

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 возражение Багича Г.Л. (далее – заявитель), поступившее 12.02.2015, на решение от 22.01.2015 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2013110354/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Способ создания линейного излучения электромагнитной энергии без проводов и устройство для его осуществления”, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 13.05.2014, в следующей редакции:

“1. Способ создания линейного излучения электромагнитной энергии, включающий провода, с помощью которых энергия передается на заданное расстояние, отличающийся тем, что для без проводной передачи энергии используем две пары с одинаковыми параметрами, но с противоположной намоткой индуктивностями, каждая пара из которых образует токопроводящие контура с излучающей индуктивностью, при этом, питающее импульсное напряжение (например, синусоидальное) одной пары сдвинуто на треть импульса (на 120 градусов) напряжения другой пары.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что фазовый сдвиг эллипсоидов осуществляется за счет намотки излучающих, магнитно не связанных, катушек проводом разной длины.”

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 15.10.2014, в котором указывалось, что в представленной уточненной формуле изобретения содержится ряд признаков, отсутствовавших в материалах заявки на дату ее подачи.

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 28.11.2014, запрашиваемых сведений представлено не было.

В связи с тем, что в указанной корреспонденции не приведена скорректированная формула изобретения, не содержащая признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения, было вынесено решение Роспатента от 22.01.2015 о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения, отметив, что: “Включенный в формулу признак “способ создания... включающий провода...” не является отличительным, т.е. является признаком аналога. В связи с тем, что автор ошибся, он, конечно, не возражает исключить этот признак. Что касается импульса, то предполагалось, что положительная часть синусоидального выпрямленного напряжения состоит из синусоидальных импульсов, которые подразумеваются в формулировке питающее импульсное напряжение. Эксперт может не принимать к рассмотрению отсутствующие, по его мнению, признаки, однако, как быть с присутствующими. Если присутствующих (отличительных) нет, тогда нет и новизны. Поэтому автор согласен исключить все признаки, изменяющие сущность первоначально заявленного изобретения.”

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (11.03.2013) и даты вынесения решения

Роспатента о признании заявки отозванной (22.01.2015), 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 (7) пункта 24.6 Регламента при непредставлении заявителем дополнительных материалов, или при представлении дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, заявка признается отозванной.

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. Признаки, упомянутые на дату приоритета заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки. 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 № 2013110354/07 поступили в Роспатент 11.03.2013.

В адрес заявителя 14.04.2014 был направлен запрос, в котором было отмечено, что: “Представленная в п.1 совокупность признаков составлена с нарушением п.10.8 Регламента, согласно которому формула должна быть ясной...”

Рассмотрение независимого п.3 формулы показало, что заявлено устройство для создания линейного излучения электромагнитной энергии без проводов (устройство для осуществления способа).

Однако, приведенная в формуле совокупность признаков не позволяет реализовать указанное заявителем назначение по созданию линейного излучения электромагнитной энергии без проводов...”

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 13.05.2014, заявитель представил свои доводы в обоснование патентоспособности заявленного изобретения, а также скорректированную формулу.

В запросе, направленном в адрес заявителя 15.10.2014, было указано, что: “В скорректированную формулу включены признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки, а именно: “... включающий провода, с помощью которых энергия передается на заданное расстояние...”, “... для беспроводной передачи энергии используем две пары с одинаковыми

параметрами, но с противоположной намоткой индуктивностями, каждая пара из которых образует токопроводящие контура с излучающей индуктивностью, при этом, питающее импульсное напряжение (например, синусоидальное) одной пары сдвинуто на треть импульса напряжения другой пары”...

Заявителю предлагалось представить уточненный вариант скорректированной формулы, не содержащей признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения.

При этом, было отмечено, что “... если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной.”

В ответе на запрос, поступившем 28.11.2014, заявитель указал, что: “Признак: “... Включающий провода, с помощью которых энергия передается на заданное расстояние...” это всем известный способ доставки электромагнитной энергии... об котором можно было бы не говорить. Однако он присутствует на стр.1 описания...”. Также заявитель отметил, что “... любое изложение формулы не влияет на работоспособность изобретения, поэтому заявитель согласен на любую формулировку формулы изобретения.” При этом, скорректированная формула представлена не была.

Необходимо подчеркнуть, что в материалах заявки на дату ее подачи действительно отсутствовали включенные в скорректированную формулу признаки “... для беспроводной передачи энергии используем две пары с одинаковыми параметрами, но с противоположной намоткой индуктивностями, каждая пара из которых образует токопроводящие контура с излучающей индуктивностью, при этом, питающее импульсное напряжение (например, синусоидальное) одной пары сдвинуто на треть импульса напряжения другой пары”..., указанные в запросе от 15.10.2014.

Что касается признака “... включающий провода, с помощью которых энергия передается на заданное расстояние...”, то он был приведен в

разделе уровень техники, при описании физики передачи электромагнитной энергии с помощью проводов (см. подпункт (3) пункта 24.7 Регламента).

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 22.01.2015 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

В возражении заявитель повторно указал на то, что “согласен исключить все признаки, изменяющие сущность первоначально заявленного изобретения”.

Однако, Правила ППС не предусматривают возможность внесения изменений в формулу изобретения при рассмотрении возражения на решение о признании заявки на изобретение отозванной.

В соответствии с изложенным, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.02.2015, решение Роспатента от 22.01.2015 оставить в силе.