

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 возражение Скижали-Вейса Артура Владимировича (далее - заявитель), поступившее 18.03.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 11.08.2015 о признании заявки на изобретение № 2013128286/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Сетевая система модульных офисов», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 17.07.2015, в следующей редакции:

Сетевая система модульных офисов, построенная на основе масштабируемой многоуровневой компьютерной архитектуры клиент-сервер, включающая центральный офис единого управления, содержащий центральный сервер хранения и обработки данных с общей базой данных офисного фонда и блоком управления этой базой данных, районные офисные центры со своими серверами приложений и локальными базами данных районного офисного фонда, а также множество подчиненных каждому из них по территориальному принципу стационарных и/или мобильных модульных офисов блокируемых между собой с возможностью объединяться за счет унифицированных, типовых конструктивных, инженерных систем и совместимого технологического оборудования, оснащенных рабочими станциями пользователей, при этом каждый районный офисный центр содержит аппаратуру, обеспечивающую

информационное взаимодействие в режиме online с центральным сервером, а также с подчиненными ему модульными офисами, каждый из которых снабжен сервером управления с блоком электронного доступа пользователя, выполненного с возможностью идентификации, аутентификации и авторизации пользователя путем передачи на сервер своего районного офисного центра информации с электронной карты пользователя, с возможностью активации и деактивации системы и бронированием модуля, а также блоком приема платежей, выполненным с возможностью перевода денежных средств пользователем системе путем передачи на сервер своего районного офисного центра информации о произведенном платеже, ассоциированным с конкретным электронным платёжно-идентификационным средством пользователя.

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение о признании заявки на изобретение отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 20.02.2015, а именно, уточненная формула изобретения, не изменяющая сущность заявленного изобретения.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, в котором выразил несогласие с решением Роспатента. Однако в данном возражении все доводы представлены только в защиту патентоспособности заявленного изобретения. При этом возражение не содержит доводов в отношении мотивов экспертизы, приведенных в решении Роспатента о признании заявки отозванной. На странице 6 возражения отмечено только то, что «Предложенные скорректированные материалы заявки не выходят за рамки первоначальных сведений и не противоречат положениям п.24.7 Регламента».

Также вместе с возражением заявитель представил уточненные материалы заявки – описание изобретения, формулу изобретения, чертежи и реферат.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.06.2013) и даты вынесения решения Роспатента (11.08.2015) правовая база включает 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент).

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 пункта 24.6 Регламента основанием для запроса могут являться, в частности, необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 24.4 Регламента.

Согласно подпункту 3 пункта 24.6 Регламента запрос направляется в случае, когда представленные заявителем дополнительные материалы содержат признак, не отвечающий условию абзаца первого подпункта 3 пункта 24.7 настоящего Регламента. В направляемом запросе заявителю предлагается представить формулу, не содержащую указанных признаков и/или пункта, а также сообщается, что, в случае непредставления в установленный срок запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении срока их представления, заявка будет признана отозванной.

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

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента 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.

Уведомление экспертизы от 15.10.2014 было направлено в адрес заявителя в связи с тем, что заявленное решение, охарактеризованное формулой изобретения, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», предусмотренным положениями пункта 2 статьи 1350 Кодекса и пункта 24.5.3 Регламента. В указанном уведомлении заявитель также был проинформирован о том, что он вправе изменять формулу изобретения, но без изменения сущности заявленного изобретения.

В корреспонденции от 25.12.2014 заявитель представил уточненную формулу изобретения, в отношении которой экспертизой был сделан вывод о том, что она изменяет сущность заявленного изобретения, поскольку содержит признак, отсутствующий в первоначальных материалах заявки, а именно: «с возможностью объединяться за счет унифицированных, типовых конструктивных, инженерных систем и совместимого технологического оборудования». В запросе экспертизы от 20.02.2015 заявителю было сообщено о данном обстоятельстве и было предложено представить формулу изобретения, отвечающую требованиям подпункта 3 пункта 24.7 Регламента. Кроме того, внимание заявителя было обращено на то, что, если заявитель не представит в установленный срок формулу изобретения, отвечающую требованиям подпункта 3 пункта 24.7 Регламента, то заявка будет признана отозванной.

В корреспонденции от 10.04.2015 заявитель представил доводы в отношении мотивов экспертизы, приведенных в запросе от 20.02.2015. В

частности, заявитель указал, что включенный в формулу изобретения признак «...раскрыт на 1, 2 и в частности 7 листах описания. “При этом некоторые типы модульных офисов могут иметь возможность блокироваться между собой и иметь возможность объединяться за счет конструктивной системы трансформирующихся перегородок, уменьшая или увеличивая пропускную способность рабочих мест, добавляя или уменьшая функциональный набор офисного оборудования”». В отношении данного довода экспертизой был сделан вывод о том, что «...трансформируемая перегородка представляет собой конструкцию, но не является инженерной системой или технологическим оборудованием, и, при этом, не следует то, что она обязательно является унифицированной и типовой», о чем было сообщено заявителю в письме от 21.05.2015.

Последующая корреспонденция заявителя от 17.07.2015 не содержала доводов в отношении вышеприведенного мотива экспертизы. При этом была представлена уточненная формула изобретения, из которой были исключены зависимые пункты, однако независимый пункт остался без изменений. В отношении данной формулы изобретения и было принято решение Роспатента о признании заявки отозванной от 11.08.2015.

Проанализировав доводы, изложенные в решении Роспатента и возражении, а также заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

Как было отмечено выше, вместе с возражением заявитель представил уточненные материалы заявки. Однако правилами ППС не предусмотрена возможность предоставления скорректированных материалов заявки на стадии рассмотрения возражения на решение Роспатента о признании заявки отозванной и, соответственно, указанные материалы не анализировались.

На заседании коллегии заявитель отметил, что признак «типовые конструктивные, инженерные системы и совместимое технологическое оборудование» указан на странице 9 первоначального описания, а признак

«унифицированные конструктивные, инженерные системы и совместимое технологическое оборудования» указан на странице 16 первоначального описания. Также заявитель отметил, что термины «типовой» и «унифицированный» являются синонимами.

Коллегия проанализировала доводы заявителя, представленные на заседании коллегии, и установила следующее.

В первоначальных материалах заявки (см. страницу 9 описания) раскрыта возможность объединения только за счет использования типовых конструктивных систем. При этом в первоначальных материалах заявки не указана возможность объединения за счет использования типовых инженерных систем, унифицированных инженерных и конструктивных систем, а также за счет использования технологического оборудования.

Кроме того, на странице 16 первоначального описания указано только то, что сеть выполнена унифицированной, но не ее отдельные составляющие (инженерные системы, конструктивные системы).

При этом нельзя согласиться с заявителем, что термины «типовой» и «унифицированный» являются синонимами, поскольку согласно ГОСТу 1.1-2002 (см. страницу 22) унификация это установление оптимального числа размеров или видов продукции, процессов или услуг, необходимых для удовлетворения основных потребителей. В то же время термин «типовой» подразумевает только стандартизацию, но не подразумевает сокращение многообразия.

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что ответ заявителя от 17.07.2015 был представлен в установленный срок (с учетом ходатайства от 11.06.2015 о продлении срока представления дополнительных материалов), уточненная формула изобретения содержит признаки изменяющие сущность заявленного изобретения.

Следовательно, можно констатировать, что решение Роспатента от 11.08.2015 о признании заявки на изобретение № 2013128286/08 отозванной было принято правомерно, поскольку в установленный срок заявителем не

была представлена скорректированная формула, не изменяющая сущность заявленного изобретения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.03.2016, решение Роспатента о признании заявки отозванной от 11.08.2015 оставить в силе.