

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Семенова В.Л. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 21.05.2013, на решение от 04.04.2013 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2011130243/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений “Способ привода корабля к радиомаяку и устройство для его реализации”, совокупность признаков которых изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 22.10.2012, в следующей редакции:

“1. Способ привода корабля к радиомаяку, заключающийся в узконаправленном излучении и приеме радиолокационной станцией (РЛС) определения момента выдачи команды на пуск защитного боеприпаса непрерывных сигналов с частотной модуляцией по одностороннему пилообразному линейно возрастающему закону (НЛЧМ сигнал), а также в их перемножении, выделении разностного сигнала частотой $3F_{до} = 3(2V_o f_o / C)$, где C – скорость света, м/с, f_o – средняя частота НЛЧМ сигнала, выбираемая из условия: $D_o / V_o = f_o / F_m d f_m$, F_m и $d f_m$ соответственно частота модуляции и девиация частоты сигнала, Гц, D_o и V_o

выбираемые известные величины расстояния и скорости, м и м/с и определении его момента возникновения и обнаружения, отличающийся тем, что НЛЧМ сигнал излучают совмещенной с кораблем РЛС определения момента выдачи команды на пуск защитного боеприпаса с перестраиваемым генератором сигнала опорной частоты, в сторону радиомаяка, выполненного в виде переизлучающей НЛЧМ сигнал РЛС, а также тем, что на РЛС определения момента выдачи команды на пуск защитного боеприпаса, раз за разом определяют моменты возникновения и обнаружения разностных сигналов с частотами..., 23Fдо, 19Fдо, 15Fдо, 11Fдо, 7Fдо, 3Fдо, отличающимися, предыдущий от последующего, на 4Fдо, в моменты формирования сигналов опорной частоты, соответственно, величиной..., 21Fдо, 13Fдо, 5Fдо, отличающимися, предыдущий от последующего, на 8Fдо и, если моменты возникновения и обнаружения разностных сигналов происходят при уменьшении частоты опорных сигналов, то считают, что корабль приближается к радиомаяку.

2. Устройство привода корабля к радиомаяку, содержащее совмещенную с кораблем радиолокационную станцию (РЛС) определения момента выдачи команды на пуск защитного боеприпаса, отличающееся тем, что в РЛС определения момента выдачи команды на пуск защитного боеприпаса применен перестраиваемый генератор сигналов опорной частоты, по значениям величины которой определяют: приближается или удаляется корабль от радиомаяка и дополнительно введена, установленная на берегу, переизлучающая непрерывные сигналы с частотной модуляцией по одностороннему пилообразному, линейно возрастающему закону, РЛС.”

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 26.12.2012, в котором указывалось, что: “... была проведена проверка представленных заявителем дополнительных материалов на предмет изменения сущности заявленного изобретения... В представленном ответе... выражение “последовательно во времени” заменено выражением “раз за разом”. В первоначальных материалах заявки (в описании и в

формуле) выражение “раз за разом” для характеристики признака не используется, а в представленных дополнительных материалах заявитель не раскрывает содержание данного понятия и не поясняет, на основании каких сведений из первоначальных материалов заявки может быть осуществлена указанная смена понятий при выражении признака... общепринятое смысловое содержание упомянутых понятий не совпадает... в соответствии с общепринятым толкованием упомянутых понятий представленные заявителем дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения...” Заявителю предлагалось представить разъяснения в отношении содержания выражения “раз за разом”.

При этом, в запросе было отмечено, что “... заявка будет признана отозванной, если заявитель не представит в установленный срок ответ или просьбу о продлении срока ответа”.

Скорректированной формулы и каких-либо разъяснений по поводу затронутых в запросе от 26.12.2012 вопросов представлено не было.

В связи с тем, что представленные материалы не содержали запрашиваемых материалов, необходимых для проведения экспертизы, было вынесено решение Роспатента от 04.04.2013 о признании заявки отозванной.

В палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения, указывая, что “... заявка на изобретение отозвана на основании толкования понятия “раз за разом” по Толковому словарю русского языка... прошу принять правильное решение по данной заявке, по сущности в ней заявляемого...” При этом, заявитель подчеркнул, что “... по аналогичным образом составленной формуле изобретения в заявке № 2011130242/07 Роспатентом принято решение о выдаче патента на изобретение”

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам

установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.07.2011) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (04.04.2013), 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 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент), и Правила ППС.

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 (3) пункта 24.7 Регламента 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 доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Материалы заявки № 2011130/08 поступили в Роспатент 21.07.2011.

В адрес заявителя 01.10.2012 было направлено Уведомление о результатах проверки патентоспособности, в котором был сделан вывод о несоответствии заявленной группы изобретений по независимым пунктам 1, 2 предложенной формулы условию патентоспособности “промышленная применимость”.

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 22.10.2012, заявитель представил свои доводы в ответ на Уведомление о результатах проверки патентоспособности и скорректированную формулу, характеризующую группу изобретений.

В запросе, направленном в адрес заявителя 26.12.2012, в отношении независимого пункта 1 данной скорректированной формулы было отмечено, что заявленный способ характеризуется, в том числе, признаком “раз за разом определяют моменты возникновения и обнаружения разностных сигналов с частотами..., 23Fдо, 19Fдо, 15Fдо, 11Fдо, 7Fдо, 3Fдо, отличающимися, предыдущий от последующего, на 4Fдо, в моменты формирования сигналов опорной частоты, соответственно, величиной..., 21Fдо, 13Fдо, 5Fдо, отличающимися, предыдущий от последующего, на 8Fдо”.

В материалах заявки на дату ее подачи содержался признак, выраженный следующим образом – “последовательно во времени определяют моменты возникновения и обнаружения разностных сигналов с частотами..., 15Fдо, 11Fдо, 7Fдо, 3Fдо, отличающимися, предыдущий от последующего, на 4Fдо, в моменты формирования сигналов опорной частоты, соответственно, величиной..., 13Fдо, 5Fдо”.

Таким образом, признак “последовательно во времени” был заменен на признак “раз за разом”.

Заявителю было предложено “представить разъяснения в отношении содержания выражения “раз за разом” в составе совокупности остальных признаков п.1 формулы и представить разъяснения, на основании каких сведений из первоначального описания и формулы оно следует. Либо представить уточненный пункт формулы, не содержащий признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения.”

Согласно “Словарю русского языка” С.И. Ожегова, Москва, “Советская энциклопедия”, 1972:

Последовательный – непрерывно следующий за другим, закономерно вытекающий из чего-нибудь (стр. 521).

Раз за разом – повторяясь (стр. 589).

Выражение последовательности действий в первоначальной формуле, характеризующей группу изобретений, с использованием признака “последовательно во времени” характеризует соответствующие операции следующим образом:

в моменты формирования сигналов опорной частоты, соответственно, величиной..., 13Fдо, 5Fдо непрерывно друг за другом во времени определяют моменты возникновения и обнаружения разностных сигналов с частотами..., 23Fдо, 19Fдо, 15Fдо, 11Fдо, 7Fдо, 3Fдо. Т.е. признак “последовательно в времени” характеризует взаимосвязь и порядок следования во времени операций определения моментов возникновения и обнаружения разностных сигналов с моментами формирования сигналов опорной частоты (операции следуют непрерывно друг за другом во времени).

Выражение последовательности действий в скорректированной формуле изобретения с использованием признака “раз за разом” характеризует соответствующие операции следующим образом:

в моменты формирования сигналов опорной частоты, соответственно, величиной..., 21Fдо, 13Fдо, 5Fдо повторяясь (т.е. многократно) определяют

моменты возникновения и обнаружения разностных сигналов с частотами..., 23Fдо, 19Fдо, 15Fдо, 11Fдо, 7Fдо, 3Fдо. Т.е. признак “раз за разом” характеризует порядок определения моментов возникновения и обнаружения разностных сигналов, но не определяет взаимосвязь указанных моментов и моментов формирования сигналов опорной частоты, а также не характеризует порядок формирования сигналов опорной частоты во времени.

При этом, в материалах заявки на дату ее подачи отсутствуют сведения, подтверждающие, что заявленному изобретению присущи предписанные признаком “раз за разом” указанные выше действия.

Следовательно, в соответствии с общепринятым толкованием упомянутых понятий, представленные заявителем дополнительные материалы изменяют сущность предложенного изобретения, т.к. содержат подлежащий включению в формулу изобретения признак, не раскрытый в заявке на дату ее подачи.

Таким образом, в установленные сроки (пункт 5 статьи 1386 Кодекса) запрашиваемые материалы заявителем представлены не были.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 04.04.2013 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

При этом, в возражении заявитель также не представил скорректированную формулу, т.е. не устранил причины, послужившие основанием для вынесения решения Роспатента.

Что касается довода, изложенного в возражении, что “... по аналогичным образом составленной формуле изобретения... принято решение о выдаче патента на изобретение”, то делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего
21.05.2013, решение Роспатента от 04.04.2013 оставить в силе.**