

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ “О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 Староверова Н.Е. (далее – заявитель), поступившее в 31.05.2017, на решение от 19.04.2017 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2015138697/07, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений “Способ-4 работы радиолокатора Староверова и устройство для его осуществления”, совокупность признаков которых изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 20.02.2017, в следующей редакции:

“1. Способ работы радиолокатора, состоящий в моноимпульсном излучении радиолокатором-излучателем в широком секторе, отличающийся тем, что производится несколько импульсов в разных направлениях так, что они образуют сплошное поле излучения в заданном секторе, а также производится излучение одновременно работающим передатчиком меньшей

мощности и широкой направленности.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что второй передатчик работает на другой частоте.

3. Устройство для реализации способа по п. 1, содержащее антенну и отличающееся тем, что излучатель имеет поворотную в двух плоскостях антенну, или антенну в виде активной фазированной решетки.”

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

По результатам рассмотрения Роспатент 19.04.2017 принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия предложенной группы изобретений условию патентоспособности “промышленная применимость”.

В решении Роспатента отмечено, что: “Предлагаемое заявителем родовое понятие (п.1 формулы изобретения) “Способ работы радиолокатора” – представлено в общем виде и не позволяет установить конкретное назначение заявленного способа и, соответственно, назначение радиолокатора, способ работы которого заявлен. Для установления назначения заявленного способа привлечено описание, из которого следует, что назначением заявленного способа работы радиолокатора является “определение дальности от радиолокатора-приемника до стелс-цели”. Совокупность признаков, включенных в п.1 формулы изобретения не позволяет установить, каким образом радиолокатором-излучателем и вторым передатчиком определяется дальность от радиолокатора-приемника до стелс-цели, так как в формуле изобретения (п.1) отсутствуют признаки, характеризующие взаимосвязь радиолокатора-излучателя, излучающего в широком секторе, и второго передатчика широкой направленности, излучающего одновременно с радиолокатором-излучателем, для определения дальности от радиолокатора-приемника до стелс-цели.”

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель

выразил несогласие с мотивировкой решения Роспатента, указывая, что: “... заявленный технический результат достигается с использованием “Радиолокатора Староверова” пат. № 2429502. Однако, экспертиза не придала никакого значения приведенному мной указанию на известность нужного средства.”

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (10.09.2015) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений 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 1350 Кодекса, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1350 Кодекса, изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и

полностью основанную на его описании.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1387 Кодекса если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с подпунктом (1.2) пункта 10.7.4.3 Регламента не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором раскрыт этот признак.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.1 Регламента при установлении возможности использования изобретения в промышленности,

сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения – то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.1 Регламента если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

В качестве родового понятия по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений, в материалах заявки указано – способ

работы радиолокатора.

В качестве родового понятия по независимому пункту 3 формулы, характеризующей группу изобретений, в материалах заявки указано – устройство для реализации способа по пункту 1.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности “промышленная применимость”, показал следующее.

Как следует из материалов заявки, заявленный способ работы радиолокатора, состоящего из радиолокатора-излучателя и радиолокатора-приемника, характеризуется тем, что радиолокатор-излучатель должен производить несколько импульсов в разных направлениях так, что они образуют сплошное поле излучения в заданном секторе. В случае нехватки мощности производится дополнительное излучение (одновременно с радиолокатором-излучателем) с помощью передатчика меньшей мощности и широкой направленности.

При этом, именно такой способ работы радиолокатора (излучение радиолокатором-излучателем импульсов в разных направлениях) и представляет собой назначение заявленного изобретения по пункту 1 формулы.

Таким образом, замена назначения заявленного изобретения со “способа работы радиолокатора” на “определение дальности от радиолокатора-приемника до стелс-цели” в решении Роспатента неправомерна.

Необходимо подчеркнуть, что техническим результатом, обеспечиваемым при реализации группы заявленных изобретений является “определение дальности от радиолокатора-приемника до стелс-цели, например по патенту № 2429502, и снижение требуемой мощности радиолокатора-излучателя”.

Однако, в материалах заявки отсутствуют сведения, показывающие, каким образом использование не связанных между собой радиолокатора-

излучателя, излучающего в заданном секторе, и второго передатчика меньшей мощности и широкой направленности, излучающего одновременно с радиолокатором-излучателем, позволяют определить дальность от радиолокатора-приемника до стелс-цели.

В отношении довода, изложенного в возражении о том, что заявленный технический результат достигается с использованием “Радиолокатора Староверова” по патенту № 2429502, следует отметить, что признаки заявленного изобретения изложены в формуле в самом общем виде. В формуле и описании отсутствуют признаки, указывающие на их взаимосвязь с элементами конструкции “радиолокатора Староверова” по патенту № 2429502, их взаимное расположение по отношению друг к другу, а также на то, каким образом использование радиолокатора-излучателя и дополнительного передатчика меньшей мощности в решении по патенту № 2429502 позволит определить дальность от радиолокатора-приемника до стелс-цели.

Таким образом, в документах заявки не раскрыта совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, т.е. документы заявки, представленные на дату подачи, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения по независимому пункту 1 формулы с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения по независимому пункту 3 формулы условию патентоспособности “промышленная применимость”, показал следующее.

С учетом сделанного выше вывода (при анализе патентоспособности изобретения по независимому пункту 1 формулы) о неправомерности замены в решении Роспатента назначения заявленного изобретения, замена назначения заявленного изобретения по независимому пункту 3 формулы с “устройство для реализации способа по пункту 1” на “устройство для определения дальности от

радиолокатора-приемника до стелс-цели” также неправомерна.

При этом, в материалах заявки отсутствуют сведения, каким образом обеспечивается определение дальности от радиолокатора-приемника до стелс-цели, так как только излучатель с поворотной в двух плоскостях антенной или антенной в виде активной фазированной решетки не обеспечивает определение указанной дальности.

Таким образом, в документах заявки не раскрыта совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, т.е. документы заявки, представленные на дату подачи, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения по независимому пункту 3 формулы с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

Следует при этом отметить, что заявителю в процессе переписки сообщалось о том, что указанный в описании заявленного изобретения технический результат не достигается (было указано на то, что не реализуется назначение, заключающееся в “определении дальности от радиолокатора-приемника до стелс-цели”).

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.05.2017, изменить решение Роспатента от 19.04.2017, отказать в выдаче патента по вновь выявленным обстоятельствам.