«Двух-роторный двигатель «восьмерка» с отделенным процессом сгорания является двигателем роторного типа и состоит из пары двухкамерных блоков картере в форме восьмерки с камерами «впуск – сжатие» и «рабочий ход – выпуск», замкнутые переменные объемы в которых образованы статором и двумя круговыми роторами, с расположенными на них и сопрягаемыми между собой выступающими секторами, которые выполняют роль поршней, а так же механизма газораспределения, причем рабочий цикл двигателя состоит из пяти тактов за один оборот рабочего ротора: всасывание, сжатие, сгорание, расширение и выпуск, где наличие вынесенных камер сгорания,

обеспечивает реализацию «отделенного процесса сгорания», здесь используется эффект детонации топлива в замкнутом объеме, со сгоранием топлива даже при очень бедной рабочей смеси, а горячие газы, уже сгоревшего в камерах сгорания топлива, поступают в камеру «рабочий ход», где происходит впрыск воды и использование водяного пара для утилизации температуры стенок рабочего объема и охлаждения рабочих газов, так же объем камеры «впуск-сжатие» двигателя выполняется меньше объема «рабочий ход-выпуск», для получения оптимального соотношения объема воздушного заряда и объема полезного расширения полученных рабочих газов и водяного пара.»

По результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от 14.08.2015 о признании заявки отозванной в связи с тем, что заявителем не были представлены в установленные сроки запрашиваемые материалы, указанные в запросе от 22.05.2015.

В решении Роспатента указывается, что в ответ на упомянутый запрос заявитель не представил уточненную формулу изобретения, соответствующую требованиям действующих нормативных документов, т.к. вышеприведенная уточненная формула изобретения, представленная в ответ на запрос от 22.05.2015, не является ясной.

При этом в решении Роспатента отмечается, что «... признаки родового понятия уточненной формулы «двигатель «восьмерка» выражены так, что не ясно, какое именно конструктивное выполнение каких именно элементов устройства обозначено указанным словом «восьмерка», т.е. не ясно, какой объем правовой охраны охарактеризован указанными признаками ...».

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано (12.10.2015) возражение, в котором он выражает несогласие с решением Роспатента. Заявитель отмечает, что «... хотел сохранить за собой право, как автора, на название своего двигателя, а именно

«Восьмерка». Тем более, что в описании указывается, что статор двигателя выполнен в виде восьмерки ...».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (22.04.2014) 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, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1374 Кодекса требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение устанавливаются на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

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

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.4 Регламента ИЗ при проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие, приведенное в подпункте 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ. При возникновении сомнений в соблюдении указанного условия, экспертиза вправе запросить у заявителя сведения, подтверждающие то, что в отношении признака, содержащегося в формуле изобретения, имеется возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Если для соблюдения такого условия необходима корректировка характеристики признака на основе описания изобретения, заявителю предлагается провести такую корректировку. Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, заявка признается отозванной.

Анализ доводов, изложенных в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

В запросе, направленном заявителю 22.05.2015, в частности, было высказано сомнение в возможности понимания специалистом смыслового содержания ряда признаков заявленной формулы изобретения (см. подпункт 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ). Следует отметить, что направление запроса в подобном случае находится в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 24.4 Регламента ИЗ.

В запросе от 22.05.2015 заявитель был предупрежден о том, что если в установленный срок он не представит ответа на данный запрос, то заявка будет признана отозванной.

Заявителем в установленный срок был представлен (15.06.2015) ответ на запрос от 22.05.2015, содержащий уточненное описание изобретения и приведенную выше формулу. В уточненном описании заявителем отмечается, что заявленное изобретение «... позволило получить схему движения рабочего тела ... по траектории в форме восьмерки ...», а также, что предложенный двигатель «... состоит из статора ... в форме восьмерки ..., образованного двумя окружностями ...». То есть, в своем ответе заявитель попытался привести контраргументы в отношении доводов запроса от 22.05.2015 о несоответствии признаков формулы заявленного изобретения требованиям подпункта 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ.

Анализ сведений, представленных заявителем в первоначальных материалах заявки, в ответе на запрос от 22.05.2015, а также в возражении, указывает на следующее.

Приведение спорного слова в кавычках (см. справочник Розенталь Д.Э., Пунктуация и управление в русском языке. Справочник для работников печати. – М.: Книга, 1988. страница 207), а также пояснения заявителя в возражении, свидетельствуют о том, что данное слово «Восьмерка» использовано для изобретения в качестве имени собственного (названия). При этом согласно сведениям, представленным заявителем, выбор семантического содержания данного названия был обусловлен конфигурацией конструктивных элементов предложенного

двигателя.

Однако, нужно обратить внимание на то, что данное название «Восьмерка» не является установившимся специализированным термином в области роторного двигателестроения и, по всей видимости, было введено заявителем впервые. То есть, в уровне техники отсутствуют сведения, раскрывающие смысловое содержание признака формулы заявленного изобретения, выраженного с использованием этого названия – «Восьмерка».

Таким образом, использование данного имени собственного (названия) в составе родового понятия может препятствовать ясности понимания специалистом вышеприведенной формулы изобретения.

Вместе с тем, нужно обратить внимание на то, что заявитель не исключил спорный термин из формулы изобретения лишь потому, что «... хотел сохранить за собой право, как автора, на название своего двигателя ...». Здесь следует отметить, что исключение термина «Восьмерка» из формулы не препятствовало осуществлению упомянутого волеизъявления заявителя, т.к. оно могло бы быть реализовано путем сохранения данного термина в названии изобретения, приведенном в описании заявки. Однако, в запросе от 22.05.2015 заявитель не был уведомлен о такой возможности.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что разъяснения, данные в запросе от 22.05.2015, являются неполными, в результате чего направление данного запроса привело к принятию преждевременного решения о признании заявки отозванной.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2015, отменить решение Роспатента от 14.08.2015 и возобновить делопроизводство по заявке.