

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ “О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 Меньших О.Ф. (далее – заявитель), поступившее 06.07.2018, на решение от 08.06.2018 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2016149945/11 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Тяговая система электромобиля”, совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 12.04.2018, в следующей редакции:

“1. Тяговая система электромобиля, содержащая аккумуляторную батарею и преобразователь постоянного напряжения в переменное однофазное напряжение на повышенной частоте 0,4...1 кГц, отличающаяся тем, что силовой трансформатор преобразователя напряжения имеет многоотводную вторичную обмотку с N эквидистантно по напряжению распределенными выводами относительно общего вывода, подключаемые по

одному через симисторы или пары встречно-параллельно включенных тиристоров, управляемые от электронного блока, к выпрямителю с фильтром через согласующий трансформатор или без него, выход выпрямителя с фильтром подключен к бесколлекторному двигателю постоянного тока со скользящими контактами, а электронный блок содержит аналого-цифровой преобразователь с источником опорного напряжения с подключенным к нему прецизионным потенциометром, изменяющим входное управляющее напряжение, подаваемое на вход аналого-цифрового преобразователя, движок прецизионного потенциометра механически связан с педалью акселератора, выход аналого-цифрового преобразователя подключен к дешифратору с $N \leq 2^m$ выходами, где m - число двоичных разрядов кода на выходе аналого-цифрового преобразователя, к которым подключены N тиристорных оптопар, управляющих включением соответствующих симисторов или пар встречно-параллельно включенных тиристоров.

2. Тяговая система электромобиля по п.1, отличающаяся тем, что бесколлекторный двигатель постоянного тока со скользящими контактами выполнен из неподвижно установленных центрального прямого магнита, например, неодимового, со скругленными магнитными полюсами и магнитопроводящего цилиндра, между которыми размещен немагнитный цилиндрический стакан с осью его вращения и немагнитной крышкой, на которых выполнена рабочая обмотка, подключенная к скользящим контактам, части витков которой, находящиеся в двух магнитных зазорах, ортогональны векторам пространственно ограниченного радиально-цилиндрического магнитного поля, создаваемого указанным прямым постоянным магнитом.”

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 19.03.2018.

Заявителю предлагалось представить уточненный вариант формулы изобретения и описания, устранив указанные в запросе недостатки.

В связи с тем, что представленные заявителем материалы были признаны не содержащими запрашиваемых сведений, необходимых для проведения экспертизы, вынесено решение о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения, указывая, что: “Какие типы... двигателей следует применить в конкретном электромобиле правового значения для формулирования независимого пункта 1 формулы изобретения не имеет, поскольку предложен не сам двигатель, а электронная схема управления его работой, и это – главное по заявке.”

С учетом даты подачи заявки (19.12.2016), правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Требования).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение по существу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу, в частности, если они содержат признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения и не были раскрыты в документах заявки, представленных на

дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 6 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 или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. 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 исполнительной власти не более чем на десять месяцев.

В случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу (статья 1378). Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1387 Кодекса заявка на изобретение признается отозванной в соответствии с положениями настоящей главы на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 68 Правил если установлено, что реализация указанного заявителем назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения невозможна, в частности, вследствие противоречия законам природы и знаниям

современной науки о них, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с выводом о несоответствии изобретения условию промышленной применимости и предложением представить в случае несогласия с указанным выводом доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев с даты направления указанного уведомления. К уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения прикладывается отчет об информационном поиске.

В случае, если изобретение не соответствует условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

В соответствии с пунктом 96 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они, в частности, содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных материалах заявки.

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

Допускается корректировка описания изобретения путем исключения из него каких-либо сведений, их уточнения или дополнения, если такое исключение, уточнение или дополнение не приводит к изменению заявки по существу. В частности, описание может быть дополнено сведениями об аналогах, может быть уточнена формулировка технической проблемы, технического результата и совокупности существенных признаков изобретения.

В разделе описания “Осуществление изобретения” допускается только исправление очевидных и технических ошибок, так как описание

изобретения используется для толкования формулы изобретения в случае возникновения судебных споров о нарушении исключительного права (статья 1354 Кодекса). Дополнение описания изобретения новыми примерами осуществления изобретения, подтверждающими, например, возможность достижения технического результата или реализации назначения изобретения, не представленными на дату подачи заявки, не допускается, так как это может привести при толковании признаков формулы к большему объему интеллектуальных прав, предоставляемых на основании патента, чем заявленному на дату подачи.

В соответствии с пунктом 97 Правил в случае если дополнительные материалы изменяют заявку по существу, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с указанием сведений, представленных в дополнительных материалах, которые изменяют заявку по существу, предложением устранить выявленное нарушение в течение трех месяцев со дня его направления и сообщением о том, что в случае непредставления в указанный срок запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении установленного срока, заявка будет признана отозванной.

В соответствии с пунктом 103 Правил решение о признании заявки отозванной принимается по результатам проведения экспертизы заявки по существу, в частности, в случае, если в связи с запросом дополнительных материалов дополнительные материалы не представлены в установленный срок, и этот срок не был продлен в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

Материалы заявки № 2016149945/11 поступили в Роспатент 19.12.2016.

В адрес заявителя было направлено Уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения от 30.11.2017 (далее –

Уведомление), в котором указывалось, что: "... предложенные типы бесколлекторных и бесконтактных двигателей постоянного тока с использованием неодимовых магнитов не могут обеспечить вращение вала, поскольку их принципы работы противоречат общепринятым научным знаниям. Таким образом, совокупность признаков формулы заявленного изобретения не может обеспечить реализацию его назначения, как тяговая система электромобиля, поскольку двигатель постоянного тока не обеспечит вращение колес электромобиля, что дает возможность сделать вывод о признании заявленного изобретения не соответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость"..."

Следует отметить, что можно согласиться с мнением, изложенным в Уведомлении о том, что в указанных двигателях постоянного тока обмотки, подключенные к источнику постоянного тока, неподвижны относительно магнитного поля постоянных магнитов. Следовательно, перемещение контура, по которому течет ток (проводника с током), относительно магнитного поля не происходит. То есть, в заявленном устройстве электромагнитный вращающий момент не возникает (не будет осуществляться двигательный режим, так как это противоречит закону электромагнитной индукции).

Таким образом, сделанный в Уведомлении о результатах проверки патентоспособности вывод правомерен.

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 19.01.2018, заявитель указал, что предложенные варианты бесколлекторных двигателей постоянного тока (БДПТ) "могут быть успешно заменены на другие варианты БДПТ, в которых рабочая обмотка вращается как ротор, а постоянный магнит и соответствующий магнитопровод являются неподвижными, как статоры в известных двигателях. Проект такого БДПТ предложен автором, и его рисунки представляются экспертизе в качестве замены ранее указанным типам двигателей..." К корреспонденции

приложены заменяющие листы описания и фигур.

В запросе, направленном в адрес заявителя 19.03.2018, правомерно было отмечено, что дополнение описания изобретения новыми примерами осуществления изобретения, подтверждающими, например, возможность реализации назначения изобретения, не представленными на дату подачи заявки, не допускается (см. пункт 96 Правил). Таким образом, новый пример бесколлекторного двигателя, приведенный в корреспонденции от 19.01.2018, изменяет заявку по существу.

Кроме того, в запросе было указано, что вариант бесколлекторного двигателя в том виде, как он охарактеризован в формуле, представленной в корреспонденции от 19.01.2018, также не сможет обеспечить вращение вала и, соответственно, колес автомобиля.

При этом, было указано, что “в заявленном изобретении может быть использован любой ранее известный бесколлекторный двигатель постоянного тока с электронной организацией вращающегося магнитного поля и с ротором в виде постоянного магнита”, что даст возможность сделать вывод о соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности “промышленная применимость”.

Заявителю было предложено представить скорректированное описание и уточненную формулу изобретения, исключив из материалов заявки сведения, относящиеся к описанию примеров бесколлекторных двигателей постоянного тока.

При этом было отмечено, что, в случае, “если заявитель в трехмесячный срок со дня направления запроса не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка будет признана отозванной”.

В корреспонденции, поступившей 12.04.2018, заявителем были представлены скорректированные формула и описание изобретения.

По результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от 08.06.2018 о признании заявки отозванной в связи с тем, что представленная формула включает признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи.

Необходимо подчеркнуть, что представленная в корреспонденции от 12.04.2018 скорректированная формула действительно включает признаки “выпрямитель с фильтром”, “трансформатор или без него”, а также признаки зависимого пункта 2 формулы, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи, и, следовательно, изменяющие заявку по существу.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 08.06.2018 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.07.2018, решение Роспатента от 08.06.2018 оставить в силе.