

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

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 Милевского В.Б. (далее – заявитель), поступившее 19.06.2015, на решение от 27.03.2015 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2013137097/13 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Сборно-разборная плотина – магистральная ГЭС”, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 17.12.2014, в следующей редакции (заявка опубликована 20.02.2015):

“Способ конструкционного решения технологической и техногенной задачи оптимизации сборки и эксплуатации магистральных ГЭС промышленной выработки электроэнергии, отличается от имеющихся решений тем, что с целью получения эффекта упрощения сборки и ремонтной замены поврежденных сегментов, а так же повышения пластичности и надежности конструкции, применяется ее сборно-разборный состав профилей, четко согласованных с рельефом местности.”

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 26.12.2014, в котором указывалось, что представленная

уточненная формула “включает иное изобретение по сравнению с первоначальной формулой”.

Кроме того, в запросе было отмечено, что “... уточненная формула содержит признак... не раскрытый на дату подачи заявки в описании и в формуле изобретения.”

Заявителю предлагалось представить уточненный вариант формулы изобретения.

В корреспонденциях, поступивших в Роспатент 26.01.2015 и 10.03.2015, запрашиваемых сведений представлено не было.

В связи с этим было вынесено решение Роспатента от 27.03.2015 о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель высказал просьбу “... продолжить... рассмотрение в обычном режиме“, отметив, что: “... перспективы всемерного применения данного изобретения поистине огромны...”

С учетом даты подачи заявки (06.08.2013) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (27.03.2015), 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 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 содержала формулу изобретения.

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. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на десять месяцев.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1387 Кодекса если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1387 Кодекса заявка признается отозванной в соответствии с положениями настоящей главы на основании

решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она отзывается заявителем.

В соответствии с подпунктом (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.

В соответствии с подпунктом (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. 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.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 24.7 Регламента в том случае, когда в дополнительных материалах содержится формула изобретения, измененная заявителем, устанавливается, включает ли эта формула иное изобретение по сравнению с формулой, в которую вносились изменения.

В соответствии с подпунктом (4.1) пункта 24.7 Регламента измененная формула признается содержащей иное изобретение в случаях:

включения в формулу дополнительного независимого пункта;

замены родового понятия, отражающего назначение, другим, не равнозначным, не пересекающимся и не находящимся в отношении подчинения понятием;

изменения указания вида объекта изобретения (устройство, способ, вещество и т.д.), если не выполнено условие, при котором вновь указанный вид в большей степени соответствует характеру признаков, содержащихся в формуле изобретения, в которую вносились изменения.

В соответствии с подпунктом (4.2) пункта 24.7 Регламента в том случае, когда формула изобретения, измененная заявителем, включает иное изобретение по сравнению с формулой, в которую вносились изменения, проверяется наличие документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере.

В соответствии с подпунктом (4.3) пункта 24.7 Регламента если документ, подтверждающий уплату пошлины в соответствии с подпунктом (4.2) настоящего пункта, не представлен, изменения формулы во внимание не принимаются, о чем заявитель уведомляется.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Материалы заявки № 2013137097/13 поступили в Роспатент 06.08.2013.

В адрес заявителя 31.10.2014 был направлен запрос, в котором отмечено, что в формуле изобретения: "... помимо признаков... содержатся сведения о целях создания заявленного изобретения и о результатах его применения." При этом, "конструктивными признаками, используемыми для характеристики устройств... являются "сборно-разборная плотина – магистральная ГЭС", "пластичные разборные магистрали транспортировки

воды” и “мобильные гидроагрегаты”. Таким образом, проверка патентоспособности будет проведена в отношении следующей совокупности признаков: ”Сборно-разборная плотина – магистральная ГЭС, содержащая пластичные разборные магистрали транспортировки воды к мобильным гидроагрегатам”.”

При этом, в отношении заявленного изобретения с указанной совокупностью признаков был сделан предварительный вывод о его несоответствии условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

В подтверждение данного вывода приведены сведения о следующих источниках информации:

- патентный документ SU 1780551 АЗ, опубл. 07.12.1992 (далее – [1]);
- патентный документ SU 179248 А, опубл. 03.02.1966 (далее [2]).

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 17.12.2014, заявитель представил скорректированную формулу.

В запросе, направленном в адрес заявителя 26.12.2014, было указано, что скорректированная формула “... включает иное изобретение по сравнению с первоначальной формулой... Однако, документ, подтверждающий уплату пошлины... не представлен, и, следовательно, изменения формулы во внимание не принимаются. Кроме того, уточненная формула содержит признак... не раскрытый на дату подачи заявки в описании и в формуле изобретения. Таким образом, уточненная формула признается изменяющей сущность заявленного изобретения...”

Заявителю предлагалось представить уточненный вариант скорректированной формулы, не содержащей признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения.

При этом, было отмечено, что “... непредставление заявителем дополнительных материалов, или представление дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, без которых невозможно проведение экспертизы, является основанием для признания

заявки отозванной.”

Необходимо подчеркнуть, что в материалах заявки на дату ее подачи действительно отсутствовал включенный в скорректированную формулу признак “четко согласованных с рельефом местности”, указанный в запросе от 26.12.2014.

Кроме того, как правомерно было отмечено в данном запросе: “Объект, охарактеризованный первоначальной формулой изобретения, представлял собой устройство, на что указывало его родовое понятие – “Сборно-разборная плотина – магистральная ГЭС”, а также признаки “пластичные разборные магистрали транспортировки воды” и “мобильные гидроагрегаты”, относящиеся к признакам, применяемым для характеристики устройств... Родовое понятие уточненной формулы – “Способ конструкционного решения технологической и техногенной задачи оптимизации сборки и эксплуатации магистральных ГЭС промышленной выработки электроэнергии” указывает на вид объекта изобретения – способ. При этом, уточненная формула содержит признак “сборно-разборный состав профилей”, который... относится к признакам, характеризующим устройства.”

Следовательно, вновь указанный вид объекта изобретения (способ) не соответствует характеру признаков, содержащихся в формуле изобретения, в которую вносились изменения (вид объекта которой - устройство), что означает, что уточненная формула включает иное изобретение (см. подпункт (4.1) пункта 24.7 Регламента).

В ответе на запрос, поступившем 26.01.2015, заявитель указал: “... прошу выбрать и заменить формулу изобретения на одну из представленных, а также внести соответствующие изменения в описание и реферат посредством замены последних листов на вновь представленные.” При этом, было представлено 4 различных варианта скорректированной формулы.

В корреспонденции, направленной в адрес заявителя, правомерно было отмечено, что "... в соответствии с пунктом 1 статьи 1387 Гражданского Кодекса Российской Федерации... федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче патента на изобретение с формулой, предложенной заявителем. Отсюда следует, что определение объема испрашиваемой правовой охраны... является прерогативой заявителя... дополнительные материалы, содержащие четыре варианта формулы изобретения, не могут быть приняты к рассмотрению."

При этом, было подчеркнуто, что каждый из четырех представленных в корреспонденции от 26.01.2015 вариантов формулы содержит признаки, не раскрытые в материалах заявки на дату ее подачи.

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 10.03.2015, заявитель представил доводы о "практическом и экономическом эффекте" от использования заявленного изобретения. Однако, скорректированной формулы представлено не было.

Таким образом, в установленные сроки (пункт 5 статьи 1386 Кодекса) запрашиваемые материалы заявителем представлены не были.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 27.03.2015 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

В соответствии с изложенным, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.06.2015, решение Роспатента оставить в силе.