

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Любчака А.И. (далее – заявитель), поступившее 25.12.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 07.05.2015 о признании заявки №2012136768/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Наклонная конструкция и срез наклонной поверхности магнитопровода под углом», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 12.10.2012. в следующей редакции:

1. «Наклонная конструкция и срез активной (рабочей) поверхности магнитопровода под углом увеличивает активную (рабочую) площадь магнитопровода и электромагнитного поля в статорах, роторах электродвигателей синхронных, асинхронных, генераторах, преобразователях, контакторах, пускателях, электромагнитах, реле, тем самым повышается мощность и КПД электрических машин, аппаратов и приборов, отличающаяся от классической конструкции магнитопровода, что имеет наклонную конструкцию и срез активной поверхности под углом и в зависимости от угла наклона и среза увеличивается площадь магнитопровода и электромагнитного поля электрических машин ,аппаратов и приборов».

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

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение о признании заявки на изобретение отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 28.01.2015, а именно, уточненная формула изобретения, не изменяющая сущность заявленного изобретения.

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

В возражении указано, что «никакой корректировки формулы не требуется».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.08.2012) и даты вынесения решения Роспатента (07.05.2015) 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 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.

Согласно подпункту (1) пункта 24.6 Регламента основанием для запроса могут являться, в частности, необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 24.4 Регламента.

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

Согласно подпункту (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.

Согласно подпункту (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 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.

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

Запрос от 13.01.2014 был направлен в адрес заявителя в связи с тем, что в формуле изобретения содержатся признаки, выраженные с использованием альтернативы, причем первая группа альтернативных признаков не соответствует условию патентоспособности «новизна» (пункт 24.5.2. Регламента), а другие группы альтернативных признаков не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень» (пункт 24.5.3. Регламента), т. е. формула не соответствует условиям патентоспособности, предусмотренными положениями пункта 2 статьи 1350 Кодекса. Заявителю было предложено скорректировать формулу изобретения с учетом доводов экспертизы. В запросе от 13.01.2014 заявитель был проинформирован, что вправе внести изменения в документы заявки без изменения сущности заявленного изобретения и в случае непредставления в установленный срок запрашиваемых материалов, заявка будет признана отозванной.

В корреспонденциях, поступивших 18.03.2014 и 05.12.2014, заявитель представлял уточненное описание и уточненную формулу изобретения.

В запросах от 29.09.2014 и от 28.01.2015 заявителю было указано, что уточненные формулы изобретения, представленные в корреспонденциях, поступивших 18.03.2014 и 05.12.2014, содержат признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки, что приводит к изменению сущности заявленного изобретения, а дополнительные материалы, изменяющие сущность заявленного изобретения не принимаются во внимание при рассмотрении заявки (см подпункт 3 пункта 24.7. Регламента).

Заявителем в установленный срок был представлен (10.04.2015) ответ на запрос от 28.01.2015, в котором им были приведены контраргументы в

отношении доводов упомянутого запроса. Скорректированная формула изобретения не была представлена с ответом заявителя.

При этом, в запросе от 28.01.2015 содержалось указание на необходимость представления скорректированной формулы. В данном запросе заявитель также был проинформирован о том, что в соответствии с процитированным выше подпунктом (7) пункта 24.6 Регламента, заявка будет признана отозванной, в случае непредставления в установленные сроки скорректированной формулы изобретения, в которой устранены нарушения требований подпункта (3) пункта п.24.7. Регламента.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что решение Роспатента от 07.05.2015 о признании данной заявки отозванной было принято правомерно, т.к. в установленный срок заявителем не была представлена скорректированная формула, не изменяющая сущность заявленного изобретения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о возможности принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.12.2015, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.05.2015 оставить в силе.