

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.01.2012 от Волкова А.Е. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.01.2012 о признании заявки на изобретение №2006144503/14 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Устройство для защиты от энергетического воздействия", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной заявителем в первичных материалах заявки, в следующей редакции:

«Устройство для защиты от энергетического воздействия, содержащее диэлектрическую пластину (1) на рабочей поверхности которой размещены металлические аппликаторы в форме пятилучевой (2), шестилучевой (3) и восмилучевой (4) звезд, треугольника (5) и n-лучевого пилообразного многоугольника (6), отличающееся тем, что рабочая поверхность диэлектрической пластины (1) оборудована двадцать одним дополнительным металлическим аппликатором (7-27) в форме четырехугольников и двенадцатью дополнительными металлическими

аппликаторами (28-39) в форме треугольников, при этом все аппликаторы размещены на рабочей поверхности диэлектрической пластины (1), как указано на фиг. 2.

2. Устройство для защиты от энергетического воздействия по пункту 1, отличающееся тем, что диэлектрическая пластина (1) покрыта слоем (40) диэлектрического материала.

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение от 20.01.2011 о признании ее отозванной, в связи с тем, что заявителем не были представлены в установленные сроки материалы, указанные в запросе от 12.09.2009.

Заявителем 02.03.2012 было подано возражение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса.

В возражении заявитель отмечает, что установленный срок предоставления ответа на запрос экспертизы им «пропущен в связи с поиском соответствующей экспертной организации», для проведения проведения эксперимента и получения заключения, доказывающих реализацию назначения заявленного решения. К возражению приложены экспериментальные данные измерений электромагнитного излучения с заключением патентно-технической экспертизы, проведенной в отношении заявленного предложения (далее- [1]).

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

С учетом даты поступления заявки, даты вынесения решения Роспатента и даты подачи 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 октября 2008 г. № 327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009, рег. № 13413 и опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ), Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 07.02.2003 № 22 - ФЗ (далее - Закон), 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 (далее - Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона (или пунктом 4 статьи 1384 Кодекса) если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

В соответствии с пунктом 8 статьи 21 Закона в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу у заявителя могут быть запрошены дополнительные материалы (в том числе измененная формула изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона (пункт 1 статьи 1378 Кодекса) заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения, в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 19.6 Правил ИЗ запрос дополнительных материалов, в том числе измененной формулы изобретения, направляется заявителю в случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки по существу, включая принятие решения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, при установлении возможности использования изобретения проверяется, указано ли назначение изобретения. Кроме этого, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Помимо этого, следует убедиться в том, что в случае осуществления

изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости. В этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и с предложением высказать свое мнение относительно этих доводов и скорректировать формулу изобретения (если, по мнению экспертизы, документы заявки допускают такую корректировку, в результате которой указанный вывод может быть изменен). При этом в запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке формулы.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.5.1 Правил ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1389 Кодекса пропущенные заявителем основной или продленный срок представления документов или дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 4 статьи 1384 и пункт 5 статьи 1386), срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу (пункт 1 статьи 1386) и срок подачи возражения в палату по патентным спорам (пункт 3 статьи 1387) могут быть восстановлены указанным федеральным органом при условии, что заявитель представит доказательства уважительности причин, по которым не был соблюден срок, и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины.

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем в течение двенадцати месяцев со дня истечения установленного срока. Ходатайство подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности одновременно: с документами или дополнительными материалами, для представления которых необходимо восстановление срока, либо с ходатайством о продлении срока представления этих документов или материалов; либо с ходатайством о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу; либо с возражением в палату по патентным спорам.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение палаты по патентным спорам может предусматривать отмену, изменение или оставление в силе оспариваемого решения. При отмене решения о признании заявки отозванной решением палаты по патентным спорам материалы заявки направляются для проведения экспертизы.

Существо заявленного изобретения выражено в приведённой выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ делопроизводства по заявке и доводов, изложенных в возражении, показал следующее.

В запросе от 01.09.2010 обращалось внимание заявителя на то, что в материалах заявки идет речь об использовании заявленного устройства только для защиты от электромагнитного излучения, в то время как в формуле изобретения назначение выражено более широким понятием: «защита от энергетического воздействия», включающим, например механическое воздействие. Заявителю было предложено конкретизировать вид воздействия, от которого предназначено защищать заявленное устройство.

Кроме того, в упомянутом запросе с приведением доводов

технического характера отмечено, что материалы заявки не позволяют сделать вывод о действительной возможности защиты с помощью заявленного устройства от воздействия электромагнитных полей, что в свою очередь не позволяет сделать вывод о соответствии данного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость». При этом, в упомянутом запросе внимание заявителя обращено на то, что в описании не раскрыт механизм защиты от указанного воздействия, в частности, отсутствуют теоретические предпосылки и примеры, подтверждающие, с точки зрения фундаментальных законов физики, возможность реализации указанного заявителем назначения, а ряд используемых терминов, например «единое энергоинформационное поле», не являются научными понятиями.

Заявителю предлагалось проанализировать изложенные в упомянутом запросе доводы и воспользоваться своим правом, предусмотренном пунктом 1 статьи 1378 Кодекса, и внести в документы заявки на изобретения исправления и уточнения путем подачи дополнительных материалов.

Следует констатировать, что запрос от 01.09.2010 был направлен правомерно.

Заявитель представил ходатайство от 29.10.2010 о продлении срока ответа. Данное ходатайство было удовлетворено. Срок ответа продлен до 22.12.2010.

Однако, в установленные сроки, заявитель не представил запрашиваемые материалы и не продлил срок ответа.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 и пунктом 5 статьи 1386 Кодекса заявка на изобретение 20.01.2011 была признана отозванной правомерно.

На заседании коллегии заявитель пояснил, что им было подано ходатайство о продлении срока ответа на запрос, однако, получив уведомление об удовлетворении данного ходатайства, он, занятый

экспериментом, упустил из виду дату окончания срока продления ответа.

В возражении выражено несогласие с выводом, сделанным в запросе от 01.09.2010 о невозможности реализации назначения заявленным устройством. Экспертное заключение и экспериментальные данные [1], по мнению заявителя, подтверждают соответствие заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Кроме того, на заседании коллегии заявитель представил формулу заявленного изобретения, скорректированную в части родового понятия, следующим образом: «Устройство для защиты от электромагнитного излучения».

Данная формула не содержит признаков, отсутствующих в материалах заявки на дату ее подачи.

Представленные материалы и скорректированная формула изобретения подтверждают заинтересованность и серьезность намерений заявителя в получении патента на изобретение по указанной заявке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2012, возобновить делопроизводство по заявке на изобретение №2006144503/14.