

## **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 Иноземцева Ю.А. (далее – заявитель), поступившее 14.12.2015, на решение от 05.11.2015 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2014111892/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ генерации примитивов изображения», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1 Способ генерации примитивов и/или сегментов [1], осуществляемый вычислительной системой, отличающийся наличием нелинейного видео буфера и сигналограмм [2], а также разделением процесса генерации на два этапа, на первом из которых последовательно вычисляют, кодируют, записывают, при необходимости упаковывают, на сигналограммах, содержащихся в составе устройств вычислительной системы и/или внешних запоминающих устройствах, значения относительных координат пикселей, составляющих примитивы и/или сегменты; на втором этапе осуществляются операции записи/воспроизведения видеоинформации между сигналограммами и видео буфером.

2. Способ по п.1, отличающийся способом записи и воспроизведения видеоинформации сигналограммы.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что генератор примитивов и/или сегментов, включающее в себя сигналограмму по п.2, нелинейный буфер кадров, состоящий из нелинейных ячеек памяти, средства коммутации указанных устройств и средства управления процессом генерации.
4. Способ по п.3, отличающийся сетевым объединением источника сигналограмм - сервера и приемника сигналограмм - клиента.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что способ распараллеливания вычислений, осуществляемый совокупность распределенных генераторов, имеет возможность n-канальной записи [2] сигналограмм одним клиентом от многих серверов.»

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 10.06.2015, в котором указывалось, что принятая к рассмотрению формула изобретения содержит признаки, выраженные так, что их смысловое содержание не может быть уяснено специалистом на основании уровня техники. В данном запросе также указано на наличие в формуле зависимых пунктов, которые не содержат развития или уточнения признаков независимого пункта.

Кроме того, в данном запросе указано на наличие таких нарушений по составлению заявки, как содержание в формуле изобретения ссылок на источники информации (т.е. представление признаков формулы в виде отсылки к источнику информации), а также отсутствие раскрытия в описании заявки причинно-следственной связи признаков формулы с техническим результатом.

При этом заявителю было предложено представить материалы, содержащие скорректированную формулу изобретения, основанную на материалах заявки, представленных на дату её подачи.

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 19.08.2015, были представлены скорректированные материалы, содержащие уточненную

формулу изобретения и описание заявки. Однако, данная корреспонденция не содержала подписи заявителя и номера заявки, в связи с чем в адрес заявителя было направлено письмо от 04.09.2015, в котором предлагалось в течение двух месяцев с даты получения этого письма устранить указанные нарушения.

Через два месяца было принято решение Роспатента о признании заявки отозванной в связи с отсутствием ответа на письмо от 04.09.2015.

Как отмечено в решении Роспатента заявка признана отозванной в связи с тем, что запрашиваемые материалы не представлены в установленные сроки, которые исчисляются с даты направления запроса (запрос направлен 10.06.2015).

Позже, а именно 17.11.2015, заявитель представил дополнительные материалы, содержащие ещё одну редакцию описания и формулы.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о признании заявки отозванной, поскольку им направлен ответ как на запрос, так и на письмо от 04.09.2015.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.03.2014) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (05.11.2015), 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 ИЗ).

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 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.

Согласно подпункту пункту 12.3 Регламента ИЗ материалы, направляемые заявителем после подачи заявки, должны содержать её номер и подпись заявителя или его представителя.

Материалы без указания номера заявки возвращаются их подателю без рассмотрения. Если материалы оформлены с нарушением установленных требований, заявитель уведомляется об этом и о возможности устранения нарушений в течение двух месяцев со дня получения уведомления.

Повторно представленные в установленный срок материалы, оформленные в соответствии с установленными требованиями, считаются поступившими на дату поступления первоначальных материалов.

В случае непредставления в указанный срок корреспонденции, устраняющей выявленные нарушения установленных требований, материалы, не содержащие ни номера заявки, ни иных сведений, позволяющих её идентифицировать, возвращаются заявителю, а материалы с нарушением прочих требований не принимаются во внимание при рассмотрении заявки.

В соответствии с подпунктом (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.

Согласно подпункту (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту (3) пункта 24.4 Регламента ИЗ при проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие, приведённое в подпункте (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ.

Согласно подпункту (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ формула должна быть ясной.

Признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания

специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Не допускается для выражения признаков в формуле изобретения использовать понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным.

Согласно подпункту (5) пункта 10.8 Регламента ИЗ характеристика признака в формуле изобретения не может быть заменена отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт.

Согласно подпункту (1) пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.

Согласно подпункту (3) пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ не следует излагать зависимый пункт формулы изобретения таким образом, что при этом происходит замена или исключение признаков изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен.

Если зависимый пункт формулы изобретения сформулирован так, что имеют место замена или исключение признаков независимого пункта, не может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независимым, которому он подчинен, характеризует одно изобретение.

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

Материалы заявки № 2014111892/08 поступили в Роспатент 27.03.2014.

В адрес заявителя 10.06.2015 был направлен запрос, в котором отмечено, что в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки, были выявлены признаки, выраженные с нарушением требований п. 10.8 (4) Регламента ИЗ.

Кроме того, в данном запросе указано, что:

- формула изобретения, представленная на дату подачи заявки, не удовлетворяет требованиям п. 10.8.1.5(1) Регламента ИЗ, а именно, зависимый пункт 3 формулы заявленного изобретения содержит признак, исключающий признак независимого пункта;

- формула изобретения, представленная на дату подачи заявки, не удовлетворяет требованиям п. 10.8 (5) Регламента ИЗ, а именно, независимый пункт 1 и зависимый пункт 5 содержит характеристику признаков, которая представлена в виде отсылки к источнику информации;

- в описании заявки отсутствует раскрытие причинно-следственной связи признаков формулы с техническим результатом (см. подпункт (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ).

При этом было предложено представить скорректированную формулу изобретения, полностью основанную на материалах заявки, поступивших на дату её подачи.

В ответ на указанный выше запрос заявителем 19.08.2015 были представлены материалы, содержащие формулу изобретения и описание.

При этом, можно констатировать, что указанные выше материалы не содержали номера заявки и подписи составившего их лица. Тем не менее, данные материалы включали сведения, позволяющие идентифицировать их принадлежность к заявке № 2014111892/08.

Заявителю было направлено 04.09.2015 письмо с предложением устранить указанные выше замечания и в течение двух месяцев с даты получения настоящего письма представить скорректированные материалы (формулу и описание).

По истечении двух месяцев с даты направления указанного выше письма и по истечении чуть менее пяти месяцев с даты направления запроса в адрес заявителя 05.11.2015 было направлено решение Роспатента о признании заявки отозванной по причине того, что запрашиваемые материалы не представлены в установленные сроки. Причём в решении Роспатента дополнительно отмечено, что в письме, отправленном

заявителю 04.09.2015, было ошибочно указано на предоставление ему двух месяцев со дня получения им данного письма.

Однако, нельзя согласиться с выводом решения Роспатента о признании заявки на изобретение отозванной на основании того, что заявителем не были представлены надлежащим образом дополнительные материалы.

Так, согласно пункту 12.3 Регламента ИЗ материалы без указания номера заявки возвращаются их подателю без рассмотрения. Если материалы оформлены с нарушением установленных требований, заявитель уведомляется об этом и о возможности устранения нарушений в течение двух месяцев со дня получения уведомления.

В этом случае срок представления дополнительных материалов отсчитывается не от даты направления запроса, а от даты получения уведомления о возможности устранения нарушений.

Таким образом, в данном случае в адрес заявителя должно быть направлено не письмо, а уведомление. В этом случае он мог бы представить запрошенные материалы в течение двух месяцев с даты получения уведомления.

Однако, ввиду того, что уведомление не направлялось, решение Роспатента вынесено раньше, чем это предусмотрено при направлении уведомления.

Этим нарушены процессуальные права заявителя. Решение Роспатента принято через два месяца после направления письма, при этом в письме было отмечено, что заявитель может представить дополнительные материалы в течение двух месяцев с даты получения этого письма.

Кроме того, это привело и к тому, что материалам, поступившим 17.11.2015, не была дана оценка в решении Роспатента о признании заявки отозванной.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 05.11.2015 о признании заявки отозванной вынесено неправомерно.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 14.12.2015, отменить решение Роспатента от 05.11.2015 и возобновить делопроизводство по заявке.**