

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Макарова Юрия Васильевича (далее – заявитель), поступившее 31.10.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 30.05.2014 о признании заявки на изобретение № 2010153172/07 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010153172/07 на выдачу патента на изобретение «Электролампа накаливания Макарова» была подана заявителем 27.12.2010. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 25.04.2014, в следующей редакции:

«Электролампа накаливания содержащая стеклянную колбу с металлическим цоколем внутри которой установлен стеклянный держатель и проволочные электроды между которыми закреплена вольфрамовая спираль, отличающаяся тем, что внутри стеклянной колбы электролампы на стеклянном держателе, а также на проволочных державках, закрепленных на нем, неподвижно установлена на периферийных концах державок люминофорная колба, расстояние которой от вольфрамовой спирали меньше чем от стеклянной колбы, а высота люминофорной колбы больше ее диаметра.»

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на изобретение отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 27.02.2014, а именно уточненная формула изобретения, не содержащая признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения.

Согласно решению Роспатента, приведенная выше формула, представленная в ответ на запрос от 27.02.2014, содержит признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании и формуле предложенного изобретения.

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

По мнению заявителя, решение Роспатента является неправомерным, т.к. «... экспертизой не были полностью изучены материалы заявки и ответы автора на запросы экспертизы ...». Заявитель утверждает, что в ответ на запросы направил все материалы, необходимые для проведения экспертизы заявленного изобретения, а также представил пояснения и материалы, необходимые для понимания технической сущности заявленного предложения.

Дополнительно в возражении заявитель приводит новую уточненную редакцию формулы заявленного изобретения, которая, по его мнению, включает в себя признаки, которых «... нет в аналогах и прототипе, предложенных экспертизой, а также в Китайском патенте CN2884526 ...».

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

С учетом даты поступления заявки, даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной и даты поступления возражения 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 18.11.2013 в ответ на запрос от 24.09.2013, была представлена уточненная формула заявленного изобретения.

Заявителю в запросе от 27.02.2014 предлагалось уточнить данную формулу, поскольку в ее независимом пункте присутствовали признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании и формуле заявленного изобретения. Кроме того, в запросе от 27.02.2014 ставились вопросы о промышленной применимости заявленного предложения, возможности получения заявленного технического результата, наличии в формуле несущественных и неясных признаков, а также раскрытии использованных в формуле изобретения понятий в описании заявки.

Анализ приведенной выше формулы, представленной в ответ на запрос от 27.02.2014, показал, что заявитель включил в нее 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, характеризующие установку люминофорной колбы именно «... на периферийных концах державок ...». Здесь целесообразно отметить, что возможность идентификации на графических материалах, поступивших от заявителя на дату подачи заявки, каких-либо признаков не свидетельствует о возможности использования данных признаков для целей корректировки формулы. 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 24.09.2013 и от 27.02.2014 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).

Таким образом, можно констатировать, что заявитель на дату вынесения Роспатентом решения не предоставил уточненную формулу, которая могла быть принята к рассмотрению (см. подпункта 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ).

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что решение о признании заявки отозванной было принято правомерно (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса и подпункт 6 пункта 23.3 Регламента ИЗ).

Что касается новой уточненной редакции формулы заявленного изобретения, представленной совместно с возражением, то необходимо отметить следующее. Корректировка формулы, осуществленная после вынесения решения Роспатента, не может изменить вывода о правомерности данного решения. Более того, представленная в возражении редакция формулы по-прежнему включает в себя признаки изменяющие сущность заявленного изобретения. В частности, в данной формуле по-прежнему содержатся признаки, согласно которым люминофорная колба установлена именно «... на периферийных концах ... державок ...»

Таким образом, в возражении не приведено доводов, опровергающих наличие причин, послуживших основанием для принятия решения Роспатента о признании заявки отозванной.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.10.2014, решение Роспатента от 30.05.2014 оставить в силе.