

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 11.08.2015 от Исаева Р.Г. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 14.04.2015 о признании заявки на изобретение № 2013152588/12 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013152588/12 на изобретение "Дорожный знак «Дети»" была подана 26.11.2013. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Новый дорожный знак «Дети» представляет собой пятиконечную звезду правильной формы красного цвета, внутри которого на белом фоне черное очертание 2 бегущих детей.

2. Размеры этого знака должны соответствовать размерам запрещающих знаков круглой формы и требованиям ГОСТа Р 52289-2004 и ГОСТа Р 52290-2004».

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на изобретение отозванной, в связи с тем, что заявителем не была представлена формула, не изменяющая сущность заявленного изобретения, на необходимость представления которой было указано в запросе от 25.02.2015.

При этом в запросе от 25.02.2015 заявителю сообщалось, что представленная заявителем 11.02.2014 уточненная формула содержит признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи, в связи с чем данная формула изменяет сущность заявленного изобретения.

В решении Роспатента о признании заявки на изобретение отозванной дополнительно указывается, что без учета признаков, изменяющих сущность изобретения, предложенное решение нельзя признать изобретением, поскольку все отличительные признаки формулы заявленного предложения являются признаками, характерными для объектов, приведенных в пункте 5 статьи 1350 Кодекса. При этом в данном решении указано, что ближайшим аналогом заявленного предложения является предупреждающий знак «Дети», информация о котором содержится в ГОСТе Р52290-2004 (далее — [1]). Отличия предложенного знака от упомянутого известного знака состоят только во внешнем виде изделия.

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением, вынесенным Роспатентом.

В возражении заявитель указывает на преимущества предложенного дорожного знака перед известными и описывает его отличительные признаки. При этом отмечено, что «представленное решение — дорожный знак «Дети» имеет форму пятиконечной звезды правильной формы, тем самым достигается существенное различие между предлагаемым и имеющимся знаками по форме... ..как любой знак, предлагаемый дорожный знак «Дети» несет определенную информацию, но главная его задача — заранее предупредить и обязать водителя провести определенные действия, направленные на безопасность перехода дорог».

Изучив материалы дела коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.11.2013) правовая база включает упомянутый выше 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 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 24.7(3) Регламента ИЗ дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности, решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; решения, заключающиеся только в представлении информации. В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

Согласно пункту 24.5(1) Регламента ИЗ при проверке определяется, не относится ли заявленное предложение к решению, не являющемуся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса. Проверка осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют. В случае, если в результате проведенного информационного поиска будет выявлен более близкий аналог, в сравнении с которым все признаки, которыми отличается заявленное решение от этого прототипа, являются характерными для решений, которые, в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, не являются изобретениями, вновь

анализируется вопрос отнесения заявленного решения к тем, которые не являются изобретениями.

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

В запросе от 25.02.2015 обращалось внимание заявителя на то, что представленная заявителем 11.02.2014 уточненная формула (принятая к рассмотрению по результатам проведения формальной экспертизы) содержит признак, отсутствующий в материалах заявки на дату ее подачи - «изображение пятиконечной звезды правильной формы».

Действительно, в описании и формуле, которые содержались в заявке на дату ее подачи, речь шла не об изображении пятиконечной звезды (т.е. о нанесенном рисунке звезды на каком-либо носителе информации), а о выполнении знака (т.е. самого носителя информации) в виде пятиконечной звезды. Следовательно, формула, представленная заявителем 11.02.2014, изменяет сущность заявленного предложения (см. пункт 24.7(3) Регламента ИЗ).

В запросе от 25.02.2015 заявителю предлагалась представить скорректированную формулу, не изменяющую сущность заявленного решения.

В ответ на данный запрос заявитель представил скорректированную формулу, из которой исключил признак «новый» (дорожный знак) и «правильной формы». Однако скорректированная формула по-прежнему содержала признак, указывающий именно на изображение пятиконечной звезды.

Таким образом, заявитель не представил формулу, удовлетворяющую требованиям пункта 24.7(3) Регламента ИЗ, в связи с чем решение Роспатента от 14.04.2015 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

Вместе с тем, необходимо отметить следующее.

Как справедливо указано в запросе от 25.02.2015, а также в решении Роспатента о признании заявки на изобретение отозванной, что даже без учета признака, изменяющего сущность предложенного решения, такое решение нельзя признать изобретением, поскольку все его отличительные от ближайшего аналога (известного из ГОСТа [1]) признаки, характерны для объектов, которым в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не представляется правовая охрана (см. также пункт 24.5(1) Регламента ИЗ).

Действительно, отличие предложенного знака «Дети» от известного из ГОСТа [1] знака «Дети» состоит только во внешнем виде этого знака — в виде пятиконечной звезды правильной формы. На отличительную особенность лишь во внешнем виде указывает в возражении и сам заявитель: «представленное решение — дорожный знак «Дети» имеет форму пятиконечной звезды правильной формы, тем самым достигается существенное различие между предлагаемым и имеющимся знаками по форме» (см. последний абзац на странице 1 возражения).

Предложенный внешний вид знака - это решение, заключающееся только в представлении информации (по замыслу заявителя информации предупреждающего характера (см. абзацы 3-5 на странице 2 возражения). Таким решениям правовая охрана в качестве изобретений не представляется (см. пункт 5 статьи 1350 Кодекса).

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.08.2015, решение Роспатента от 14.04.2015 о признании заявки отозванной оставить в силе.