

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Угрюмова В.В. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 09.07.2013, на решение от 25.04.2013 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2011118113/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Трансформаторный атомный реактор”, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 11.02.2013, в следующей редакции:

“1. Трансформаторный атомный реактор, содержащий общий корпус реактора, регулировочный управляющий стержень, отличается тем; - что с целью устранения металлоемких конструкций, экономии электроэнергии, сохранения экологии, получения электроэнергии от мирного атома за счет реакции распада ядерного топлива, и ядерных отходов – реактор содержит трансформатор тока.

2. Трансформаторный атомный реактор по п.1. отличается тем; - что с целью получения заданного напряжения и силы электрического тока – реактор содержит спиралевидные кассеты для ядерного топлива.

3. Трансформаторный атомный реактор по п.п.1, 2. отличается тем; - что с целью безопасности, и предотвращения взрыва от внешних механических повреждений, и исключения выброса в виде излучения изотопов атомов водорода в атмосферу, - реактор содержит графитовую емкость (аналог – подушка безопасности автотранспорта).

4. Трансформаторный атомный реактор по п.п.1, 2, 3. отличается тем; - что с целью получения минимального объема конструкции, упрощения данной схемы конструкции, и получения электроэнергии (по аналогичному принципу действия аккумуляторных батарей), - реактор создает преобразование радиоактивной энергии ядерного топлива напрямую в электрическую энергию.”

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 23.01.2013, в котором указывалось, что: “Представленные заявителем 22.11.2012 дополнительные материалы, содержащие пояснения и доводы по существу дела, рассмотрены... Дополнительные материалы признаны изменяющими сущность заявленного изобретения, поскольку содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые в описании и формуле изобретения, содержащихся в заявке на дату ее подачи, а именно, признаки: “регулирующий управляющий стержень на общей трубчатой оси” и “в виде подушки безопасности” по отношению к графитовой емкости.” Заявителю предлагалось представить уточненную формулу изобретения, не содержащую признаков, отсутствовавших в описании и формуле изобретения, содержащихся в заявке на дату ее подачи.

При этом, в запросе было отмечено, что в случае не представления в установленный срок “... ответа на данный запрос с формулой изобретения, измененной без введения в нее признаков, отсутствующих в описании и формуле на дату подачи заявки, заявка будет признана отозванной.”

Дополнительные материалы, содержащие доводы заявителя и скорректированную формулу изобретения, поступили в Роспатент 11.02.2013.

В связи с тем, что представленные материалы не содержали запрашиваемых материалов, необходимых для проведения экспертизы, было вынесено решение Роспатента от 25.04.2013 о признании заявки отозванной.

В палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения, указывая, что: “Во всех разновидных металлоконструкциях существуют обязательные элементы, корпус, блок, кожух. Существование данных элементов, изменение вида, форм, геометрии и т.д., их разновидность, рассматриваются как промышленные образцы, что к изобретениям не относятся.”

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

С учетом даты подачи заявки (06.05.2011) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (25.04.2013), 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), и Правила ППС.

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 (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. 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 № 2011118113/07 поступили в Роспатент 06.05.2011.

В адрес заявителя 23.10.2012 был направлен запрос, в котором было отмечено, что дополнительные материалы, представленные заявителем 15.03.2012 (на стадии проведения формальной экспертизы заявки), “изменяют сущность заявленного изобретения, поскольку содержат включенный в формулу признак, характеризующий установку графитового регулировочного управляющего стержня на жесткой оси, который отсутствовал в описании и формуле на дату подачи заявки.” В указанном запросе также были приведены доводы о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности “промышленная применимость”.

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 22.11.2012, заявитель

представил свои доводы в ответ на запрос и скорректированную формулу.

В запросе, направленном в адрес заявителя 23.01.2013, в отношении скорректированной формулы было отмечено, что она не может быть принята к рассмотрению, т.к. содержит признаки “регулирующий управляющий стержень на общей трубчатой оси” и “в виде подушки безопасности”, не раскрытые в описании и формуле изобретения, содержащихся в заявке на дату ее подачи.

При этом, обращалось внимание заявителя, что в случае не представления в установленный срок ответа на запрос “с формулой изобретения, измененной без введения в нее признаков, отсутствующих в описании и формуле на дату подачи заявки, заявка будет признана отозванной”.

В дополнительных материалах, поступивших в Роспатент 11.02.2013, заявитель представил измененную формулу.

Указанная формула содержала признак “общий корпус реактора”. Однако, в материалах заявки на дату ее подачи есть сведения только о “корпусе трансформатора”, “корпусе блочной кассеты”, “корпусе батареи” и отсутствуют сведения о каком-либо общем корпусе заявленного трансформаторного атомного реактора.

На основании изложенного можно констатировать, что представленные заявителем дополнительные материалы изменяли сущность предложенного изобретения, т.к. содержали подлежащий включению в формулу изобретения признак, не раскрытый в заявке на дату ее подачи.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 25.04.2013 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявителем был представлен еще один вариант скорректированной формулы изобретения.

Однако, данная формула не была принята к рассмотрению, т.к.

содержала признак “графитовый регулировочный управляющий стержень, установленный на жесткой оси”, отсутствующий в материалах заявки на дату ее подачи (в описании, содержащемся в заявке на дату ее подачи, есть сведения об управляющем графитовом стержне, однако не раскрыто, каким образом он установлен).

Таким образом, заявителем не были устранены причины, послужившие основанием для признания заявки отозванной.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.07.2013, решение Роспатента от 25.04.2013 оставить в силе.