

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 поступившее 19.02.2013 от Семке Н.Б., Семке В.Н., Семке Ю.Н. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 10.12.2012 о признании заявки на изобретение № 2010128584/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка на изобретение № 2010128584/07 «Магнитный многополюсный генератор» была подана 09.07.2010.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле, принятой к рассмотрению по результатам проведения формальной экспертизы, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 01.11.2010, в следующей редакции:

«Магнитный многополюсный генератор электрического тока представляет собой систему, состоящую из магнитного ротора, над поверхностью которого закреплены ферромагнитные сердечники, встроенные в электромагнитные катушки, отличающийся тем, что его магнитный ротор построен из отдельных магнитных элементов на основании векторного сложения так, что его цилиндрическая поверхность образует единое, пространственное переменное магнитное поле, изменяющиеся синусоидально в поперечном и продольном сечениях, а над его поверхностью ферромагнитные сердечники, встроенные в электромагнитные катушки, расположены вдоль оси вращения».

Данная формула изобретения была рассмотрена при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение от 10.12.2012 о признании ее отозванной, в связи с тем, что заявителем не были представлены материалы, указанные в запросе от 17.07.2012, без которых невозможно проведение экспертизы заявки по существу. В данном запросе заявителю предлагалось скорректировать формулу изобретения путем исключения из нее признаков, отсутствующих в материалах заявки на дату ее подачи.

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

В возражении заявитель указал, что им «не предполагалось внесение изменений способных повлиять на технический результат». При этом «в формуле... отсутствуют сведения по поводу какого-либо специального способа крепления деталей или способа изготовления электромагнитных катушек, отличных от общепринятых».

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

С учетом даты поступления заявки (09.07.2010) 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), и Правила ППС.

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 основаниями для запроса могут являться, в частности, необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 24.4 настоящего Регламента.

Согласно пункту 24.4 Регламента ИЗ при проверке формулы устанавливается ее соответствие, в том числе, подпунктам 2 и 3 пункта 10.8 Регламента ИЗ.

Согласно подпункту 2 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Согласно подпункту 3 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту 2 пункта 24.6 Регламента ИЗ запрос направляется в случае, когда представленные заявителем дополнительные материалы содержат признак, не отвечающий условию подпункта 3 пункта 24.7 настоящего Регламента.

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 изобретения выражено в приведенной выше формуле изобретения.

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

При проведении формальной экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 12.08.2010 с предложением устранить недостатки в оформлении документов заявки, а, именно, представить формулу изобретения, которая выражала бы сущность заявленного изобретения и была полностью основана на описании.

В ответ на запрос формальной экспертизы заявителем была представлена скорректированная формулы в приведенной выше редакции (в редакции от 01.11.2010) .

Формальная экспертиза заявки была завершена, о чем заявителю было сообщено в уведомлении от 01.12.2010.

Заявка была передана в отраслевой отдел для проведения экспертизы по существу.

При проведении экспертизы заявки по существу было установлено, что формула изобретения в приведенной выше редакции содержит признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи.

Действительно, данная формула включает признаки «система», «закреплены» (ферромагнитные сердечники), «встроены в электромагнитные катушки», которые не были раскрыты в описании и формуле, содержащихся в материалах заявки на дату ее подачи.

В запросе от 17.07.2012 заявителю предлагалось скорректировать формулу изобретения путем исключения из нее указанных признаков. При этом обращалось внимание на то, что в случае непредставления в установленный срок запрашиваемых экспертизой материалов или ходатайства о продлении срока их

представления, заявка в соответствии с положениями пункта 5 статьи 1386 Кодекса будет признана отозванной.

В ответ на запрос от 17.07.2012 была представлена корреспонденция, поступившая 24.09.2012, в которой заявитель выразил мнение об отсутствии необходимости в корректировке формулы.

Поскольку заявителем не была представлена запрашиваемая формула, решение Роспатента от 10.12.2012 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

Что касается мнения заявителя о том, что уточнения формулы не касались какого-либо «специального способа крепления деталей» и такие уточнения не способны повлиять на технический результат, то необходимо отметить, что указанные доводы не могут служить обоснованием того, что представленная формула не изменяет сущность заявленного изобретения, поскольку, согласно процитированному выше подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ, изменение сущности заявленного изобретения признается в том случае, если уточненная формула содержит признаки, не раскрытые в материалах заявки на дату ее подачи.

Таким образом, заявителем не были устранены причины, послужившие основанием для вынесения решения о признании заявки отозванной.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.02.2013, решение Роспатента от 10.12.2012 о признании заявки отозванной оставить в силе.