



ЗАЩИТА ИЗОБРЕТЕНИЯ В ПАЛАТЕ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ

DEFENCE OF INVENTIONS IN THE CHAMBER FOR PATENT DISPUTES

Д. Соколов / sokolov@ntmdt.ru
D. Sokolov

В последние годы требования патентной экспертизы изобретений повысились, и все чаще возникают споры между заявителями и экспертами по поводу непризнания технических решений изобретениями. В этом случае заявитель должен быть готов к защите своего изобретения на коллегии Палаты по патентным спорам.

In recent years, the patent examiners' requirements for inventions have become more rigorous, and disputes between applicants and experts on non-recognition of inventive technical solutions are occurring more frequently. In case of disputes, applicants should be ready to defend their inventions at the sessions of the board of the Chamber for patent disputes.

Палата по патентным спорам (далее – "палата") находится по адресу: 129993, Москва, Бережковская наб., д.24. В заседаниях коллегии палаты участвуют ее члены в количестве не менее трех человек, включая председательствующего, ответственного за рассмотрение дела, заявитель(и), представитель(и) экспертизы, а также иные представители, в качестве которых могут выступать, например, начинающие эксперты, приглашенные на заседание коллегии с целью их обучения. Заявитель имеет право пригласить на заседание своего представителя (доверенное лицо), с которым он может советоваться в процессе работы коллегии. На этого представителя заявителем должна быть подготовлена доверенность, которую перед началом заседания он передает коллегии. Если заявитель не присутствует на заседании коллегии, а доверяет рассмотрение дела своему представителю, то доверенность заверяется нотариально. Представителем заявителя может выступать любое лицо, причем не обязательно обладающее статусом патентного поверенного.

В начале заседания коллегии палаты заявитель или его доверенное лицо излагают свою позицию, потом слово предоставляется эксперту, принявшему оспариваемое решение. После этого коллегия задает вопросы сторонам и формулирует заключение. Диалог между экспертом и заявителем (и/или его

представителем) формально запрещен, однако, при разборе сложных технических решений иногда он возникает, и, если этот диалог носит позитивный характер, не содержит претензий заявителя в необъективности экспертизы и служит разъяснению технических вопросов, то коллегия палаты может его не прервать. Заседание коллегии может продолжаться несколько часов.

Согласно пп. 1.1-1.4 правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате, изложенных на сайте Федерального института промышленной собственности (<http://www.fips.ru>), в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов могут быть поданы следующие возражения:

- на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;
- на решение о признании заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец отозванной;
- против выдачи патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;
- против действия на территории Российской Федерации ранее выданного авторского свидетельства или патента СССР на изобретение, свидетельства или патента СССР на промышленный образец, евразийского патента на изобретение, выданного в соответствии с Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 года.



В этой статье представлены рекомендации, касающиеся первых двух пунктов.

Важными положениями правил является то, что согласно п.2.2 возражение составляется в произвольной форме, а согласно п.2.5 оно должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения. Остальные требования, касающиеся подачи возражений, подробно и понятно изложены в правилах (см. ссылку), и не требуют комментариев. Возражение подается заявителем на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, после чего он получает уведомление о времени проведения коллегии палаты. Данную информацию также можно узнать по ссылке <http://www.fips.ru/sitedocs/Boards.pdf> в разделе "Расписание коллегии Палаты по патентным спорам".

Вопрос о прохождении заявителем этапа рассмотрения своего технического решения

на коллегии палаты уже кратко затрагивался в [1, 2] при рассмотрении спорной ситуации по "Способу измерения энергии квантовой нелокальности частиц, совершающих инфинитное движение". Ниже рассмотрим этот случай несколько подробнее.

Итак, на стадии экспертизы заявки приведенные заявителем технические аргументы, теоретические выкладки и результаты экспериментов не убедили эксперта в возможности промышленной применимости предложенного способа. Отчасти это объяснимо, так как изобретение носило достаточно революционный характер и основывалось на обнаружении нового эффекта, информация о котором на момент подачи заявки еще не была опубликована в открытой печати. Разумеется, экспертиза имела основания сомневаться в объективном существовании этого эффекта (открытия). Но на момент проведения коллегии палаты

The address of the Chamber for Patent Disputes (hereinafter, "the Chamber") is bld. 24, Berezhkovskaya nab., Moscow, 129993, Russia. The sessions of the Chamber Board are attended by the members of the Board (at least three people, including the Chairperson, who moderates the hearing), the applicant(s), the representative(s) of examination team, and other representatives, for example, novice experts invited to the session of the Board for training purposes. The applicant has the right to invite his or her representatives (or trustees) to the sessions too in order to consult with them during the session of the Board. The representative of the applicant must have a power of attorney prepared and submitted to the Board before the session. If the applicants do not attend the meeting of the Board entrusting the proceedings to their representatives, then the power of attorney must be notarized. Any persons may be representatives of the applicants, even

those without the status of a patent attorney.

At the beginning of the session of the Chamber, the applicants or their authorized representatives enunciate their stance. Then the floor is given to the expert, who deals the decision under consideration. Afterwards, the Board poses questions to the parties and makes a decision. Dialogues between the examiners and the applicants (and/or their representatives) are formally prohibited. However, they may sometimes occur during the analysis of complicated technical solutions, and, if the dialogue is positive and free of complaints of the applicant on the expert's misjudgment, and helps to clarify technical matters, the Chamber Board may allow it to continue. A board session may last for a few hours.

According to paragraphs 1.1-1.4 of the Rules for submission of objections and applications and their respective review in the Chamber, available on the website of the Federal Institute of Industrial

Property (<http://www.fips.ru>), the following types of objections may be submitted for inventions, utility models and industrial designs:

- against a decision on refusal to grant a patent or to issue a patent for an invention, utility model, industrial design;
- against a decision on recognition of the application for an invention, utility model and industrial design as revoked;
- against issuance of a patent for an invention, utility model and industrial design
- against the validity on the territory of the Russian Federation of a previously issued copyright certificate or a USSR patent for an invention, a certificate or USSR patent for an industrial design, a Eurasian patent for an invention issued in accordance with the Eurasian patent Convention of 9 September 1994.

This article provides some recommendations regarding the first two bullets.



информация, касающаяся этого открытия, с приведением примеров его использования и развития уже была опубликована в нескольких научных и научно-популярных источниках, в том числе зарубежных. Эти сведения выходят за рамки первоначальных материалов заявки, но их и не планировалось предлагать в качестве дополнительных материалов для внесения в текст заявки и, тем более, в формулу изобретения. Тем не менее публикации были представлены на коллегии палаты, так как они в доходчивой форме и с разных сторон объясняли сущность открытия, подтверждали его объективность и возможность реализации в предложенном способе. Кроме того, в первичном возражении коллегии палаты был предложен откорректированный вариант формулы изобретения, частично учитывающий замечания экспертизы. Тем не менее эксперт, принявший решение об отказе в выдаче патента, свое мнение не изменил, и было назначено второе заседание коллегии палаты с новым экспертом. На этом заседании было принято решение о возобновлении экспертизы, которая выдала патент на предложенный способ [3].

В качестве второго примера рассмотрим заседание коллегии палаты, посвященное решению о признании отозванной (форма № 05 ИЗ,ПМ,ПО-2011) заявки на изобретение, в которой предлагались часы, выполненные в виде архитектурного объекта, представляющего собой группу фонтанов. Секундные, минутные и часовые фонтаны располагаются в бассейне по трем окружностям, имеющим разные диаметры. Вокруг фонтанов на твердой поверхности также по трем окружностям разных диаметров устанавливаются три группы источников света. При этом каждой секунде, минуте и часу соответствует определенный фонтан и источник света, включающиеся в соответствующий момент.

В процессе экспертизы предложенному решению были противопоставлены восемь зарубежных и два отечественных патента, сделан вывод о его несоответствии условию изобретательского уровня, и вынесено уведомление (форма № 26 ИЗ_2012) о несоответствии условиям патентоспособности. Заявитель провел сравнительный анализ предложенных и противопоставленных признаков, а также

The important provisions of the Rules are paragraph 2.2, which states that an objection is composed in any form, and paragraph 2.5, which states that an objection should contain a rationale explaining the illegitimacy of the challenged decision. Other requirements concerning the submission of objections are broadly and clearly described in the rules (see the link), and do not need further commenting. An objection is submitted by an applicant against a decision on granting a patent for an invention, utility model, industrial design, after which the applicant receives a notification with the time of the session held by the Chamber Board. This information can also be found at <http://www.fips.ru/sitedocs/Boards.pdf> in the section "Schedule of the Chamber Board for patent disputes".

The examination process of a technical solution submitted by an applicant to the Chamber Board has already been briefly described in [1,2], which refer to the dispute on "the method of measuring the quantum nonlocality energy of particles, making infinite movements". Below, we will elaborate on this case more in detail.

At the examination stage of the application, the technical arguments, theoretical estimates and experimental outcomes brought up by the applicant did not convince the expert that the proposed method was applicable in the industry. This partly seemed reasonable because the invention was rather revolutionary in nature and was based on the discovery of a new effect, which, at the time of application, had not been published in open sources yet. Of course, the experts had reasons to doubt the

existence of this effect (discovery). However, by the time of the session held by the Chamber Board, the information on this discovery and the examples of its development and use had already been published in several scientific and popular sources, including foreign ones. This information was beyond the scope of the original application materials, but there were no plans to use the information as additional materials for inclusion in the text of the application, or, even more so in the claims. Nevertheless, the publications were presented to the Chamber Board, because they explained the main points of the discovery in a simple form and from different standpoints, substantiating the objectivity and feasibility of the proposed method. Furthermore, during the initial objection, the Chamber Board was provided with



технических результатов от их использования и высказал намерение об участии в экспертном совещании, если экспертиза сочтет это целесообразным. Экспертиза приняла такое предложение, и на совещании было решено предоставить время для корректировки формулы изобретения и проведения более полного сравнительного анализа. Его результаты заявитель представил в виде сравнительной таблицы, в которой по каждому пункту предложенной формулы изобретения были приведены отличительные признаки, противопоставленные экспертизой признаки, технические результаты от использования тех и других признаков и выводы. На основании анализа было установлено, что признаки и технические результаты двух зависимых пунктов формулы изобретения полностью совпадают с противопоставленными, и эти пункты были исключены из формулы. Признаки трех пунктов, которые не совпадают с противопоставленными, были оставлены без изменения. Признаки остальных пунктов частично совпадают с противопоставленными признаками, но имеют другой технический результат. По результатам анализа

экспертизе был представлен откорректированный вариант формулы изобретения, в которую были также включены дополнительные признаки, основанные на первичном описании заявки, но дословно там не присутствующие. По мнению заявителя, эти признаки не выходили за рамки первоначальных материалов.

Решение эксперта о признании заявки отозванной основывалось на откорректированном варианте формулы изобретения. Эксперт отметил, что в нее включены признаки, отсутствующие в текстах формулы и в описании, которые были представлены в первоначальных материалах заявки, в отношении расположения фонтанов "в центральной части информационной поверхности" и расположения секундных индикаторов второго набора индикаторов "в максимальной близости" к секундным индикаторам первого набора индикаторов. В решении указывается, что "наличие в скорректированной формуле... признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения, показывает, что при ее составлении нарушены требования п. 1 ст. 1378 ГК РФ и п. 24.7.(3) Административного регламента исполнения Федеральной службой

a revised version of the invention claims, which had partly taken into account the remarks of the examiners. Yet, the expert, who made a decision on refusal to grant a patent, did not change his opinion. Therefore, a second session of the Chamber Board with another expert was summoned. The second Board session decided to resume the examination and granted the patent for the method proposed [3].

As a second example, we would like to refer to the session of the Chamber in relation to the decision on recognition of an application as revoked (Form No. 05, PM, PO-2011) for an invention that provided a clock in the form of an architectural object represented by an assembly of fountains. The fountains showing seconds, minutes and hours were to be placed in the pool in three circles having different diameters. It was proposed

to place three illumination circles of different diameters on a solid surface around the fountains. Each second, minute and hour corresponded to the respective fountain with the illumination source switching on according to the time.

During the examination, the proposed solution was compared to eight foreign and two domestic patents, and it was judged that the proposal did not meet the inventive level requirement. Thus, a notice was issued (Form No. 26 IZ_2012) on noncompliance with patentability requirements. The applicant conducted a comparative analysis of the proposed and contrasted features, as well as their technical use and expressed his intention to take part in an examination session, if the experts deemed it appropriate. The experts accepted the proposal, and the session members decided to provide some time to

have the claims of the invention amended and to allow a more complete comparative analysis. The applicant submitted the results of the analysis in the form of a comparative table, which contained each item of the proposed patent claims with their distinctive features, the features contrasted by the experts, their technical use and the other features and conclusions. The analysis revealed that the features and technical use of two dependent claims of the application were similar in the opposed claims, and those items were excluded from the claims. The features of three items were different from the opposed items and they were remained unchanged in the claims. The features of the remaining items overlapped with the opposed features, but led to a different effect. After conducting the analysis, the examination board



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, в связи с чем в соответствии с п. 24.6.(2) регламента данная заявка на изобретение признана отозванной".

Действительно, признаки: "в центральной части информационной поверхности" и "в максимальной близости" отсутствовали в явном виде в первичных материалах заявки. Однако они, по мнению заявителя, однозначно следовали из чертежей и описания, где были даны диаметры окружностей с расположенными на них объектами, из чего можно сделать вывод об их положении друг относительно друга. При этом экспертиза игнорировала сравнительный анализ отличительных признаков предложенного решения и признаков, противопоставленных экспертизой, представленный заявителем одновременно с откорректированным вариантом формулы изобретения.

В направленном в палату возражении на решение о признании заявки отозванной

заявитель подчеркнул, что, по его мнению, вариант откорректированной формулы изобретения, по сути, не выходит за рамки первоначальных материалов, но он не настаивал и не настаивает на включении именно этих вариантов признаков в формулу изобретения, и что возможны и другие их варианты изложения, дословно основанные на первичных материалах заявки. Эти варианты были указаны в выражении и основывались на приведении соотношений диаметров окружностей расположения объектов, взятых из первичного описания. Также в возражении была представлена копия не учтенного экспертизой сравнительного анализа признаков.

Так как коллегия палаты рассматривает технические вопросы и принимает решение в течение ограниченного заседанием промежутка времени, были представлены дополнительные графические и фотоматериалы патентуемого объекта. Они явно выходили за рамки первоначальных материалов, но более доходчиво разъясняли суть изобретения. На коллегии было специально оговорено и подчеркнуто, что заявитель не собирается заменять

received an amended version of claims, which also included additional features, which were based on the original application text, but a word-by-word copy. The applicant said that those features were within the scope of the original materials.

The decision of the expert on recognition of the application as revoked was based on the amended version of the patent claims. The expert noted that the claims included features which were absent in the texts of the claims and in the disclosure were presented with the original application materials, particularly, with reference to the location of the fountains "in the central part of the informative area" and the location of the indicator of seconds of the second set of indicators "in the maximal proximity" to the indicators of seconds of the

first set of indicators. The decision stated that "the inclusion in the amended claims... of the features that change the essence of the claimed invention indicates that their contents violate the requirements of paragraph 1 of article 1378 RFCC and paragraph 24.7.(3) of the Administrative execution regulations of the Federal service for intellectual property, patents and trademarks on the state function for submission of applications for inventions and their examination, expert study and granting invention patents of the Russian Federation as prescribed, thus, in compliance with paragraph 24.6.(2) of the regulations, the patent application is recognized as revoked".

Indeed, such features as "the central part of the informative area" and the "maximal proximity" were not explicitly mentioned

in the original application materials. However, according to the applicant, they were clear from the drawings and disclosure, which described the diameters of the circles with objects placed thereupon, from which one could see their position relative to each other. The examination board ignored the comparative analysis between the distinctive features of the proposed solution and the opposing features brought by the examination board, as presented by the applicant together with the amended version of the claims.

In the objection sent to the Chamber against the decision on recognition of the applications as revoked, the applicant stressed that, in his opinion, the amended version of the patent claims, in fact, were not out of the scope of the original materials, and he had not insisted on the inclusion of exactly



первичные графические и иные материалы, а представил дополнительные материалы, чтобы коллегия смогла быстрее разобраться с технической стороной вопроса. Одновременно, фотоматериалы подтвердили существование реального соответствующего формуле изобретения объекта и готовность заявителя добиваться положительного решения по заявке. Представителя экспертизы убедили аргументы заявителя, и коллегия палаты восстановила делопроизводство по заявке, обязав продолжить ее экспертизу.

В обоих приведенных примерах в возражениях были представлены откорректированные формулы изобретений. Дополнительные материалы, в том числе, выходящие за рамки первоначальных, использовались на коллегии палаты исключительно с целью разъяснения технических вопросов. Эти материалы можно предъявлять как перед началом заседания коллегии, так и в процессе ее проведения, когда заявитель почувствует их необходимость. Все это позволило коллегии палаты быстро разобраться в сути рассматриваемых вопросов и принять объективные решения.

those features into the claims, and that there could be other versions of the disclosure, based on the original application materials. Those versions were specified in the objection and were based on the specification of diameters of the circles in which the objects were placed according to the original disclosure. Besides, the objection included a copy of the comparative analysis of features, which was not taken into account by the examination board.

Since the Chamber Board examined the technical issues and made a decision within a limited time, additional drawing and photos of the patented items were presented. They were visibly out of the scope of the original materials, but they explained the essence of the invention more lucidly. At the Board session, it was expressly specified and stressed that the applicant did

not intend to replace the primary drawings and other materials, but provided additional materials to the Board so its members could better understand the technical side of the issue. Additionally, the photographs provided evidence of the existence of a real object described in the invention claims and the willingness of the applicant to obtain a positive decision on the application. The representative of the examination board was convinced by the arguments of the applicant, and the Chamber Board resumed the work on the application, requiring further examination.

In both the examples, the objections were presented with amending claims. Additional materials, including, those out of the scope of the original materials, were used at the session of the Chamber Board for the sole purpose of

Среди изобретателей бытует мнение, что пытаться отстоять свои аргументы на коллегии палаты – дело бесперспективное. Разумеется, далеко не все дела решаются в пользу изобретателей (см. статистику в разделе правил "Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, принимаемые по результатам рассмотрения возражений и заявлений коллегиями Палаты по патентным спорам" http://www.fips.ru/sitedocs/pps_all.htm). Тем не менее два приведенных примера свидетельствуют о том, что при надлежащей подготовке и аргументации, основанной на объективных данных, возражения заявителей могут быть удовлетворены.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Соколов Д.Ю.** Патентование сложных изобретений. М.: Информационно-издательский центр "Патент", 2013. 120 с.
2. **Соколов Д.Ю.** Патентная экспертиза высоких технологий // Наноиндустрия. 2012. № 6.
3. Патент 2444711 Рос. Федерация. Способ измерения энергии квантовой нелокальности частиц, совершающий инфинитное движение.

explaining technical issues. Such materials may be submitted before the Board meeting, and during the meeting, whenever the applicant believes it to be appropriate. All of this helped the Chamber Board to understand the issues quickly and to make objective decisions.

Many inventors believe that defending their stance at a Chamber Board session is hopeless. Certainly, not all cases are resolved in favor of inventors (see the statistics in the section of the rules on "Decisions of the Federal service for intellectual property, made on the basis of appeals considered by the Board of the Chamber for Patent Disputes" http://www.fips.ru/sitedocs/pps_all.htm). However, these two examples show that with proper preparation and reasoning, based on objective data, the applicants' objections may be satisfied. ■