

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 Петракова А.Д., Радченко С.М. (далее – заявитель), поступившее 25.11.2015, на решение от 13.07.2015 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2014124678/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Способ получения металлов методом кавитационного ядерного синтеза”, совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 15.05.2015, в следующей редакции:

“1. Способ получения металлов методом кавитационного термоядерного синтеза, включающий перемещение водно-рудной суспензии в зону пониженного давления, для образования кавитационных пузырьков и насыщения ими обрабатываемую суспензию, а затем перемещение полученной суспензии, воды, руды и кавитационных пузырьков в зону повышенного давления для исчезновения, схлопывания кавитационных пузырьков, отличающийся тем, что интенсивность кавитационного излучения не ниже 1 МВт/м^2 позволяющая протекать реакциям термоядерного синтеза и получения металлов.

2. Способ по п. 1 отличается тем, что для осуществления целевых

реакций необходима подготовка компонентов, в том числе и получение изотопов.

3. Способ по п. 1 отличается тем, что имеется возможность получения благородных металлов с одновременной ликвидацией ядерных отходов.”

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 27.03.2015, в котором указывалось, что: “... в формуле содержатся следующие признаки: “или иной суспензии”, “что мощность кавитации не ниже 1МВт/м²” (п. 1), “необходима подготовка компонентов” (п. 2), “альтернативная возможность” (п. 3). Данные признаки выражены таким образом, что не обеспечивают возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.”

Заявителю предлагалось представить уточненный вариант формулы изобретения, устранив указанные недостатки.

В связи с тем, что представленные заявителем материалы были признаны не содержащими запрашиваемых сведений, необходимых для проведения экспертизы, вынесено решение о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения, подчеркивая, что: “Авторы... подробно объясняют смысловое содержание признака изобретения “необходима подготовка компонентов”, вопреки нашему нежеланию раскрывать на весь мир технологию данной подготовки...”

С учетом даты подачи заявки (17.06.2014) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (13.07.2015), 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).

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 (4) пункта 10.8. Регламента формула должна быть ясной. Признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.4. Регламента при проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие,

приведенное в подпункте (4) пункта 10.8 Регламента. При возникновении сомнений в соблюдении указанного условия, экспертиза вправе запросить у заявителя сведения, подтверждающие то, что в отношении признака, содержащегося в формуле изобретения, имеется возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте (4) пункта 10.8 настоящего Регламента, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, заявка признается отозванной.

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.

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

Материалы заявки № 2014124678/07 поступили в Роспатент 17.06.2014.

В адрес заявителя 27.03.2015 был направлен запрос, в котором отмечено, что: "... в формуле содержатся следующие признаки: "или иной суспензии", "что мощность кавитации не ниже 1МВт/м²" (п. 1), "необходима подготовка компонентов" (п. 2), "альтернативная возможность" (п. 3). Данные признаки выражены таким образом, что не обеспечивают возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. При этом, на основе материалов описания также нет возможности определить смысловое содержание перечисленных выше признаков. Что касается признака п. 1, характеризующего мощность кавитации в единицах измерения МВт/м², то в научно-технических источниках информации, касающихся схлопывания полостей при кавитации,

с помощью физической величины с размерностью МВт/м² характеризуется интенсивность звуковых колебаний, в то время как удельная (тепловая) мощность кавитации соответствует величине с другой размерностью, а именно, МВт/м³. В связи с изложенным, не представляется возможным определить смысловое содержание указанного признака.”

Заявителю предлагалось “представить скорректированную формулу, отвечающую требованиям п. 10.8(4) Регламента, т.е. не содержащую признаков, делающих формулу неясной, с учетом указанных выше доводов.”

При этом было отмечено, что: “При непредставлении заявителем в установленный срок после получения им данного запроса дополнительных материалов или ходатайства о продлении этого срока, заявка будет признана отозванной согласно п. 5 ст. 1386 Кодекса”.

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 15.05.2015, заявитель представил скорректированные описание и формулу изобретения, а также свои разъяснения по затронутым в запросе вопросам, указывая, в частности, что “...примененное авторами выражение в п. 1 формулы изобретения, что мощность кавитации не ниже 1МВт/м² не соответствует истине... Авторы заменяют выражение мощность кавитации и в описании и в формуле изобретения на “интенсивность кавитационного излучения” (данный признак содержался в описании заявки на дату ее подачи).

Что касается признаков “или иной суспензии” и “альтернативная возможность”, то данные признаки были исключены из скорректированных описания и формулы изобретения.

В отношении признака “необходима подготовка компонентов” заявитель отметил, что: “На стр. 23 описания изобретения отображено, для каких целей необходима предварительная подготовка. В качестве примера приведена реакция синтеза цезия¹³⁷ с железом, атомным весом 58 с целью получения платины. ⁵⁸Fe – это изотоп железа ⁵⁶Fe, причем радиоактивный, и его сначала необходимо получить известным способом из ⁵⁶Fe, затем

направить в качестве компонента для синтеза платины. Аналогичным способом необходимо вести подготовку кобальта, атомный вес которого составляет 59, с целью получения радиоактивного изотопа ^{60}Co , который без остатков вступит в реакцию синтеза с ^{137}Cs , с образованием стабильного золота ^{197}Au . Авторы считают, что выражение “необходима подготовка компонентов” нужно сохранить, потому что это является технологической операцией, необходимой для целевого синтеза элементов, например, платиновой группы.”

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в описании заявки на дату ее подачи представлены сведения о том, что под “необходимой подготовкой компонентов” понимается получение нестабильных изотопов, участвующих в реакции, из стабильных изотопов известными в уровне техники методами.

Таким образом, в установленные сроки (пункт 5 статьи 1386 Кодекса) заявителем были представлены запрашиваемые материалы.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 13.07.2015 о признании заявки отозванной вынесено неправомерно.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.11.2015, отменить решение Роспатента от 13.07.2015, направить материалы заявки на продолжение делопроизводства.