

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 поступившее 23.06.2014 от Староверова Н.Е. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 27.05.2014 о признании заявки на изобретение № 2012106391/03 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка на изобретение № 2012106391/03 «Способ получения корундового волокна (варианты) и устройство для его осуществления» была подана 21.02.2012.

Совокупность признаков заявленной группы изобретений изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Способ получения корундового нановолокна, состоящий в получении круглого корундового волокна и сплющивании его в пластичном состоянии в валках, нагретых до температуры размягчения корунда.

2. Способ получения корундового нановолокна, состоящий в экструзии алюминия, сплющивании его в пластичном состоянии в валках и последующем окислении до корунда.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что процесс ведется в инертном газе или в вакууме.

4. Устройство для осуществления способа по пп.1 и 2, состоящее из валков одинакового диаметра, расположенных на двух встречно

ориентированных одинаковых электродвигателях, обмотки которых соединены с источником электроэнергии через общее балластное сопротивление, а в цепи обмоток каждого электродвигателя имеется дополнительное регулировочное сопротивление, причем при вращении валки касаются друг друга».

Данная формула была рассмотрена при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение от 27.05.2014 о признании ее отозванной, в связи с тем, что заявителем не были представлены материалы, указанные в запросах от 22.03.2013 и 06.02.2014.

При этом в данном решении отмечено, что представленная заявителем 29.04.2014 скорректированная формула изменяет сущность заявленной группы изобретений.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявителем было подано возражение на решение Роспатента о признании заявки отозванной.

В возражении заявитель указал, что «экспертиза решила, что... п.1 формулы относится к корунду. Это не так.... Он относится к материалам, которые имеют фазу пластичности при затвердевании, например, к стекловолокну».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.02.2012) правовая база включает упомянутый выше 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 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.

Согласно подпункту 1 пункта 24.6 Регламента ИЗ запрос направляется, в частности, в связи с необходимостью решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения в соответствии с пунктом 24.5 настоящего Регламента, а также в связи с необходимостью уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения.

Согласно подпункту 5 пункта 24.6 Регламента ИЗ в том случае, когда основанием для запроса является необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения и уточнения формулы таковы, что необходима соответствующая корректировка описания и/или чертежей, заявителю предлагается представить уточненное описание и/или чертежи (или заменяющие листы). Такое же предложение может быть сделано при наличии в описании и/или чертежах недостатков, в том числе и ранее указанных экспертизой, но не устраненных заявителем.

Согласно подпункту 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.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, 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 в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ 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. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

При проведении экспертизы заявки по существу в адрес заявителя был направлен запрос от 22.03.2013.

В данном запросе сообщалось, что в материалах заявки не раскрыты средства и методы для осуществления способа по независимым пунктам 1 и 2 формулы, характеризующей заявленную группу изобретений.

При этом было отмечено, что в описании к заявке не содержатся сведения о конкретных условиях осуществления процесса выдавливания расплавленного корунда через фильеры в пластичном состоянии (температура, вязкость расплава, применяемое оборудование, скорость вытягивания и толщина полученного волокна). Не содержится также информация об условиях сплющивания волокон алюминия в валках и об условиях окисления этих волокон. Вместе с тем из патента US 6484539, опубликованного 26.11.2002 (далее - [1]) известно, что расплавы, содержащие более 50 мас.% корунда имеют очень низкую вязкость и из таких расплавов не могут быть образованы волокна путем вытягивания.

Кроме того, в запросе обращалось внимание заявителя на то, что приведенный в описании заявки пример осуществления способа не относится к предложенным способам получения волокон.

На основании вышеизложенного в запросе был сделан вывод о том, что изобретения по независимым пунктам 1 и 2 предложенной формулы не

соответствуют условию патентоспособности «промышленная применимость».

Заявителю предлагалось представить доводы по приведённым в упомянутом запросе мотивам, а также представить скорректированные документы заявки, в частности, описание, в котором были бы раскрыты примеры для обоих вариантов заявленных способов получения корундового нановолокна.

При этом заявителю сообщалось, что согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ уточненная формула не должна изменять сущность заявленной группы изобретения. В противном случае заявка будет признана отозванной в соответствии с положениями подпункта 7 пункта 24.6 Регламента ИЗ.

Необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленной группы изобретений, является основанием для направления заявителю запроса (см. подпункты 1 и 5 пункта 24.6 Регламента ИЗ).

Таким образом, направление заявителю запроса от 22.03.2013 правомерно.

В ответ на запрос от 22.03.2013 от заявителя 09.01.2014 поступили дополнительные материалы, содержащие скорректированную формулу. При этом в данном ответе заявитель указал на то, что «в связи с отсутствием экспериментальных данных по п. 1 формулы» данный пункт исключен из формулы.

В отношении второго варианта способа получения корундового волокна методом экструзии алюминия и сплющивания его на валках с последующим окислением до корунда заявитель отметил, что «известно получение алюминиевой проволоки диаметром 0,3 мм, и нет никаких препятствий к получению более тонкой проволоки. Известно, что при необходимости получают более тонкую проволоку из меди и золота... Алюминий в чистом виде - очень мягкий металл и поэтому сплющивание его

через одинарные или через несколько последовательных валков также не является технической проблемой».

В повторном запросе от 06.02.2014 заявителю сообщалось, что в материалах заявки по-прежнему отсутствует информация, свидетельствующая о том, что описанным в уточненной формуле способом можно получать корундовую ленту именно «нанотолщины». При этом было отмечено, что из уровня техники известно, что, как правило, толщина ленты, полученной прокаткой (расплющиванием в валках), не превышает 20 мкм (см., например, авторское свидетельство SU 1353541, опубликованное 06.06.1987 (далее - [2]) и патент RU 2413584, опубликованный 28.10.2009 (далее – [3])).

Здесь целесообразно подчеркнуть, что утверждение заявителя о возможности получения ленты из алюминия «нанотолщины» декларативно и не подтверждено какой-либо научно-технической литературой. Вместе с тем, из приведенных в запросе от 06.02.2014 документов [2] и [3] действительно известно, что минимальная толщина ленты, изготовленная описанным в этих источниках информации методом прокатки посредством валков составляет 20 мкм, т.е. на несколько порядков больше толщины ленты, которую предполагается получать заявленным способом (см. абз. 2 на с.2 авторского свидетельства [2] и абз.5 на с.3 патента [3]).

В запросе от 06.02.2014 повторно обращалось внимание заявителя на то, что согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ в случае внесения изменений в формулу, она не должна изменять сущность заявленной группы изобретений. В противном случае заявка будет признана отозванной в соответствии с положениями подпункта 7 пункта 24.6 Регламента ИЗ.

В ответ на запрос от 06.02.2014 заявитель 29.04.2014 представил дополнительные материалы, содержащие скорректированное описание, а также скорректированную формулу, независимый пункт которой, характеризующий предложенный способ, представлен в следующем виде:

«Способ получения ленты нанотолщины, состоящий в сплющивании круглого волокна в пластичном состоянии в валках».

Можно согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента о признании заявки отозванной, что уточненный заявителем упомянутый пункт формулы изменяет сущность заявленного способа.

Так, данный пункт включает признак, указывающий на сплющивание именно «круглого» волокна. Однако, в описании и формуле, которые содержались в заявке на дату ее подачи, говорилось о сплющивании круглого волокна только применительно к варианту способа, который заявитель исключил из формулы (см. ответ от заявителя 09.01.2014 на запрос от 22.03.2013). Действительно, в указанных материалах заявки речь шла о сплющивании круглого волокна лишь в отношении корундового волокна в валках, нагретых до температуры размягчения корунда (см. пункт 1 формулы, содержащейся в заявке на дату ее подачи).

Кроме того, следует отметить, что согласно материалам, содержащимся в заявке на дату ее подачи, предлагались варианты способа получения исключительно корундового нановолокна или наноленты. Однако, в последней редакции уточненной заявителем формулы от 29.04.2014 не содержится признак, указывающий на получение волокон или лент нанотолщины именно из корунда. При этом в возражении заявитель указывает на возможность получения данным способом «стекловолокна», сведения о котором отсутствовали в описании и в формуле, содержащихся в заявке на дату ее подачи.

В отношении представленного заявителем скорректированного описания необходимо указать, что оно по-прежнему не содержит запрашиваемых сведений, указанных в запросах от 22.03.2013 и 06.02.2014. Так, в данном описании отсутствуют какие-либо примеры получения корундового нановолокна. При этом приведенный в уточненном описании пример реализации способа касается сплющивания «стекловолокна»,

который, не был раскрыт в материалах, содержащихся в заявке на дату ее подачи.

Поскольку заявителем не была представлена формула, удовлетворяющая требованиям пункта 24.7(3) Регламента ИЗ, а также не было представлено описание, дополненное сведениями, указанными в запросах от 22.03.2013 и 06.02.2014, решение Роспатента от 27.05.2014 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 23.06.2014, решение Роспатента от 27.05.2014 о признании заявки отозванной оставить в силе.