

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Семенова В.Л. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 30.07.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 07.06.2013 о признании заявки №2011130232/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Способ определения защитного боеприпаса подлежащего пуску и устройство для его реализации», совокупность признаков которых изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«1. Способ определения защитного боеприпаса, подлежащего пуску, заключающийся в определении моментов времени, устанавливаемых по началу возникновения и обнаружения на разнесенных в пространстве и совмещенных с объектом двух радиолокационных станциях (РЛС) сигналов разностной частоты, отличающийся тем, что защитный боеприпас, подлежащий пуску, выбирают по величине отношения интервала времени между началами формирования на РЛС сигналов разностной частоты $(N+4)2V_{fo}/C$, где N - число значительно большее 1; f_0 - средняя частота излучаемого непрерывного сигнала с частотной модуляцией по одностороннему пилообразному линейно возрастающему закону; C , D_0 , V_0 ,

F_m , df_m - известные: скорость света и расстояние, скорость, частота модуляции и девиация частоты, выбираемые из условия $D_o/V_o = f_o/F_m df_m$, к интервалу времени между началами формирования на одной из РЛС сигналов разностных частот $(N+4)2V_o f_o/C$ и $N2V_o f_o/C$.

2. Устройство определения защитного боеприпаса, подлежащего пуску, содержащее совмещенные с объектом две радиолокационные станции определения момента выдачи команды на пуск защитного боеприпаса (РЛС), отличающееся тем, что в него введены срабатывающий по фронту фазовый детектор с запоминанием знака, первый и второй входы которого подключены к выходам соответственно первой и второй РЛС, а выходы: первый и второй, соответственно через третий и четвертый счетчики к входам соответственно третьего и четвертого элементов И и оба через элемент ИЛИ к входам регистра сдвига и второго элемента И, вторые входы первого и второго элементов И подключены к выходу генератора импульсов, второй выход регистра сдвига подключен через элемент задержки к входам сброса регистра сдвига и первого, второго, третьего и четвертого счетчиков, первый выход регистра сдвига подключен через третий входы: первого элемента И к первому счетчику, второго элемента И к второму счетчику, выходы которых через делитель подключены к входам цифрового компаратора, вторые входы которого подключены к шинам установки цифрового числа, второй и первый выходы цифрового компаратора соответственно через третий и четвертый элементы И подключены соответственно к второй и третьей выходным шинам и напрямую к первой выходной шине.

3. Устройство определения защитного боеприпаса, подлежащего пуску, по п.2, отличающееся тем, что в него дополнительно введен второй цифровой компаратор, входы которого: вторые подключены к вторым шинам установки цифрового числа, первые к выходам делителя, а выходы, второй и первый, соответственно через пятый и шестой элементы И подключены соответственно к пятой и шестой выходным шинам и

напрямую к четвертой выходной шине, которая через инвертор подключена к третьим входам третьего и четвертого элементов И, выходы третьего и четвертого счетчиков подключены соответственно к вторым входам соответственно пятого и шестого элементов И».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение о признании заявки отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 25.12.2012, а именно, не приведен алгоритм для определения значения коэффициента N .

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам, в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечено, что способ по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, можно осуществить при любых значениях коэффициента N , т.е. алгоритма выбора данного коэффициента не существует.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки и даты вынесения решения Роспатента, 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент ИЗ), 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.

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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.1 Регламента ИЗ если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. 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.

Существо группы заявленных изобретений выражено в формуле, приведенной в настоящем заключении выше.

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

В запросе от 25.12.2012, направленном в адрес заявителя, отмечалось, что без приведения сведений, касающихся алгоритма выбора значений коэффициента N , не представляется возможным оценить соответствие способа по независимому пункту 1 процитированной выше формулы условию патентоспособности «промышленная применимость».

Что касается устройств по независимым пунктам 2 и 3 упомянутой формулы, то в запросе от 25.12.2012 было указано, что данные пункты содержат признаки, которые представлены в обобщенном виде: «цифрового компаратора, вторые входы которого подключены к шинам установки цифрового числа» (пункт 2) и «второй цифровой компаратор, вторые входы которого подключены к вторым шинам установки цифрового числа» (пункт 3). При этом подчеркивалось, что подобное изложение процитированных признаков пунктов 2 и 3 упомянутой формулы не позволяет оценить

соответствие предложенных изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость».

Заявителю было предложено высказать свое мнение относительно доводов, изложенных в упомянутом запросе. Кроме того, в запросе заявитель был проинформирован о том, что он может внести изменения в формулу, характеризующую группу заявленных изобретений, без изменения их сущности, т.е. в рамках описания и формулы, содержащихся в заявке на дату ее подачи.

В корреспонденции, поступившей 05.02.2013, заявитель указал на то, работа устройства по независимому пункту 2 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, подробно раскрыта в описании к заявке. Относительно независимого пункта 3 упомянутой формулы, в данной корреспонденции отмечено, что в нем используют два цифровых компаратора, а не один как в устройстве по независимому пункту 2.

В корреспонденции от 04.03.2013, направленной в адрес заявителя, отмечалось, что «в результате повторного рассмотрения материалов заявки и доводов заявителя, вопросы относительно независимых пунктов 2 и 3 формулы снимаются». При этом, повторно было сообщено о том, что при отсутствии алгоритма выбора значений коэффициента N , не представляется возможным оценить соответствие способа по независимому пункту 1 процитированной выше формулы условию патентоспособности «промышленная применимость». В связи с изложенным заявителю было предложено представить сведения, касающиеся алгоритма определения значений коэффициента N (например, его максимальное значение), и ответить на запрос от 25.12.2012 с учетом доводов, изложенных в данной корреспонденции.

В корреспонденции, поступившей 13.03.2013, заявитель отметил, что предложенный способ по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, осуществим при любых значениях коэффициента N . При этом, в корреспонденции поступившей

08.04.2013, приведен пример расчета при $N=190$, и отметил, что в описании, содержащемся в заявке на дату ее подачи, приведен пример расчета при $N=19$.

Таким образом, в корреспонденциях, поступивших 05.02.2013, 13.03.2013 и 08.04.2013, заявитель представил разъяснения, касающиеся всех пунктов формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, в ответ на доводы, изложенные в запросе от 25.12.2012.

Относительно доводов, содержащихся в запросе от 25.12.2012 и корреспонденции от 04.03.2013, касающихся необходимости представления алгоритма выбора значений коэффициента N (независимый пункт 1 формулы), необходимо отметить, что заявитель привел примеры расчета с конкретными числами и указал, что числа могут быть любыми и какого-либо алгоритма их выбора не существует.

При этом, довод содержащийся в корреспонденции от 04.03.2013, о том, что без приведения алгоритма определения значения коэффициента N , невозможно оценить соответствие группы заявленных изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость», не может быть признан правомерным. Так, приведение заявителем тех или иных сведений о средствах и методах, может лишь подтверждать соответствие изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», но возможность проведения экспертизы изобретения на соответствие указанному условию никак не связана со степенью раскрытия изобретения в заявке на дату ее подачи.

На основании указанного выше, можно сделать вывод о том, что заявителем были представлены разъяснения на доводы, изложенные в запросе от 25.12.2012, которые позволяли продолжить экспертизу заявки по существу и оценить соответствие группы предложенных изобретений условиям патентоспособности.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что в возражении приведены доводы, свидетельствующие о том, что решение Роспатента о

признании заявки отозванной было принято неправомерно.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.06.2013 и возобновить делопроизводство по заявке.