

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 14.09.2011 от компании ТЕМПЛ ЮНИВЕРСИТИ ОФ ДЗЕ КОММОНВЕЛТ СИСТЕМ ОФ ХАЙЕР ЭДЬЮКЕЙШН, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 10.03.2011 о признании заявки на изобретение №2007126828/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Способ уменьшения вязкости сырой нефти", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, уточненной заявителем в корреспонденции, поступившей 11.01.2011, в следующей редакции:

« 1. Способ уменьшения вязкости текучей среды на нефтяной основе, включающий прикладывание электрического поля к текучей среде на нефтяной основе с напряженностью поля в диапазоне от 10 до 2000 В/мм для объединения частиц парафина или частиц битума в текучей среде на нефтяной основе для уменьшения вязкости текучей среды.

2. Способ по п.1, в котором текучей средой на нефтяной основе является сырая нефть.

3. Способ по п.1, в котором текучей средой на нефтяной основе является сырая нефть на основе парафина, или сырая нефть на основе битума, или сырая нефть на смешанной основе.

4. Способ по п.1, в котором электрическое поле прикладывают в течение периода времени от, приблизительно, 1 до, приблизительно, 300 с, и этот период прикладывания является достаточным, чтобы уменьшать вязкость и облегчать протекание текучей среды.

5. Способ по п.1, в котором электрическое поле прикладывают в направлении, параллельном направлению потока текучей среды на нефтяной основе, или электрическое поле прикладывают в направлении, отличающемся от направления потока текучей среды.

6. Способ по п.5, в котором электрическое поле выбирают из группы, состоящей из электрического поля постоянного тока (ПСТ) и электрического поля переменного тока (ПМТ).

7. Способ по п.5, в котором электрическое поле прикладывают с напряженностью от 10 до 2000 В/мм и прикладывают в течение периода времени от, приблизительно, 1 до, приблизительно, 300 с.

8. Способ по п.1, в котором электрическое поле является полем ПМТ, имеющим частоту от, приблизительно, 1 до, приблизительно, 3000 Гц.

9. Способ по п.1, в котором электрическое поле создают с помощью конденсатора, к которому прикладывают электрическое поле в направлении, параллельном направлению потока текучей среды.

10. Способ по п.9, в котором конденсатор содержит по меньшей мере две металлические сетки, присоединенные к трубе.

11. Способ по п.1, в котором электрическое поле создают с помощью конденсатора, к которому прикладывают электрическое поле в направлении, отличающемся от направления потока текучей среды.

12. Способ по п. 1, в котором вязкость текучей среды на нефтяной основе уменьшается при поддержании температуры текучей среды.

13. Способ по п. 1, в котором текучая среда на нефтяной основе после прикладывания электрического поля сохраняет уровень вязкости ниже, чем текучая среда на нефтяной основе до прикладывания электрического поля».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение от 10.03.2011 о признании заявки отозванной, в связи с тем, что заявителем не были представлены в установленные сроки материалы, указанные в запросе от 26.05.2010.

При этом, в запросе от 26.05.2010 заявителю сообщалось, что в соответствии с требованиями правила 11.10 пункта (а) Инструкции к Договору о патентной кооперации РСТ (далее Инструкция) заявление, описание, формула изобретения и реферат не должны содержать чертежей, при этом отдельные фигуры нумеруются последовательно арабскими цифрами и независимо от нумерации страниц (правило 11.13. пункт (k) Инструкции). Поскольку в тексте описания заявленного предложения содержатся чертежи, а также отсутствует нумерация фигур (листы 7-12 описания), в указанном запросе заявителю было предложено устранить данный недостаток материалов заявки и представить скорректированное описание.

Кроме того, в запросе Роспатента от 26.05.2011 заявителю сообщалось, что скорректированная формула изобретения, представленная в корреспонденции поступившей 26.03.2010 содержит признаки, не раскрытые в материалах заявки на дату ее подачи.

При этом в запросе от 26.05.2010 обращалось внимание заявителя на то, что в случае, если не будут представлены скорректированные формула изобретения и описание, а также в случае, если представленная формула изобретения будет содержать признаки, не раскрытые на дату подачи заявки

в материалах заявки, заявка будет признана отозванной.

В связи с тем, что заявитель в скорректированной формуле изобретения, содержащейся в корреспонденции, поступившей 11.01.2011, вновь использует для характеристики заявленного изобретения признак: «текучая среда на нефтяной основе после прикладывания электрического поля сохраняет уровень вязкости ниже, чем текучая среда на нефтяной основе до прикладывания электрического поля» (зависимый пункт 13 формулы изобретения), который не был раскрыт в материалах заявки на дату ее подачи, а также в связи с тем, что не было представлено скорректированного описания заявленного предложения, заявка была признана отозванной.

Вместе с тем, в решении Роспатента о признании заявки отозванной для сведения заявителя сообщалось, что в случае, если заявитель сочтет целесообразным дальнейшее рассмотрение заявки и восстановит в установленном порядке пропущенный срок, исключит из уточненной формулы изобретения признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, а также устранит все перечисленные в запросах недостатки в описании изобретения, то экспертизой может быть установлено соответствие заявленного изобретения по независимому пункту 1 и зависимым пунктам 2-12 формулы, представленной в корреспонденции, поступившей от 11.01.2011, условиям патентоспособности.

Заявителем 14.09.2011 было подано возражение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса.

В возражении заявитель отмечает, что он не согласен с решением о признании заявки отозванной, т.к. предъявленные ему требования не соответствуют действующему законодательству.

В возражении обращается внимание на то, что в ответ на запрос экспертизы от 26.05.2011 им были представлены аргументы, показывающие,

что признак по независимому пункту 13 формулы очевидным образом следует из первоначального описания заявки, при этом указанный признак был дополнительно скорректирован.

В возражении отмечено, что материалы, указанные в запросе от 26.05.2010, заявителем были представлены, но были расценены как материалы, не содержащие сведений, необходимых для проведения экспертизы, что, по мнению заявителя, является неправомерным, поскольку не анализировались вновь представленные им доводы, касающиеся раскрытия признаков в материалах заявки на дату ее подачи.

Кроме того, по мнению заявителя, признаки зависимого пункта 13 формулы, представленной в корреспонденции, поступившей 11.01.2011, присутствуют в зависимом пункте уточненной формулы изобретения, который описывает изобретение применительно к частным случаям его выполнения или использования, при этом «изобретение в целом определяется, на момент вынесения Решения, независимым пунктом 1 измененной формулы изобретения», поступившей 11.01.2011.

Заявитель не согласен с тем, что «наличие спорного признака, касающегося только одного частного случая реализации изобретения расценивается экспертом как изменение сущности всего изобретения в целом, и рассматривается как непредставление сведений, необходимых для проведения экспертизы».

По мнению заявителя, в соответствии с требованиями пунктов 24.7.(3) и 24.9.(1) Регламента ИЗ «заключение о том, что признак пункта 13 не раскрыт в первоначальных материалах заявки, никоим образом не лишало эксперта возможности продолжить на основании представленных материалов рассмотрение заявки, по меньшей мере, в отношении п.п. 1-12 измененной формулы изобретения, поступившей 11.01.2011, не принимая во внимание пункт 13 и направить заявителю уведомление о результатах

проверки патентоспособности заявленного изобретения».

С учетом даты подачи международной заявки (13.12.2005), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (10.03.2011) и даты поступления возражения (14.09.2011), правовая база включает Кодекс, Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 6 июня 2003г. № 82, зарегистрированные в Минюсте РФ 30 июня 2003г. рег. № 4852 (далее - Правила ИЗ), 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 РФ от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированный в Минюсте РФ 20.02.2009 г., рег. № 13413, опубликованный 25 мая 2009г. (далее – Регламент ИЗ) и упомянутые выше Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1384 Кодекса по заявке на изобретение, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

В соответствии с 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 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. 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 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 подпунктом (3) пункта 24.7. Регламента ИЗ 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 считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.6. Регламента ИЗ запрос направляется в случае, когда представленные заявителем дополнительные материалы 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. В направляемом запросе заявителю предлагается представить формулу, не содержащую указанных признаков и/или пункта, а также сообщается, что, в случае непредставления в

установленный срок запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении срока их представления, заявка будет признана отозванной.

В соответствии с пунктом 23.2. Регламента ИЗ при проведении формальной экспертизы заявки проверяется наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней (пункты 10.2, 10.3 Регламента ИЗ), и соблюдение установленных требований к документам заявки (пункты 10.2 - 10.11 Регламента ИЗ), выявляемое без анализа существа изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 23.3 Регламента ИЗ если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев со дня его получения.

В соответствии с пунктом 2.4. Правил ИЗ заявка должна содержать:

- заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент (заявителя), а также их местожительства или местонахождения;
- описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
- формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании;
- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
- реферат.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 6.8. Правил ИЗ каждое графическое изображение независимо от его вида нумеруется арабскими

цифрами как фигура (фиг. 1, фиг. 2 и т.д.) в порядке единой нумерации, в соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. Если описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется.

Согласно пункту 6.6. Правил ИЗ графические материалы представляются на отдельном листе.

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 соответствии с требованиями пункта 2.4. Правил ИЗ, заявка, как отдельный документ, может содержать чертежи (если они требуются для понимания сущности изобретения). При этом в пункте 6.6. Правил ИЗ подчеркивается, что графические материалы представляются на отдельном листе, а в подпункте (4) пункта 6.8. Правил ИЗ содержится требование нумерации каждого графического изображения независимо от его вида арабскими цифрами как фигура (фиг. 1, фиг. 2 и т.д.) в порядке единой нумерации. Аналогичные требования к оформлению материалов заявки на изобретение содержатся в Инструкции к Договору о патентной кооперации РСТ (правило 11.10 пункт (а), правило 11.13 пункт (к)).

В запросе от 26.05.2010 обращалось внимание заявителя на то, что представленные им материалы не соответствуют требованиям к оформлению материалов, а именно, графические изображения должны быть выполнены на отдельных листах, а отдельные фигуры должны быть пронумерованы последовательно арабскими цифрами и независимо от нумерации страниц.

Кроме того, в запросе от 26.05.2010 было отмечено, что уточненная заявителем формула изобретения содержит признаки, отсутствующие в

материалах заявки на дату ее подачи, а именно, признак «объединения» в независимом пункте 1 формулы и признак «уменьшенная вязкость текучей среды на нефтяной основе сохраняется после прикладывания электрического поля» в зависимом пункте 16 формулы.

Заявителю предлагалось представить скорректированное описание и формулу изобретения, не изменяющую сущность заявленного изобретения. При этом в данном запросе обращалось внимание заявителя на то, что в случае непоступления запрашиваемых материалов, а также в случае, если представленная формула изобретения будет содержать признаки, не раскрытые на дату подачи заявки и изменяющие сущность заявленного изобретения, заявка будет признана отозванной.

В ответе, поступившем 11.01.2011 заявитель представил откорректированную формулу изобретения, однако, данная формула по-прежнему содержала признак в зависимом пункте 13 формулы, который не был раскрыт на дату подачи заявки в документах, послуживших основанием для его установления. При этом следует отметить, что, несмотря на то, что в данной скорректированной формуле признак сформулирован в другой редакции «в котором текучая среда на нефтяной основе после прикладывания электрического поля сохраняет уровень вязкости ниже, чем текучая среда на нефтяной основе до прикладывания электрического поля», он по-прежнему характеризует состояние среды на нефтяной основе после прикладывания электрического поля. Здесь целесообразно отметить, что в запросе от 26.01.2010 заявителю сообщалось, что согласно сведениям, содержащимся в описании заявленного изобретения, уменьшенная вязкость не сохраняется, а увеличивается до своего первоначального значения примерно за 10 часов.

При этом требование подпункта (3) пункта 24.7. Регламента ИЗ было соблюдено при проведении экспертизы. В отношении остальных пунктов

формулы заявленного предложения экспертиза была продолжена и в решении Роспатента был сделан вывод о том, что пункты 1-12 формулы изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 11.01.2011 соответствуют условиям патентоспособности.

В связи с тем, что заявителем не были устранены недостатки в оформлении материалов заявки, а также не был исключен из формулы изобретения признак, отсутствующий на дату подачи заявки, заявка была признана отозванной правомерно.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявителем были представлены откорректированные описание и формула изобретения.

Указанная скорректированная формула совпадает с формулой, в отношении которой в решении Роспатента содержится вывод о том, что изобретение по пунктам 1-12 может быть признано соответствующим условиям патентоспособности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2011, направить материалы заявки для продолжения экспертизы.