

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 Панкова Ю.А. (далее – заявитель), поступившее 20.05.2015, на решение от 26.12.2014 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2013102409/28 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Способ индуктивного визуального рассмотрения объектов находящихся в темноте и не различимых при обычном визуальном осмотре”, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 28.11.2014, в следующей редакции:

“Способ индуктивного визуального рассмотрения объектов, находящихся в темноте и не различимых при обычном визуальном осмотре, осуществляемый при помощи воздействия на сетчатку глаза наблюдателя спектра световых волн, отличающийся тем, что указанное воздействие производится энергетическим спектром дифракционно-интерференционных световых волн в процессе рассмотрения объекта, исходящих из отверстия диафрагмы, через которое производится рассмотрение, при чем энергетический уровень и характер этого спектра достаточен для возбуждения положительных нейронных связей в сетчатке и ее нервных

окончаниях, при этом активированная таким образом сетчатка, при рассмотрении объекта наблюдения, зрительно реагирует на вынужденное (индуцированное) излучение-флуорисценцию и отражения света от взвешенных частиц, засвеченной источником прибора части воздушного объема канала наблюдения, в виде светлого пятна, ограниченного контуром отверстия диафрагмы, отображенного на объекте наблюдения и позволяющего детальное рассмотрение этого объекта с возможностью сканирования пятна по объекту перемещением отверстия диафрагмы, а при рассмотрении пустого пространства, указанное индуцированное излучение, зрительно представляется в виде светлой белесой дымки, растворенной в воздушной среде канала наблюдения, также ограниченной контуром отверстия диафрагмы”.

На стадии проведения экспертизы по существу в адрес заявителя был направлен запрос от 07.10.2014, в котором указывалось, что в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции от 09.09.2014, содержится ряд признаков, отсутствовавших в материалах заявки на дату ее подачи.

В ответе на запрос, поступившем 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 26.12.2014 о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения, указывая, что: “...просит экспертизу либо вернуться к рассмотрению первичной формулы изобретения наиболее кратко и емко характеризующей суть предложенного способа, либо рассмотреть окончательную формулу, представленную в настоящем письме на отдельном листе”.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.01.2013) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (26.12.2014), 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 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 2 пункта 24.6 Регламента ИЗ если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы, или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока.

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 № 2013102409/28 поступили в Роспатент 21.01.2013.

В адрес заявителя 03.07.2014 был направлен запрос, в котором было отмечено, что: "...в материалах заявки отсутствуют средства и методы, при помощи которых возможно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения...". Заявителю было предложено "представить источник информации, в котором бы раскрывались указанные выше средства, позволяющие осуществить способ рассмотрения объектов, не различимых при обычном визуальном осмотре, посредством воздействия на сетчатку глаза наблюдателя спектра световых волн исходящих из щелевого отверстия".

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 13.08.2014, заявитель представил свои доводы в обоснование патентоспособности заявленного изобретения. Скорректированная формула была представлена в корреспонденции, поступившей в Роспатент 09.09.2014.

В запросе, направленном в адрес заявителя 07.10.2014, было указано, что: "Представленные дополнительные материалы не соответствуют п.1 ст.1378 ГК и ст.24.7(3) Регламента". В частности было отмечено, что признаки "...содержащиеся в зависимом пункте 2 уточненной заявителем формулы изобретения признаки, характеризующие способ, который включает в себя поверхностное терапевтическое воздействие на больной

орган человека энергетическим спектром дифракционно-интерференционных световых волн...”, “...содержащиеся в зависимом пункте 2а уточненной заявителем формулы изобретения признаки, характеризующие то, что дифракционно-интерференционный спектр излучения имеет в своем составе волны с широкой спектральной характеристикой (в отличие от когерентного лазерного излучения), что благотворно сказывается на процессах происходящих в больном органе на клеточном уровне...”, “...содержащиеся в зависимом пункте 2б уточненной заявителем формулы изобретения признаки, характеризующие способ лечения, который позволяет активировать нейронные процессы в сетчатке глаза, вызывая в ней усиление кровотока и обменных процессов, способствующих восстановлению ее здорового состояния...”, “...содержащиеся в зависимом пункте 2в уточненной заявителем формулы изобретения признаки, характеризующие то, что заявленный способ позволяет диагностировать состояние зрения пациента при сравнительных тестах, связанных с моментом появления в поле зрения пациента «светлого пятна», при градиентной регулировке мощности светового потока, исходящего из щелевого отверстия на сетчатку глаза...”, “...содержащиеся в зависимом пункте 2г уточненной заявителем формулы изобретения признаки, характеризующие то, что энергетическое воздействие спектра на хрусталик глаза способствует его прозрачности...” изменяют сущность заявленного изобретения.

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

При этом, следует обратить внимание на то, что в запросах от 03.07.2014 и от 07.10.2014 заявителю указывалось на необходимость соблюдения требований подпункта 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ. При этом он был предупрежден, что в противном случае заявка может быть признана отозванной (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса).

В ответе на запрос, поступившем 05.11.2014, заявитель представил доводы по мотивам запроса и выразил согласие с тем, что в представленной им ранее формуле содержались признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения и просил "...рассматривать только первый вариант формулы изобретения...".

Однако, в корреспонденции, поступившей в Роспатент 28.11.2014, была представлена еще одна скорректированная формула изобретения, анализ которой показал, что заявитель включил в нее признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения. К таким признакам могут быть отнесены, в частности, признаки «... при этом активированная таким образом сетчатка, при рассмотрении объекта наблюдения, зрительно реагирует на вынужденное (индуцированное) излучение-флуорисценцию и отражения света от взвешенных частиц, засвеченной источником прибора части воздушного объема канала наблюдения, в виде светлого пятна, ограниченного контуром отверстия диафрагмы, отображенного на объекте наблюдения и позволяющего детальное рассмотрение этого объекта с возможностью сканирования пятна по объекту перемещением отверстия диафрагмы, а при рассмотрении пустого пространства, указанное индуцированное излучение, зрительно представляется в виде светлой белесой дымки, растворенной в воздушной среде канала наблюдения, также ограниченной контуром отверстия диафрагмы».

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

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что в возражении не представлены доводы, свидетельствующие о неправомерности вынесенного решения о признании заявки отозванной (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса и подпункт 2 пункта 24.6 Регламента ИЗ).

Что касается новой уточненной редакции формулы заявленного изобретения, представленной совместно с возражением, а также уточненной редакции формулы, представленной в корреспонденции, поступившей

16.12.2015, то необходимо отметить следующее. Правилами ППС не предусмотрена возможность корректировки заявителем формулы при рассмотрении возражения на признание заявки отозванной. Тем не менее, целесообразно отметить, что представленная в возражении редакция формулы, а также редакция формулы, представленная в корреспонденции, поступившей 16.12.2015, по-прежнему включают в себя признаки изменяющие сущность заявленного изобретения. В частности, к указанным признакам относятся признаки «...предварительно подготовленное индуктором визуальное рассмотрение...» уточненной формулы, представленной в возражении, и признаки «...основанный на физиологических возможностях глазного аппарата, возникающих в нем при принудительной интенсификации с помощью индуктора положительных нейронных и фотохимических процессов...» формулы, представленной в корреспонденции, поступившей 16.12.2015.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.05.2015, решение Роспатента от 26.12.2014 оставить в силе.