

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

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 Ульмана В.А. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 23.06.2011, на решение от 18.04.2011 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) о признании заявки № 2008130204/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений “Способ получения протоэнергии и грагенд”, совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 17.02.2011, в следующей редакции:

“1. Способ получения протоэнергии, включающий в себя выделение области пространства, из которой ее получают, и забор энергоносителя, отличающийся тем, что энергоноситель помещают в тело массой менее 10^5 кг, части которого представляют собой ортогональные протодиполи, к частям приложено постоянное или переменное усилие.

2. Грагенд есть тело, содержащее несколько параллельно расположенных монокристаллов массой менее 10^5 кг, части которого представляют собою ортогональные протодиполи, к монокристаллам

приложено усилие посредством постоянного или нет электрического поля с напряжением менее 1000 вольт.

3. Грагенд по п.2, отличающийся тем, что в качестве тела используется капилляр с внешним диаметром менее 10^{-2} м, выполненный из диэлектрика, и внутренним диаметром 10^{-3} м и длиной менее 1 м, заполненный слабым электролитом, к концам приложено постоянное или непостоянное электрическое поле менее 500 вольт.

4. Грагенд по п.2, отличающийся тем, что в качестве тела используется упругое тело, к которому приложено постоянное или непостоянное механическое усилие.

5. Грагенд по п.2, отличающийся тем, что к телу приложены центростремительные силы, постоянные или нет.”

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 08.12.2010, в котором указывалось, что: “... формула изобретения должна быть ясной, то есть признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. В независимые п.п.1-2 формулы изобретения заявитель внес признаки “протоэнергия” и “протодиполи”... такие термины не встречаются в академической технической литературе (энциклопедиях, справочниках, учебных пособиях и т.д.) на основе которых проводится экспертиза по существу, а значит, их смысловое содержание не следует из уровня техники. Также, из общепризнанной научно-технической литературы неизвестны такие частицы, как “прото” и “массон”, на существовании которых базируется изобретение согласно описанию.” Заявителю предлагалось скорректировать указанные признаки и изложить их в общеизвестных научных терминах.

Также, заявителю было указано на то, что “... зависимый пункт формулы изобретения должен содержать развитие и/или уточнение

совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение... в частных случаях его выполнения или использования. Зависимые пункты 3-5 формулы раскрывают примеры конкретного выполнения “тела”. Однако, независимый пункт 2, к которому они относятся, не содержит признака “тело”, т.е. зависимые пункты не развивают и не уточняют признаки независимого пункта.” Заявителю предлагалось устранить указанное несоответствие.

Дополнительные материалы, содержащие заменяющие листы описания и уточненную формулу изобретения, в которых заявитель скорректировал независимый пункт 2 формулы изобретения, поступили в Роспатент 17.02.2011.

В связи с тем, что представленные материалы не содержали, по мнению экспертизы, запрашиваемых материалов, необходимых для проведения экспертизы, было вынесено решение Роспатента от 18.04.2011 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, подчеркивая, что “... эксперт устанавливает лишь принципиальную возможность понимания специалистом смыслового содержания признака. Это означает, что не должно быть претензий к заявителю, если признак охарактеризован так, что он соответствует указанному требованию, но заявителем использована, например, терминология устаревшая или редко употребляемая в конкретной области техники или жаргонная. Хотя и в этом случае заявителю может быть предложено, выбрать более удачную редакцию формулы изобретения, однако отказ заявителя от такого предложения не должен приводить к отрицательным для него последствиям.”

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам

установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.07.2008) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (18.04.2011), правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (в части, не противоречащей Кодексу) (далее – Правила ИЗ), 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 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 (4) пункта 3.3.1 Правил ИЗ, признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 10.8 Регламента, 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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 10.8.1.5 Регламента, 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.4 Регламента, при проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие, приведенное в подпункте (4) пункта 10.8 Регламента. 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 настоящего Регламента, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, заявка признается отозванной. В том случае, когда указанное условие соблюдено, но для характеристики признака использована терминология, устаревшая, или не в полной мере соответствующая принятой в конкретной области техники, заявителю может быть рекомендовано внести соответствующую корректировку в формулу изобретения.

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

Материалы заявки № 2008130204/06 поступили в Роспатент 21.07.2008.

В адрес заявителя 08.12.2010 был направлен запрос, в котором указывалось, что признаки формулы изобретения “протоэнергия” и “протодиполи” не встречаются в академической технической литературе (энциклопедиях, справочниках, учебных пособиях и т.д.), на основе которых проводится экспертиза по существу, а, значит, не обеспечивается возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Заявителю предлагалось скорректировать данные признаки и изложить их в общеизвестных научных терминах.

При этом, в запросе было указано на то, что, в случае невыполнения вышеизложенных требований к формуле изобретения, заявка будет признана отозванной.

Также обращалось внимание заявителя, что зависимые пункты 3-5 формулы раскрывают примеры выполнения “тела”, при том, что пункт 2, к которому они относятся, не содержит признака “тело”. Таким образом, зависимые пункты не развивают и не уточняют признаки независимого

пункта.

В дополнительных материалах, поступивших 17.02.2011, было представлено уточненное описание и скорректированная формула изобретения. Заявитель внес в пункт 2 формулы изобретения признак “грагенд есть тело”.

При этом, заявитель отказался исключить из формулы признаки “протоэнергия” и “протодиполи”, указывая, что: “Заменить протодиполь на диполь нельзя по той причине, что меняется сущность заявленного изобретения” и “Проточастицы – кварки на основании научных исследований обладают энергией и естественно ее назвать энергией проточастиц или сокращенно протоэнергией...”

Однако, можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, что в отличие от термина “кварк”, имеющего четкое определение, термин “проточастица” на основе существующего уровня техники не обеспечивает понимания его смыслового содержания.

Таким образом, в установленные сроки (п. 5 статьи 1386 Кодекса) заявителем не были представлены запрашиваемые материалы, необходимые для проведения экспертизы, а именно формула изобретения, содержащая признаки, выраженные таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 09.04.2009, о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

Кроме того, следует отметить, что приведенные в материалах возражения рецензируемые источники информации также не содержат сведений, обеспечивающих возможность понимания специалистом на основании уровня техники смыслового содержания указанных выше терминов “протоэнергия” и “протодиполи”.

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 о возможности

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2011, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам оставить в силе.