

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. №231-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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Ефимочкина А.П. (далее – заявитель), поступившее 31.05.2019 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 13.11.2017 о признании заявки на изобретение № 2015150718/11 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Автомобиль для перевозки военнослужащих», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Автомобиль для перевозки военнослужащих, содержащий силовую установку с двигателем, ходовую часть, кабину и кузов, покрытый тентом с двумя скамейками, в исходном положении прижатыми к бортам кузова, отличающийся тем, что к нижним краям скамеек прикреплены чередующиеся металлические штанги, нижние концы которых шарнирно прикреплены к борту и расположены на высоте равной положению коленного сустава сидящих военнослужащих, при этом вдоль продольных осей нижних поверхностей скамеек установлены равномерно чередующиеся опоры, выполненные с возможностью поворота относительно своего верхнего края, в рабочем

положении опоры располагаются перпендикулярно нижней поверхности скамеек, нижние концы опор имеют колеса или входят в гнезда в полу кузова, кроме того, в тенте на уровне глаз, сидящих на скамейке, военнослужащих и над кабиной автомобиля выполнены прозрачные пленочные окна, с внешней стороны тента щели между краями пленок и тентом, заполнены герметиком.

2. Автомобиль для перевозки военнослужащих, содержащий силовую установку с двигателем, ходовую часть, кабину и кузов, покрытый тентом, с двумя скамейками, в исходном положении прижатыми к бортам кузова, отличающийся тем, что на нижних поверхностях скамеек продольно или поперечно установлены чередующиеся, поворотные относительно своей верхней стороны, квадратные опорные рамы, нижние стороны которых, при установке скамейки в рабочее положение, входят в желобы реек, продольно или поперечно расположенных на полу кузова, также к нижним краям скамеек прикреплены чередующиеся металлические штанги, нижние концы которых шарнирно соединены с бортом кузова и расположены на средней высоте положения коленного сустава военнослужащих, кроме того, в тенте на уровне глаз, сидящих на скамейке, военнослужащих и над кабиной автомобиля выполнены прозрачные пленочные окна, с внешней стороны тента щели между краями пленок и тентом, заполнены герметиком».

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было принято решение от 13.11.2017 о признании заявки отозванной (далее – Решение о признании заявки отозванной), в связи с непредставлением в установленные сроки запрашиваемых материалов, указанных в запросе от 03.07.2017.

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

В возражении отмечено, что решение Роспатента о признании заявки на изобретение отозванной вынесено неправомерно, поскольку запрос от 03.07.2017 заявителем получен не был.

При этом заявитель отмечает, что публикация заявки неправомерна, поскольку нарушает Закон о государственной тайне, так как предложенное им изобретение является секретной разработкой и «создает канал промышленного шпионажа для третьих лиц и государств».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.11.2015) правовая база включает Кодекс в редакции, действующей на дату подачи заявки, 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, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 года. № 327, зарегистрированного в Минюсте РФ 20.02.2009, рег. № 13413, опубликованного 25 мая 2009 года (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 2 подпункта 3 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на описании.

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.

Согласно подпункту 1 (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ 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, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 1 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 2 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании, то есть, характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Согласно подпункту 3 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения должна выражать сущность изобретения, то есть содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту 2 пункта 24.4 Регламента ИЗ при проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата. При этом приводятся доводы, подтверждающие необходимость наличия существенного признака для достижения технического результата. Такие доводы могут основываться на раскрытой в описании причинно-следственной связи между признаками и техническим результатом.

Согласно подпункту 5 пункта 24.4 Регламента ИЗ при проверке формулы устанавливается, использованы ли для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, понятия, содержащиеся в описании. Если в формулу изобретения включены понятия, отсутствующие в их буквальной формулировке в описании, устанавливается, раскрыто ли в описании содержание таких понятий. В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку.

Согласно подпункту 1 пункта 24.6 Регламента ИЗ запрос дополнительных материалов, в том числе измененной формулы изобретения, направляется заявителю в случае, если без таких материалов невозможно проведение

экспертизы по существу. Основаниями для запроса могут являться, в частности, необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 24.4 Регламента ИЗ.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. 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. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения, заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы.

Согласно подпункту 7 пункта 24.6 Регламента ИЗ при непредставлении заявителем дополнительных материалов, или при представлении дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, заявка признается отозванной.

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

Существо заявленной группы изобретений выражено в представленной выше формуле.

В процессе проведения экспертизы заявки по существу в адрес заявителя был направлен 21.04.2017 запрос, в котором сообщалось о том, что формула изобретения содержит признаки, которые приводят к неясности существа

заявленного. Это касается признаков «чередующиеся металлические штанги», «чередующиеся опоры».

Действительно, данные признаки не дают ясности того, с чем именно чередуются штанги и опоры. Указанные признаки в описании заявки охарактеризованы такими же понятиями. При этом сведения, позволяющие определить чередующиеся между собой элементы автомобиля, в описании заявки отсутствуют.

Кроме того, в упомянутом запросе был сделан акцент на целесообразность включения в формулу изобретения признаков, характеризующих отвод от бортов скамеек штангами.

Действительно, учитывая заявленный технический результат «обеспечение непрерывного наблюдения окружающего пространства», существенными для его достижения являются признаки, отраженные в описании и характеризующие необходимый отвод скамеек от бортов автомобиля. Так, согласно описанию заявки, для обеспечения удобного положения военнослужащих и постоянного наблюдения за прилегающей к дороге местностью, металлические штанги шарнирно прикрепляют к нижним краям скамеек. В связи с существенностью упомянутых признаков, их отражение в формуле изобретения является необходимым.

Таким образом, следует согласиться с правомерностью направленного 21.04.2017 запроса в указанный для переписки с заявителем адрес.

В ответ на данный запрос заявитель представил 03.05.2017 корреспонденцию, содержащую скорректированную формулу, в которую включены признаки, изменяющие заявку по существу.

Это относится к следующим признакам: «телескопические штанги» и «внешние концы выдвигающихся патрубков шарнирно закреплены на борту и расположены над полом кузова». Однако, упомянутые признаки не были раскрыты в описании и отсутствовали в формуле изобретения на дату подачи заявки.

Таким образом, представленная в корреспонденции от 03.05.2017 скорректированная формула изобретения содержит признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи.

В адрес заявителя был направлен 03.07.2017 очередной запрос, в котором сообщалось о том, что включенные в уточненную формулу признаки (см. выше) не раскрыты в материалах заявки на дату ее подачи (подпункт 3 пункта 24.7 Регламента). Заявителю было предложено скорректировать формулу с учетом данных обстоятельств на основании описания заявки.

При этом для согласования с заявителем был предложен уточненный вариант скорректированной формулы изобретения и сделан вывод о том, что изобретение по данной формуле отвечает всем условиям патентоспособности и требованиям Регламента ИЗ.

На основании изложенного, можно сделать вывод о правомерности запрашиваемых у заявителя материалов, необходимых для продолжения делопроизводства по настоящей заявке на изобретение.

Однако, заявитель не представил материалов, на необходимость наличия которых указано в направленных в его адрес запросах.

При этом действующим законодательством предусмотрен срок предоставления запрашиваемых материалов.

Так, согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса.

Согласно делопроизводству данной заявки, дополнительные материалы с уточненной формулой изобретения, были представлены в ответ на первый запрос от 21.04.2017 в законодательно предусмотренный срок (03.05.2017). Однако, как отмечалось выше, уточненная формула изобретения включает признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи.

То есть, представленные заявителем дополнительные материалы не содержат запрашиваемых сведений. При этом ответ на запрос от 03.07.2017 заявителем представлен не был.

В возражении также не представлено ни скорректированной формулы, ни каких-либо аргументов в отношении неясности изложения обсуждаемых выше признаков, а также признаков, отсутствующих в заявке на дату ее подачи.

Таким образом, заявителем не представлено доводов, позволяющих отменить решение о признании заявки отозванной и возобновить делопроизводство по этой заявке.

В связи с этим можно констатировать, что решение Роспатента о признании заявки отозванной вынесено правомерно (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса, подпункт 2 пункта 24.6 Регламента).

Что касается мнения заявителя о неправомерности публикации данной заявки, то необходимо отметить, что публикация сведений о заявке была осуществлена в соответствии с пунктом 1 статьи 1385 Кодекса.

Таким образом, заявителем не представлено доводов, позволяющих отменить решение о признании заявки отозванной и возобновить делопроизводство по этой заявке.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.05.2019, решение Роспатента от 13.11.2017 оставить в силе.