

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Закрытого акционерного общества «КОРАД» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 14.03.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 03.12.2012 о признании заявки на изобретение № 2010153475/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010153475/07 на выдачу патента на группу изобретений «Жесткий ленточный магнитопровод для трансформатора и способ его изготовления» была подана заявителем 28.12.2010. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 04.10.2012, в следующей редакции:

«1. Жесткий ленточный магнитопровод для трансформатора, выполненный в виде многослойной структуры, каждый слой которой образован из заранее определенного числа магнитных полос, имеющий одно замковое соединение, отличающийся тем, что магнитный слой выполнен из аморфного сплава в виде заданной геометрической формы и имеет одно замковое соединение, образованное началом и концом этого слоя, и расположенное параллельно его горизонтальной плоскости.

2. Жесткий ленточный магнитопровод для трансформатора по п.1, отличающийся тем, что замковое соединение выполнено в виде шипового соединения, например, «ласточкин хвост».

3. Способ изготовления жесткого ленточного магнитопровода из магнитного аморфного сплава, включающий нарезания полос, обработку их клеевым составом, формирование их в слои со смещением полос относительно друг друга по длине магнитопровода, отличающийся тем, что полосы нарезают путем пропускания аморфной ленты через ножницы, например, барабанные, обрабатывают их углеродосодержащим, например активированный уголь или аморфный уголь или графит, клеевым материалом, укладывают на сборочный стол, формируют и уплотняют заготовку магнитопровода, например, в U-образной подогреваемой матрице опусканием подогретого пуансона, соединяют ее с обмотками и фиксируют линии сгиба и замковое соединение импульсным и/или скоростным нагревом.

4. Способ изготовления жесткого ленточного магнитопровода из магнитного аморфного сплава по п.3, отличающийся тем, что на аморфные магнитные полосы наносят углеродосодержащий, например, активированный уголь или аморфный уголь или графит, клеевой материал путем напыления в жидком виде и/или наложения клейкой ленты.»

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на изобретение отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 09.06.2012, а именно уточненная формула изобретения, не содержащая признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения.

Согласно решению Роспатента, приведенная выше формула, представленная в ответ на запрос от 09.06.2012, содержит признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании и формуле предложенной группы изобретений.

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

В возражении заявитель отмечает, что вышеприведенная уточненная формула изобретения, представленная заявителем 04.10.2012 в ответ на запрос от 09.06.2012, не включает в себя признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения. Так, по мнению заявителя, «... внесение в формулу изобретения признаков изображенных на чертежах первоначальных материалов заявки не изменяет ее сущность ...».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки, даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной и даты поступления возражения 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ) и Правила ППС.

Согласно пункту 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 ее содержала.

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.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 23.3 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.

Согласно подпункту 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. 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 делопроизводства по заявке с учетом доводов, изложенных в решении Роспатента и возражении, показал следующее.

В процессе экспертизы заявки по существу заявителем в корреспонденции, поступившей 05.03.2012 в ответ на запрос от 26.01.2012, была представлена уточненная формула заявленной группы изобретений.

Заявителю в запросе от 09.06.2012 предлагалось уточнить данную формулу, поскольку в ее независимом пункте 1 присутствовали признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании и формуле заявленной группы изобретений, а также поскольку в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 3, был сделан вывод о несоответствии условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Анализ приведенной выше формулы, представленной в ответ на запрос от 09.06.2012, показал, что заявитель включил в нее признаки, изменяющие сущность заявленной группы изобретений, т.е. отсутствующие в материалах заявки (описании и формуле), послуживших основанием для установления приоритета. К таким признакам могут быть отнесены, по меньшей мере, признаки, характеризующие расположение замкового соединения каждого из слоев магнитопровода «... параллельно его горизонтальной плоскости ...», а также признаки, указывающие на то, что в качестве клеевого материала используется «... активированный уголь или аморфный уголь или графит ...». Здесь можно отметить, что возможность идентификации на графических материалах, поступивших от

заявителя на дату подачи заявки, одного из упомянутых признаков – «... замковое соединение, ... расположенное параллельно ... горизонтальной плоскости ...», не свидетельствует о возможности использования данного признака для целей корректировки формулы. Подпункт 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ предписывает возможность включения в формулу признаков без изменения сущности заявленного изобретения только в случае раскрытия таких признаков в описании и формуле, содержащихся в заявке на дату ее подачи.

Следует обратить внимание на то, что в запросах от 26.01.2012 и от 09.06.2012 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).

Таким образом, можно констатировать, что заявитель на дату вынесения Роспатентом решения не предоставил уточненную формулу, которая могла быть принята к рассмотрению (см. подпункта 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ).

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что решение о признании заявки отозванной было принято правомерно (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса и подпункт 6 пункта 23.3 Регламента ИЗ).

Заявителем ни в возражении, ни на заседании коллегии палаты по патентным спорам не было представлено уточненной формулы.

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

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.03.2013, решение Роспатента от 03.12.2012 оставить в силе.