

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 01 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 Звекова А. Н. (далее – заявитель), поступившее 17.01.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 09.01.2019 о признании заявки на изобретение № 2017139012/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Разрядник бегущего разряда и способ диагностики системы электроискрового зажигания бегущим разрядом», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции от 07.11.2018, в следующей редакции:

«1. Разрядник бегущего разряда (РБР), содержащий искровые промежутки (ИП) для образования искровых разрядов высоковольтной (ВВ) энергии, поступившей от подключенных к ним свечных кабелей классической системы зажигания (КСЗ), модуля зажигания (МЗ), катушек двухискрового модуля зажигания (ДМЗ) или индивидуальных катушек зажигания (ИКЗ), что обеспечивает наблюдение искровых разрядов, визуальную оценку по их световому излучению наличия, ритмичности и величины ВВ энергии, наличие пропусков разрядов отдельных цилиндров автомобильного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в процессе прокручивания стартером

коленчатого вала (КВ), отличающийся тем, что включает 8 расположенных в один ряд ИП, из которых 1 регулируемый и 1 постоянных, разветвитель массы, по 6 металлических сетчатых экранов, металлических шайб и ВВ удлинителей, что обеспечивает безопасный искровой разряд всех катушек зажигания ДВС или банка ДВС с числом цилиндров 2-6 и формирует искровые разряды, циклично и последовательно возникающие в порядке работы цилиндров с j -го ИП на $j+1$ -й ИП, что образует световой эффект бегущего разряда, который обеспечивает визуальную идентификацию разряда по каждому цилиндру, предсказуемость, прогнозирование и оценку разряда в $j+1$ -м ИП и за счет этого простую, быструю и достоверную диагностику всех типов систем электроискрового зажигания (СЭЗ) одновременно по всем цилиндрам ДВС или банка ДВС по таким диагностическим признакам, как соответствие последовательности и ритмичности перемещения бегущего разряда порядку работы цилиндров, наличие паразитных и случайных разрядов, незапланированных переходов искровых разрядов между цилиндрами, ВВ пробоев изоляции свечных кабелей, пробоев изолирующих наконечников свечных кабелей, МЗ, ДМЗ и ИКЗ и стекания ВВ энергии по их внутренней поверхности на «массу» ДВС.

2. Способ диагностики СЭЗ автомобильного ДВС бегущим разрядом посредством РБР по п. 1, включающий извлечение свечей зажигания из ДВС, подключение к искровым промежуткам РБР свечных кабелей КСЗ или МЗ, катушек ДМЗ или ИКЗ, прокручивание КВ стартером в течение $10 \div 15$ с, в течение которого наблюдают искровые разряды в ИП и по их световому излучению визуально оценивают наличие, ритмичность и величину ВВ энергии, наличие пропусков разрядов отдельных цилиндров ДВС, отличающийся тем, что включает подключение всех свечных кабелей КСЗ, МЗ, ДМЗ или ИКЗ ДВС или банка ДВС с числом цилиндров $2 \div 6$ к искровым промежуткам РБР в последовательности, соответствующей порядку работы цилиндров, установку на их изолирующие наконечники металлических сетчатых экранов, металлических шайб, подключение к ним удлинителей и разветвителя массы, подключение РБР, сетчатых экранов и разветвителя

массы к «массе» ДВС, визуальное наблюдение в процессе прокручивания стартером КВ светового эффекта циклично, последовательно и предсказуемо перемещающегося в порядке работы цилиндров бегущего искрового разряда с j -го ИП на $j+1$ -й ИП, на основании которого осуществляют визуальную идентификацию разряда по каждому цилиндру, прогнозирование и оценку разряда в $j+1$ -м ИП и за счет этого простую, быструю и достоверную диагностику всех типов СЭЗ одновременно по всем цилиндрам ДВС или банка ДВС по таким диагностическим признакам, как соответствие последовательности и ритмичности перемещения бегущего разряда порядку работы цилиндров, наличие паразитных и случайных разрядов, незапланированных переходов искровых разрядов между цилиндрами, ВВ пробоев изоляции свечных кабелей, пробоев изолирующих наконечников свечных кабелей, МЗ, ДМЗ и ИКЗ и стекания ВВ энергии по их внутренней поверхности на «массу» ДВС, за счет чего определяют достоверный технический диагноз СЭЗ, за исключением значений угла опережения зажигания и технического состояния свечей зажигания, и локализуют дефект СЭЗ».

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было принято решение от 09.01.2019 о признании заявки отозванной (далее – решение Роспатента), в связи с непредставлением в установленные сроки запрашиваемых материалов, указанных в запросе от 12.10.2018. Заявителю было предложено уточнить формулу изобретения, без изменения сущности заявленного изобретения.

Суть содержащихся в решении Роспатента доводов сводится к тому, что представленная 07.11.2018 заявителем уточненная формула изобретения (см. выше) содержит признаки, отсутствующие в буквальном виде в материалах заявки на дату ее подачи. Это относится к следующим признакам: «...визуальную оценку по их световому излучению...», «...что образует световой эффект бегущего разряда...» (независимый пункт 1 приведенной выше формулы); «...в ИП и по их световому излучению визуально оценивают...», «...визуальное наблюдение в процессе прокручивания

стартером КВ светового эффекта...» (независимый пункт 2 приведенной выше формулы).

Кроме того, в решении Роспатента отмечено, что в уровне техники отсутствует понятие «бегущий разряд», содержащееся в материалах заявки на дату ее подачи.

В решении Роспатента приведен источник информации (Большой толковый словарь русского языка. Кузнецов С.А., Санкт-Петербург, Норинт, 2000, с. 1082, далее – [1]), из которого известно, что разряд – это кратковременное протекание тока через газовую среду, сопровождающееся вспышкой и хлопком.

На основании этих сведений в решении Роспатента был сделан вывод о неправомерности использования заявителем упомянутого термина «бегущий разряд», поскольку «искровой разряд циклично и последовательно перемещается, а не бежит».

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

Заявитель приводит ссылку на справочник [1] для толкования термина «бежать», который согласно этому справочнику [1] означает «ускоренно, быстро перемещаться в каком-либо направлении, передвигаться» (стр. 64, п. 3), что позволяет отнести выражения «последовательно перемещается» и «бежит» к синонимам без отсутствия противоречия между ними.

По мнению заявителя, выражение «бегущий разряд» является общепринятым и понятным для специалистов в данной области техники.

Вместе с тем, заявитель согласился с указанными в решении Роспатента доводами о том, что признаки «световое излучение» и «световой эффект» отсутствуют в описании заявки и в своем возмражении он представил вариант уточненной формулы изобретения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (10.10.2017) правовая база включает Кодекс в редакции, действующей на дату подачи заявки, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для

совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316 (далее – Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316 (далее – Требования ИЗ).

В соответствии с пунктом 3 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 трех месяцев со дня направления 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.

Согласно пункту 6 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 или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

Согласно пункту 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу в одном из следующих случаев, если они содержат: иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению, либо иную полезную модель; признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки; указание на технический результат, который обеспечивается изобретением

или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах.

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

По результатам проведения экспертизы, был направлен 24.07.2018 в адрес заявителя запрос, в котором внимание заявителя обращалось на используемое им в материалах заявки, в том числе и в формуле изобретения, понятия «бегущий разряд», не известного из уровня техники. Заявителю предлагалось представить источник информации, раскрывающий упомянутый признак.

Также, внимание заявителя обращалось на необходимость указания в ограничительной части формулы только тех признаков, которые являются совпадающими с признаками ближайшего аналога, поскольку, как указано в запросе «ограничительная часть формулы изобретения содержит признаки не присущие предложенному изобретению, а именно указан интервал (1-2) который присущ прототипу».

При этом в данном запросе указано на то, что в описании изобретения прототип не выбран.

На основании изложенных в упомянутом запросе доводов заявителю было предложено представить уточненную формулу, включив в ограничительную часть признаки, совпадающие с признаками прототипа, а также исключить из формулы признак «бегущий разряд», заменив его в формуле и описании заявки на «искровой разряд».

Однако, нельзя согласиться с доводами, изложенными в упомянутом запросе, о том, что понятие «бегущий разряд» не является известным, поскольку упомянутое понятие широко используется специалистами в данной области техники. Например, в журнале «Электротехнические и информационные комплексы и системы». ВАК, 2015 в статье Шапиро С.В и др. «Анализ электрического поля озонатора с бегущим барьерным разрядом в цилиндрической системе координат» говорится о напряженности электрического поля с «бегущим разрядом» и описывается метод анализа

электрического поля в цилиндрической системе координат, разработанный в НИИ «Физики электронных процессов и наноматериалов». В известном методе описана разрядная камера озонатора, содержащая нитевидные высоковольтные электроды, при подаче на которые высокочастотного напряжения возникает «бегущий разряд», вызывающий реакцию превращения молекул кислорода в молекулы озона.

Кроме того, в материалах заявки на дату ее подачи приведены сведения, описывающие процесс «бегущего разряда». Так в описании заявки (см. например, стр.5, 6 описания) содержится следующая информация: «...искровой разряд циклично и последовательно перемещается в порядке работы цилиндров с j - искрового промежутка на $j + 1$ -й искровой промежуток, образуя бегущий разряд».

Таким образом, нельзя согласиться с доводами, приведенными в запросе от 24.07.2018, о невозможности включения в формулу изобретения признака «бегущий разряд».

Утверждение приведенное в запросе о том, что заявленный интервал «(1-2)» не присущ заявленному изобретению, не обосновано.

При этом в запросе содержится противоречие, выраженное в том, что заявителю предложено привести формулу в соответствие с учетом прототипа. Вместе с тем, в данном запросе отмечено, что прототип в описании не указан.

Кроме того, следует отметить, что выбор того или иного ближайшего аналога не является препятствием для оценки патентоспособности заявленного изобретения.

Таким образом, запрос от 24.07.2018 был направлен заявителю неправомерно.

В запросе от 12.10.2018 изложены аналогичные доводы, в ответ на которые заявитель представил уточненную формулу изобретения. Внимание заявителя также обращалось на используемое им в материалах заявки, в том числе и в формуле изобретения, выражения «бегущий разряд».

В ответ на упомянутый запрос заявитель представил 07.11.2018 формулу изобретения, в которую включил признаки, отсутствовавшие в

материалах заявки на дату ее подачи. Признак, касающийся «бегущего разряда» оставлен заявителем в уточненной формуле изобретения без изменения.

Данная формула была проанализирована, и с учетом имеющихся материалов заявки, было принято решение о признании заявки отозванной.

Однако, учитывая обстоятельства, повлекшие представление заявителем данных дополнительных материалов, в том числе уточненную формулу, содержащую отсутствующие признаки, можно констатировать, что решение о признании заявки отозванной нельзя признать обоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.01.2019, отменить решение Роспатента от 09.01.2019, восстановить делопроизводство по заявке № 2017139012/06.