

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

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 возражение Багича Г.Л. (далее – заявитель), поступившее 12.10.2015, на решение от 11.09.2015 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2014105910/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ изготовления электронной карты (электронного ключа)», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 13.07.2015, в следующей редакции:

«1. Способ изготовления электронных карт, заключающийся в том, что на двух диэлектрических пластинах или гибких диэлектрических основаниях, согласно монтажной схеме, рисуют зеркально отображаемые прямоугольники, определяющие места расположения конденсаторных пластин, которые покрывают токопроводящей краской и рисуют токопроводящие связи к ним, после высыхания краски наносят изоляционный слой диэлектрической клеевой краски, после чего на одну из пластин в покрытые краской прямоугольники накладывают плоскостные индуктивности, представляющие собой две гибкие электрически связанные изолированные с двух сторон нарисованные токопроводящей краской

плоскостные индуктивности, после чего конструкцию совмещают относительно зеркальной стороны второй пластиной, которые прижимают до высыхания клеевой краски с получением твердой или гибкой карт.

2. Способ по п.1 отличающийся тем, что полученную гибкую карту скручивают с одновременным формованием контактных поверхностей, после чего проводят ее формование с помощью отливки в пресс-форме.»

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 17.03.2015, в котором указывалось, что принятая к рассмотрению формула изобретения содержит признаки, выраженные так, что их смысловое содержание не может быть уяснено специалистом на основании уровня техники. В данном запросе также указано на наличие в формуле зависимого пункта, который заменяет и исключает признаки независимого пункта. При этом заявителю было предложено представить материалы, содержащие скорректированную формулу изобретения, основанную на материалах заявки, представленных на дату её подачи.

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 20.04.2015, была представлена скорректированная формула изобретения.

В связи с тем, что скорректированная формула изобретения содержала признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, в адрес заявителя был направлен запрос от 19.06.2015, в котором повторно было предложено представить материалы, содержащие скорректированную формулу изобретения, основанную на материалах заявки, представленных на дату её подачи.

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 13.07.2015, был приведён ещё один вариант скорректированной формулы изобретения.

Как отмечено в решении Роспатента о признании заявки отозванной, в указанной формуле изобретения признаки зависимого пункта исключают и заменяют признаки независимого пункта.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило

возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании заявки отозванной.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.02.2014) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (11.09.2015), 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 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 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 содержала формулу изобретения.

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. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на десять месяцев.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1387 Кодекса заявка признается отозванной в соответствии с положениями настоящей главы на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она отзывается заявителем.

В соответствии с подпунктом (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, заявка признается отозванной.

В соответствии с подпунктом (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.

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. Не допускается для выражения признаков в формуле изобретения использовать понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным.

Согласно подпункту (7) пункта 10.8 Регламента ИЗ признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

Согласно подпункту (2) пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению.

Согласно подпункту (1) пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.

Согласно подпункту (3) пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ не следует излагать зависимый пункт формулы изобретения таким образом, что при этом происходит замена или исключение признаков изобретения,

охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен.

Если зависимый пункт формулы изобретения сформулирован так, что имеют место замена или исключение признаков независимого пункта, не может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независимым, которому он подчинен, характеризует одно изобретение.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Материалы заявки № 2014105910/07 поступили в Роспатент 19.02.2014.

В адрес заявителя 17.03.2015 был направлен запрос, в котором отмечено, что в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки, были выявлены признаки, выраженные с нарушением требований п. 10.8 (4) Регламента ИЗ. Кроме того, в данном запросе указано, что формула изобретения, представленная на дату подачи заявки, не удовлетворяет требованиям п. 10.8.1.5(3) Регламента ИЗ, а именно, зависимый пункт 2 формулы заявленного изобретения содержит признак, исключаящий признак независимого пункта. При этом было предложено представить скорректированную формулу изобретения, полностью основанную на материалах заявки, поступивших на дату её подачи.

В запросе от 17.03.2015 была выявлена совокупность признаков заявленного изобретения, относительно которой был сделан вывод о её непатентоспособности.

Следует отметить, что нельзя согласиться с доводами, приведёнными в запросе от 17.03.2015, что формула изобретения, представленная на дату подачи заявки, не удовлетворяет требованию ясности, предусмотренному п. 10.8(4) Регламента ИЗ, а также требованию п. 10.8.1.5(3) Регламента ИЗ.

Так, признак «стандартный», в отношении которого в запросе сделан соответствующий вывод (п. 10.8(4) Регламента ИЗ), является

понятным и указывает на возможность применения или использования средств, конструкция которых является базовой для того или иного назначения. Соответственно, можно констатировать, что содержание признаков указанной формулы может быть уяснено специалистом на основании уровня техники.

В отношении доводов указанного выше запроса о нарушении п. 10.8.1.5(3) Регламента ИЗ, следует отметить, что признаки зависимого пункта формулы изобретения, представленной на дату подачи заявки, содержат развитие одной из приведённых в независимом пункте данной формулы альтернативы.

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 20.04.2015, заявитель представил скорректированную формулу изобретения.

В запросе, направленном в адрес заявителя 19.06.2015, было указано, что данная скорректированная формула изобретения содержит признаки «выполняющую функцию пластин», «индуктивности, взаимодействующие согласно электрической схемы с конденсаторами», «индуктивности, не взаимодействующие с конденсаторами, размещают в местах, свободных от конденсаторных пластин с выполнением электрических связей токопроводящей краской», которые отсутствовали на дату подачи заявки в описании и формуле изобретения. Соответственно, уточненная формула изобретения не может быть признана основанной на материалах заявки на дату её подачи.

В запросе от 19.06.2015 было повторно указано, что в скорректированной формуле, наряду с указанными выше недостатками, имеют место нарушения п. 10.8.5.1(3) Регламента ИЗ.

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

Заявитель в корреспонденции, поступившей 13.07.2015, представил уточненные материалы, содержащие ещё один вариант скорректированной формулы изобретения.

В решении Роспатента отмечено, что данная формула по-прежнему не может быть признана соответствующей требованиям п. 10.8.5.1(3) Регламента ИЗ.

Однако, нельзя согласиться с доводами решения Роспатента, что формула изобретения, представленная в корреспонденции, поступившей 13.07.2015 (далее, уточненная формула [1]), не удовлетворяет требованию, предусмотренному п. 10.8.5.1(3) Регламента ИЗ.

Так, в независимом пункте уточненной формулы [1] содержится совокупность признаков, включающая альтернативу, которая раскрывает возможность применения твёрдой или гибкой карты.

Уточненная формула [1] также включает зависимый пункт 2, который содержит признаки, характеризующие операции способа только в отношении гибкой карты, т.е. признаки зависимого пункта формулы изобретения содержат развитие одной из приведённых в независимом пункте формулы альтернативы.

Таким образом, нельзя согласиться с доводами решения Роспатента, что формула изобретения, поступившая 13.07.2015, составлена с нарушением требований 10.8.1.5.(3) Регламента ИЗ.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 11.09.2015 о признании заявки отозванной вынесено неправомерно.

В материалах заявки на дату её подачи содержались все материалы (описание и формула изобретения) необходимые для проведения экспертизы заявки на изобретение по существу.

Что касается доводов решения Роспатента о непатентоспособности заявленного изобретения, то они не анализировались, поскольку на стадии рассмотрения возражений на решение Роспатента о признании заявки отозванной, рассмотрение вопросов, касающихся оценки патентоспособности заявленного решения не предусмотрена.

Следует отметить, что в возражении заявитель представил скорректированные материалы заявки, содержащие измененную формулу изобретения.

Однако, Правилами ППС не предусмотрена возможность предоставления скорректированных материалов заявки на стадии рассмотрения возражений на решение Роспатента 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 11.09.2015 и возобновить делопроизводство по заявке.