

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.07.2015 от Степанца Владимира Андреевича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 07.07.2015 о признании заявки на изобретение № 2014100035/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений "Способ управления емкостью электрического конденсатора и конденсатор переменной емкости на его основе", совокупность признаков которых изложена в формуле, содержащейся в материалах заявки на дату их подачи, в следующей редакции:

«1. Способ управления емкостью электрического конденсатора с помощью управляющего электрического поля, формируемого расположенной между обкладками управляющей сеткой, отличающийся тем, что изменение емкости конденсатора достигают блокированием поля одной из его обкладок, для чего между блокируемой обкладкой и управляющей сеткой создают управляющее электрическое поле, противоположное основному полю конденсатора, а изменение емкости конденсатора осуществляют увеличением или уменьшением напряженности управляющего электрического поля.

2. Конденсатор переменной емкости, содержащий разделенные диэлектриком, по меньшей мере, две обкладки, предназначенные для создания основного поля конденсатора, и управляющую сетку между ними, служащую для формирования управляющего электрического поля, отличающийся тем, что управляющая сетка и одна из обкладок конденсатора подключены к разным полюсам источника регулируемого напряжения.»

По результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от 07.07.2015 о признании заявки отозванной в связи с тем, что заявителем не были представлены в установленные сроки запрашиваемые материалы, указанные в запросе от 08.05.2015. Так в решении Роспатента указывается, что своим ответом на упомянутый запрос «... заявитель оставил формулу заявленного изобретения без изменения в первоначальной редакции, с не ясным признаком: между блокируемой обкладкой ...». В решении Роспатента также отмечается неубедительность доводов, приведенных заявителем в отношении возможности идентификации смыслового содержания указанного признака – «блокируемая обкладка».

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано (30.07.2015) возражение, в котором он выражает несогласие с решением Роспатента. В возражении отмечается, что решение Роспатента вынесено неправомерно, т.к., по мнению заявителя, смысловое содержание термина «блокируемая обкладка» является ясным для специалиста в области электростатики и радиотехники. При этом заявитель обращает внимание на то, что сложность предложенных технических решений действительно «... обуславливает применение ...

новых для конденсаторостроения, но общеизвестных в технике терминов ...».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.01.2014) и даты принятия Роспатентом решения (07.07.2015) правовая база включает Кодекс и 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).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1374 Кодекса требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение устанавливаются на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса, если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

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 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула должна быть ясной. Признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.4 Регламента ИЗ при проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие, приведенное в подпункте 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ. При возникновении сомнений в соблюдении указанного условия, экспертиза вправе запросить у заявителя сведения, подтверждающие то, что в отношении признака, содержащегося в формуле изобретения, имеется возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Если для соблюдения такого условия необходима корректировка характеристики признака на основе описания изобретения, заявителю предлагается провести такую корректировку. Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, заявка признается

отозванной.

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

В запросе, направленном заявителю 08.05.2015, было высказано сомнение в возможности понимания специалистом смыслового содержания признака «блокируемая обложка». Следует отметить, что направление запроса в подобном случае находится в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 24.4 Регламента ИЗ.

В запросе от 08.05.2015 заявитель был предупрежден о том, что если в установленный срок он не представит ответа на данный запрос, то заявка будет признана отозванной.

Заявителем в установленный срок был представлен (28.05.2015) ответ на запрос от 08.05.2015, в котором им были приведены контраргументы в отношении доводов упомянутого запроса, однако уточненная формула представлена им не была.

Анализ аргументов, приведенных заявителем как в ответе на запрос от 08.05.2015, так и в возражении, показывает, что смысловое содержание признака «блокируемая обложка» может быть понято специалистом на основании существующего уровня техники.

При этом нужно отметить, что для понимания смыслового содержания термина «блокируемая обложка» не требуется глубоких специализированных знаний. Так общетехнические знания и семантика обоих слов, составляющих упомянутый термин, ясно указывают на то, что он описывает элемент – обложку, для которого созданы условия, препятствующие проявлению свойств или действий данного элемента. Данная интерпретация смыслового содержания признака «блокируемая обложка» находит подтверждение в сведениях, содержащихся в формуле и описании заявки, согласно которым «блокируемая обложка» - это

обкладка конденсатора, поле которой экранируется.

Таким образом, ответ заявителя на запрос от 08.05.2015, представленный в установленный срок, содержал необходимые сведения, позволяющие сделать вывод о соответствии признаков формулы заявленной группы изобретений требованиям подпункта 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что решение Роспатента от 07.07.2015 о признании данной заявки отозванной было принято не правомерно.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.07.2015, отменить решение Роспатента от 07.07.2015 и возобновить делопроизводство по заявке.