

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 Лалабекова В.И., Пестунова В.А., Самсоновича С.Л. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 22.08.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 25.07.2012 о признании заявки на изобретение № 2011101629/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011101629/06 на выдачу патента на изобретение «Способ гашения колебаний давления магистральных трубопроводов» была подана заявителем 18.01.2011. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 25.05.2012, в следующей редакции:

«Способ гашения колебаний давления магистральных трубопроводов в жидких средах от действия возмущающих импульсов, заключающийся в том, что энергию возмущающего импульса давления от магистрального трубопровода отводят в компенсирующую камеру по первому основному и второму – дополнительному трубопроводам, причем в последнем осуществляют смещение импульса посредством устройства задержки, а затем осуществляют гашение импульса в компенсирующей камере, отличающийся тем, что энергию возмущающего импульса давления от

магистрального трубопровода гасят путем уменьшения амплитуды импульса давления потока жидкой среды из первого трубопровода посредством ее сжатия в компенсационной камере, а затем уменьшают амплитуду импульсов давления в магистральном трубопроводе путем осуществления контактного противодействия в компенсационной камере встречных потоков жидкой среды из основного и дополнительного трубопроводов, при этом уменьшают результирующую амплитуду путем контактного совмещения потока из первого трубопроводов и смещенного во времени по отношению к нему потока из второго трубопровода устройством задержки.»

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на изобретение отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 19.04.2012, а именно уточненная формула изобретения, не содержащая признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения.

Согласно решению Роспатента, приведенная выше формула изобретения, представленная в ответ на запрос от 19.04.2012, содержит признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании и формуле.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам, в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

В возражении заявитель отмечает, что вышеприведенная уточненная формула изобретения, представленная заявителем 25.05.2012 в ответ на запрос от 19.04.2012, не включает в себя признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения, т.к., по мнению заявителя, данная корректировка формулы носила лишь редакционный характер.

При этом в возражении заявитель предлагает дополнительно внести изменения в формулу заявленного изобретения, представив ее в следующей редакции:

«Способ гашения колебаний давления магистральных трубопроводов в жидких средах от действия возмущающих импульсов, заключающийся в том, что энергию возмущающего импульса давления от магистрального трубопровода отводят в компенсирующую камеру по первому и второму – дополнительному трубопроводам, причем в последнем осуществляют смещение импульса посредством устройства задержки, а затем осуществляют гашение колебаний давления в компенсирующей камере, отличающийся тем, что энергию возмущающего импульса давления от магистрального трубопровода гасят путем уменьшения амплитуды импульса давления потока жидкой среды из первого трубопровода посредством ее сжатия в компенсационной камере, а затем уменьшают амплитуду импульсов давления в магистральном трубопроводе путем осуществления контактного противодействия в компенсационной камере встречных потоков жидкой среды из первого и второго дополнительного трубопроводов, при этом уменьшают результирующую амплитуду путем контактного совмещения потока из первого трубопроводов и смещенного во времени по отношению к нему потока из второго трубопровода устройством задержки.»

Следует отметить, что в качестве приложения к возражению заявителем был представлен еще один вариант корректировки формулы заявленного изобретения, в котором в отличии от первого предложенного в возражении варианта корректировки вместо признака – «... из первого и второго дополнительного трубопроводов ...» использован признак – «... из основного и дополнительного трубопроводов ...».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки, даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной и даты поступления возражения 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ) и Правила ППС.

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.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 23.3 Регламента ИЗ если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы, или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока.

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

В процессе экспертизы заявки по существу заявителем в корреспонденции, поступившей 11.04.2012 в ответ на уведомление от 20.02.2012, была представлена уточненная формула изобретения.

Заявителю в запросе от 19.04.2012 предлагалось уточнить данную формулу изобретения, поскольку в ней присутствовали признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании и формуле изобретения.

Анализ приведенной выше формулы изобретения, представленной в ответ на запрос от 19.04.2012, показал, что заявитель включил в нее признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, т.е. отсутствующие в материалах заявки (описании и формуле), послуживших основанием для установления приоритета. К таким признакам могут быть отнесены, по меньшей мере, следующие признаки упомянутой формулы:

- «... по первому основному и второму – дополнительному трубопроводам ...»;
- «... осуществляют смещение импульса ...»;
- «... путем осуществления контактного противодействия ...»;
- «... путем контактного совмещения ...».

Следует отметить, что в уведомлении от 20.02.2012 и запросе от 19.04.2012 заявителю указывалось на необходимость соблюдения требований подпункта 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ (аналогичные требования изложены в пункте 1 статьи 1378 Кодекса). При этом он был предупрежден, что в противном случае заявка может быть признана отозванной (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса).

Таким образом, можно констатировать, что заявитель на дату вынесения Роспатентом решения не предоставил уточненную формулу изобретения, которая могла быть принята к рассмотрению (см. подпункта 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ).

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что решение о признании заявки отозванной было принято правомерно (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса и подпункт 6 пункта 23.3 Регламента ИЗ).

Как было отмечено в настоящем заключении выше, в возражении представлено еще два варианта уточнения формулы изобретения. Однако, каждый из данных вариантов формулы по-прежнему включает в себя все упомянутые выше признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения.

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

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.08.2012, решение Роспатента от 25.07.2012 оставить в силе.