

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.04.2016 от Поплавского Вадима Эдуардовича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 04.09.2015 о признании заявки на изобретение № 2013140091/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений "Устройство для электроизоляции опоры трубопровода (варианты)", совокупность признаков которых изложена в уточненной заявителем формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 06.07.2015, в следующей редакции:

«1. Устройство для электроизоляции опоры трубопровода, представляющее собой электроизолирующую прокладку в виде пластины, отличающееся тем, что оно выполнено из термостойкого диэлектрического материала, не поддерживающего горение, при этом пластина с одной стороны имеет по крайней мере один перпендикулярный ее поверхности выступ.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно состоит из материала, предназначенного для работы в диапазоне рабочих температур от -60 до +125 °С.

3. Устройство для электроизоляции опоры трубопровода, представляющее собой электроизолирующую прокладку, отличающееся тем, что оно состоит из по крайней мере двух пластин, выполненных с возможностью наложения их друг на друга и скрепления их фиксаторами, при этом пластины выполнены из термостойкого диэлектрического материала, не поддерживающего горение, причем, по меньшей мере одна из таких пластин выполнена с взаимно перпендикулярными прорезами.

4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что оно состоит из материала, предназначенного для работы в диапазоне рабочих температур от -60 до +125 °С.

5. Устройство для электроизоляции опоры трубопровода, представляющее собой электроизолирующую прокладку, отличающееся тем, что оно состоит из элементов, выполненных из термостойкого диэлектрического материала, не поддерживающего горение, при этом боковые края каждого элемента имеют выступы, в которых выполнено продольное отверстие для размещения средств крепления соседних элементов друг с другом.

6. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что оно состоит из материала, предназначенного для работы в диапазоне рабочих температур от -60 до +125 °С.

7. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что каждый элемент с одной стороны имеет плоскую, а с другой – выпуклую поверхность.»

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента от 04.09.2015 о признании заявки на изобретение отозванной, которое мотивировано тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 15.05.2015, а именно уточненная формула изобретения, не содержащая признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения.

Согласно решению Роспатента, независимый пункт 1 приведенной выше формулы, представленной в ответ на запрос от 15.05.2015, содержит признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании и формуле предложенного изобретения.

При этом в решении Роспатента поясняется, что «... в первоначальных описании и формуле не раскрыто, что пластина имеет по крайней мере один ... выступ, а также не было раскрыто, что выступы расположены не только по краям с одной стороны ..., а в любом месте пластины ...».

Заявителем 04.04.2016 было подано возражение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, в котором он выражает несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, решение Роспатента является неправомерным, т.к. «... он не вышел за рамки первоначальных материалов ..., а только лишь скорректировал объем притязаний ...». Так в возражении выражается мнение о том, что «... наличие у пластины нескольких ... выступов уже подразумевает наличие по крайней мере одного такого выступа ...».

Кроме того, заявитель акцентирует внимание на том, что вышеприведенная формула содержит три независимых пункта; при этом решение Роспатента базируется на изменении заявленной сущности лишь в независимом пункте 1, а независимые пункты 3 и 5 в этом решении не рассмотрены. По мнению заявителя, это является нарушением действующих нормативных документов, т.к. «... экспертиза должна была продолжить дальнейшее рассмотрение заявки в отношении независимых пунктов 3 и 5 формулы, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки ...».

Дополнительно в корреспонденции, поступившей 19.09.2016,

заявителем была представлена новая уточненная редакция формулы заявленной группы изобретений, которая, по его мнению, «... не изменяет сущность заявленного изобретения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.08.2013) и даты принятия Роспатентом решения (04.09.2015) правовая база включает Кодекс и 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения в случае, если на дату приоритета заявка ее содержала.

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. 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.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 23.3 Регламента ИЗ если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы, или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока.

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. 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. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат

признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

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

В процессе экспертизы заявки по существу заявителем в корреспонденции, поступившей 16.03.2015 в ответ на запрос от 17.12.2014, была представлена уточненная формула, характеризующая группу заявленных изобретений.

Заявителю в запросе от 15.05.2015 предлагалось уточнить данную формулу, поскольку в ней присутствовали признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в ее описании и формуле.

Анализ приведенной выше формулы, представленной (06.07.2015) в ответ на запрос от 15.05.2015, показал, что заявитель включил в ее независимый пункт 1 признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, т.е. отсутствующие в материалах заявки (описании и формуле), послуживших основанием для установления приоритета. К таким признакам могут быть отнесены, в частности, признаки, согласно которым «... пластина с одной стороны имеет по крайней мере один перпендикулярный ее поверхности выступ ...».

Здесь целесообразно отметить, что в материалах заявки, содержащихся на дату ее подачи, имеются сведения лишь о выполнении пластины с «... выступами по краям с одной стороны ...» (см. п.1 формулы и абз.4 стр.3 описания). Согласно данным сведения, признак «выступы» применен во множественном числе, а признак «края» конкретизирует место расположения этих выступов. То есть, сущность заявленного предложения подразумевает наличие у пластины нескольких

выступов, размещенных именно по краю одной из сторон. При этом упомянутые изменяющие сущность заявленного изобретения признаки, напротив, указывают на наличие только одного выступа и на его размещение в любом месте одной из сторон пластины. Однако, подпункт 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ предписывает возможность включения в формулу признаков без изменения сущности заявленного изобретения только в случае раскрытия таких признаков в описании и формуле, содержащихся в заявке на дату ее подачи.

Следует обратить внимание на то, что в запросах от 17.12.2014 и от 15.05.2015 заявителю указывалось на необходимость соблюдения требований подпункта 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ. При этом он был предупрежден, что в противном случае заявка может быть признана отозванной (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса).

Однако, следует обратить внимание и на то, что вышеприведенная формула помимо независимого пункта 1, содержащего признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, также включает в себя и независимые пункты 3 и 5, в которых подобные признаки отсутствуют. То есть, в данной формуле имеются независимые пункты, в отношении которых было возможно проведение экспертизы по существу. При этом согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ после исключения из рассмотрения пунктов формулы, изменяющих сущность заявленного изобретения, дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат таких признаков.

Таким образом, в решении Роспатента, нарушено требование подпункта 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ, согласно которому в нем, как в очередном после представления формулы документе экспертизы, должны были быть приведены результаты рассмотрения (проверки патентоспособности) тех пунктов формулы изобретения, которые

основаны на материалах, содержащихся в заявке на дату ее подачи.

Что касается новой уточненной редакции формулы заявленного изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 19.09.2016, то необходимо отметить следующее. Пункт 4.9 Правил ППС не предусматривает возможности внесения изменений в формулу изобретения в рамках рассмотрения возражений на решение о признании заявки отозванной.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:
удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2016, отменить решение Роспатента от 04.09.2015 и возобновить делопроизводство по заявке.