

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Габайдуллина В.С., Габайдуллиной-Кобылянской Т.Е., Россия (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 02.10.2009, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) о признании заявки на изобретение № 2007142698/28 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ выявления структуры земной поверхности», совокупность признаков которого изложена в скорректированной заявителем формуле изобретения, представленной 29.07.2009 в ответ на запрос от 22.06.2009 в следующей редакции:

«Способ выявления структуры земной поверхности, основанный на сопоставлении земного рельефа с поверхностными линиями шестиполюсной координатной сетки, полюсы которой имеют географические координаты 37,5°с.ш., 12,6°в.д., 37,5°ю.ш., 167,4°з.д., 0°с.ш., 102,6°в.д., 0°ю.ш., 77,4°з.д., 52,5°с.ш., 167,4°з.д., 52,5°ю.ш., 12,6°в.д., отличающийся тем, что между поверхностными линиями устанавливают иерархическую взаимосвязь, причем поверхностные линии иерархического уровня 1 проходят через четыре полюса координатной сетки, поверхностные линии иерархического уровня 2 смешены относительно поверхностных линий иерархического уровня 1 на угол 30⁰, поверхностные линии последующих иерархических уровней смешены относительно поверхностных линий предшествующих иерархических уровней на углы, определяемые соотношением 2:2:3, а о структуре земной поверхности судят с учетом иерархического уровня поверхностных линий.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что географические координаты поверхностных линий иерархического уровня 1 определяют по формуле

$$\Phi = \arctg(\sin \lambda \cdot \tg \Phi_p),$$

где Φ - географическая широта текущей точки поверхностной линии;

λ - географическая долгота этой точки;

Φ_p - географическая широта соответствующего полюса координатной сетки;

а географические координаты поверхностных линий иерархического уровня 2 и последующих иерархических уровней определяют по формуле

$$\varphi = \arctg \left(\sin \lambda \cdot \sqrt{\tg^2 \Phi_p + (\tg \Delta / \cos \Phi_p)^2} \right),$$

где Φ - географическая широта текущей точки поверхностной линии;

λ - географическая долгота этой точки;

Φ_p - географическая широта соответствующего полюса координатной сетки;

Δ - угол смещения поверхностной линии последующего уровня относительно поверхностной линии предшествующего уровня».

Данная формула была принята к рассмотрению.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом принято решение от 28.08.2009 о признании заявки на изобретение отозванной. В процессе переписки заявитель неоднократно представлял уточненную формулу изобретения с выходом за рамки первоначально поданных материалов (формула содержала признаки, отсутствующие в первоначальных формуле и описании).

Проведение заседания коллегии палаты по патентным спорам было назначено на 10.04.2010.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.11.2007), даты вынесения по ней решения (28.08.2009) и даты подачи возражения (02.10.2009) правовая база включает упомянутый ранее Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

Согласно пункту 2 статьи 1384 Кодекса в случае когда заявителем представлены дополнительные материалы к заявке на изобретение проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.

Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются, но могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Согласно подпункту 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 срока, заявка признается отозванной.

Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

Согласно подпункту 2 пункта 20 Правил ИЗ в отношении дополнительных материалов, представленных заявителем по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проверяется соблюдение заявителем установленных сроков их представления.

Указанные материалы должны быть представлены в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса.

Согласно подпункту 2.1 пункта 2 Правил ИЗ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу.

Согласно подпункту 2.1.2 пункта 2 Правил ИЗ способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5 Правил проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретению.

При предполагаемом отнесении заявленного предложения к исключенным из охраны заявителю направляется запрос с изложением соответствующих доводов.

Согласно подпункту 1.2 пункта 19.6 Правил ИЗ в случае непредставления заявителем в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении установленного срока заявка будет признана отозванной.

Согласно подпункту 3 пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по

интеллектуальной собственности 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 изобретения признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась на дату ее подачи.

Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения.

Существо заявленного изобретения выражено в приведённой выше формуле.

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

В адрес заявителя 15.01.2009 был направлен запрос, в котором сообщалось о том, что заявленному способу не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения, поскольку признаки, указанные в первоначальной формуле предполагают лишь мысленную разбивку земной поверхности «на три семейства силовых линий» воображаемыми секущими плоскостями без осуществления реальных действий над материальным объектом с помощью материальных средств. При этом, на стр. 7 описания указано: «авторы провели экспериментальные исследования поверхности Земли по предложенному способу на физических глобусах, географических картах и в среде специализированных географических компьютерных программ, моделирующих земной рельеф». Кроме того, внимание заявителя обращалось на то, что признак, касающийся «разбивки земной поверхности на три семейства силовых линий секущими плоскостями» не основан на современных научных знаниях и противоречит общепринятым определению

понятия «силовые линии» (БСЭ, изд. 3-е, ред. А.М. Прохоров, т.23, М., 1976, с.368, статья «Силовые линии»). В запросе указывалось, что заявленное предложение не является техническим решением, относящимся к способу.

Заявителю было предложено выразить свое мнение относительно изложенных доводов и в случае, если заявитель сочтет целесообразным продолжение делопроизводства по данной заявке, представить уточненную формулу изобретения.

30.01.2009 от Габайдуллина В.С., являющимся по данной заявке одним из созаявителей, поступила корреспонденция, содержащая разъяснения к заявленному изобретению и уточненную формулу. При этом, отсутствовала подпись другого созаявителя, а именно – Габайдуллиной-Кобылянской Т.Е. Доверенности от нее на имя Габайдуллина В.С. также не было представлено.

В связи с тем, что корреспонденция от 30.01.2009 не была оформлена надлежащим образом (отсутствие подписей всех созаявителей либо доверенности от Габайдуллиной-Кобылянской Т.Е. на имя Габайдуллина В.С.) 26.03.2009 в адрес Габайдуллина В.С. был направлен запрос, в котором указывалось на данный недостаток в оформлении представленных дополнительных материалов.

22.04.2009 поступила корреспонденция, подписанная всеми созаявителями и содержащая уточненную формулу изобретения. Однако, дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, поскольку уточненная заявителем формула включает в себя признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки: «привязку полюсов ортогональной пространственной топосистемы, основанной на проложенных из этих полюсов замкнутых поверхностных меридианных линиях, к точкам земной поверхности в окрестностях», «суждение о строении литосферы Земли путем сравнения особенностей рельефа с меридианными линиями», «прокладку меридианых линий по земной поверхности ведут последовательно по иерархическим уровням-диапазонам, меридианые линии начального диапазона проводят через пары полюсных точек с

образованием вокруг полюсов 90-градусных секторов, меридианные линии последующих диапазонов прокладывают по направлениям, полученным путем последовательной разбивки этих секторов», «о структуре литосферы Земли судят с учетом иерархического уровня меридианых линий» (подпункт 3 пункта 20 Правил ИЗ).

22.06.2009 в адрес заявителя был направлен очередной запрос, в котором обращалось внимание на то, что указанные выше признаки изменяют сущность заявленного изобретения. Заявителю предлагалось высказать свое мнение о целесообразности дальнейшей переписки по данной заявке. При этом, обращалось внимание на то, что в случае представления уточненной формулы изобретения, она не должна содержать признаков, отсутствующих в первичных материалах заявки. Кроме того, было отмечено, что если заявитель будет настаивать на включении в формулу изобретения признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки, она будет признана отозванной.

29.07.2009 от заявителя поступила корреспонденция, содержащая уточненную формулу изобретения (см. выше). При этом, как показал анализ материалов заявки, данная формула вновь содержит признаки («основанный на сопоставлении земного рельефа с поверхностными линиями шестиполюсной координатной сетки», «поверхностные линии иерархического уровня 1 проходят через четыре полюса координатной сетки»), отсутствующие в первоначальных материалах заявки.

При этом, учитывая тот факт, что в направляемых в адрес заявителя запросах неоднократно обращалось внимание на то, что дополнительные материалы, содержащие уточненную формулу, должны быть представлены без изменения сущности заявленного изобретения, Роспатентом было вынесено решение о признании заявки № 2007142698/28 отозванной.

На основании вышеизложенного решение Роспатента о признании заявки № 2007142698/28 отозванной следует признать правомерным.

Относительно довода заявителя о том, что признак, касающийся сопоставления земного рельефа с поверхностными линиями шестиполюсной координатной сетки раскрыт в материалах заявки, необходимо отметить, что в первоначальном описании отсутствует характеристика процесса осуществления действий, связанных с непосредственным сопоставлением между собой земного рельефа с поверхностными линиями.

Что касается признака «поверхностные линии иерархического уровня 1 проходят через четыре полюса координатной сетки», то ни в первоначальном описании, ни в формуле нет четких сведений о том, какие поверхностные линии соответствуют иерархическому уровню 1, равно как нет сведений и о их прохождении через четыре полюса. В качестве довода, позволяющего, по мнению заявителя считать упомянутый признак раскрытым в первоначальных материалах заявки, заявитель ссылается на сведения со стр.5 описания: «...через оси 2 и 3 проводят...плоскость 15..., причем в месте пересечения этой плоскости с поверхностью Земли возникает...линия 16», «...плоскость 17 проводят...через оси 1 и 3,...образуя...линию 18», «...плоскость 19 проводят...через оси 1 и 2...образуя...линию 20», «...проводят...три...оси 1,2,3 с полюсами 4-9», «оси 1 и 3..., их полюсы 4 и 9,...5 и 8. Ось 2..., ее полюс 6..., полюс 7». Однако, данная информация не дает возможность сделать однозначный вывод о том, что «линия, проходящая по поверхности Земли в месте пересечения плоскости с земной поверхностью, неизбежно проходит через эти четыре полюса».

Таким образом, возражение не содержит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.10.2009,
решение Роспатента от 28.08.2009 оставить в силе.**