

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020, регистрационный № 59454, опубликованными на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru, 26.08.2020, № 0001202008260011, дата вступления в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.03.2023 возражение от Казакова Георгия Михайловича, Казаковой Наталии Артемьевны (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 03.10.2022 о признании заявки на изобретение № 2021126459/20 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2021126459/20 на выдачу патента на изобретение «Устройство фрикционного тормоза» была подана заявителем 07.09.2021.

Изобретение охарактеризовано совокупностью признаков, содержащихся в одном независимом пункте формулы.

По результатам формальной экспертизы данной заявки Роспатентом принято 03.10.2022 решение о признании заявки отозванной (далее – решение Роспатента от 03.10.2022) в связи с непредставлением в установленные сроки запрашиваемых документов и/или дополнительных материалов, указанных в запросе от 14.06.2022, со ссылкой на пункт 3 статьи 1384 Кодекса.

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

Суть приведенных в возражении доводов сводится к тому, что заполненные рукописным текстом графы заявления о выдаче патента не препятствуют ведению дальнейшего делопроизводства и проведению экспертизы по существу, если фиксация информации на бумажном носителе в рукописном виде и с необходимыми реквизитами позволяет эту информацию идентифицировать.

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

С учетом даты поступления заявки (07.09.2021) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (03.10.2022) правовая база включает Кодекс, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированном в Минюсте РФ 11.07.2016 N 42800 (далее – Требования к документам заявки на ИЗ).

Согласно пункту 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники; 3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его

описании; 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения, в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме; 5) реферат.

Согласно пункту 1 статьи 1384 Кодекса по заявке на изобретение, принятой федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 настоящего Кодекса, их соответствие установленным требованиям и устанавливается дата подачи заявки.

Согласно пункту 3 статьи 1384 Кодекса если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение трех месяцев со дня направления запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

Согласно пункту 3 Требований к документам заявки на ИЗ, заявление о выдаче патента, описание изобретения, формула изобретения, чертежи, реферат представляются в Роспатент на русском языке в двух экземплярах. Если описание изобретения, формула изобретения, чертежи, иные материалы, реферат составлены на другом языке, они представляются в одном экземпляре, а их перевод на русский язык - в двух экземплярах.

В соответствии с пунктом 9 Требований к документам заявки на ИЗ, заявка печатается шрифтом черного цвета. Тексты описания изобретения, формулы изобретения и реферата печатаются через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм (без разделения на колонки). Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие буквы,

математические и химические формулы или символы могут быть вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета. Не допускается смешанное написание формул в печатном виде и от руки.

Анализ доводов, изложенных в возражении и решении Роспатента о признании заявки отозванной, с учетом делопроизводства по заявке на изобретение № 2021126459/20, показал следующее.

Заявление на выдачу патента на изобретение представлено заявителем на соответствующем бланке установленного образца, с заполнением от руки необходимых граф.

При рассмотрении заявки № 2021126459/20 на изобретение был направлен 14.06.2022 запрос по результатам формальной экспертизы в указанный адрес для переписки с заявителем, в котором заявителю предлагалось представить «в двух экземплярах заявление о выдаче патента установленного образца, заполнив его на печатной машинке или на компьютере, оформленное надлежащим образом».

При этом внимание заявителя в упомянутом запросе от 14.06.2022 обращено на то, что хотя от заявителя «представлено заявление о выдаче патента установленного образца с указанным адресом места жительства второго автора, подписанное заявителями в установленном порядке», однако «заявление о выдаче патента заполнено от руки».

В запросе от 14.06.2022 указано, что «в соответствии с п. 9 Требований к документам заявки на ИЗ, заявка печатается шрифтом черного цвета».

Для установления правомерности направления заявителю запроса с единственным предложением – заполнить заявление о выдаче патента на изобретение «на компьютере или на печатной машинке» необходимо обратиться к действующим нормативным документам, регулирующим формальную экспертизу поступивших материалов заявки и требования к ним, в частности, допущения и/или ограничения при заполнении заявления о выдаче патента.

Упомянутые в вышеприведенной нормативной базе Требования к документам заявки на ИЗ, устанавливают требования, предъявляемые к документам, которые должна содержать заявка на выдачу патента на изобретение (далее соответственно - заявка, патент) в соответствии с пунктом 2 статьи 1375 Кодекса.

В запросе от 14.06.2022 внимание заявителя было обращено на пункт 9 Требований к документам заявки на ИЗ, нарушение которого, как это следует из упомянутого запроса, повлекло необходимость направления запроса в адрес для переписки с заявителем.

Здесь целесообразно отметить, что пункт 9 Требований к документам заявки на ИЗ, посвящен необходимости представления «заявки» (текст описания изобретения, формула изобретения, реферат) в печатном виде «шрифтом черного цвета» (см. нормативно-правовую базу выше), а не заполнению заявления о выдаче патента печатным шрифтом черного цвета, как это указано в запросе от 14.06.2022.

Требования к заявлению при оформлении заявки указаны в пункте 3, главы I Требований к документам заявки на ИЗ, согласно которому «заявление о выдаче патента, описание изобретения, формула изобретения, чертежи, реферат представляются в Роспатент на русском языке в двух экземплярах», а также в пунктах 14-29 главы II Требований к документам заявки на ИЗ.

При этом ни одна из указанных норм не обязывает заявителя заполнять заявление о выдаче патента печатным шрифтом, на печатной машинке или на компьютере, как это было запрошено у заявителя в запросе от 14.06.2022.

Запрос экспертизы, направленный 14.06.2022 в адрес заявителя, не содержит доводов, препятствующих продолжению делопроизводства по заявке № 2021126459/20.

Таким образом, направленный 14.06.2022 в адрес для переписки с заявителем запрос, нельзя признать правомерным.

В данном запросе также было обращено внимание на то, что если заявитель в трёхмесячный срок со дня направления запроса не представит запрашиваемые исправленные или недостающие документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка будет признана отозванной.

Согласно материалам заявки решение о признании заявки отозванной было принято «в связи с непредставлением запрашиваемых документов и/или дополнительных материалов, указанных в запросе от 14.06.2022, в законодательно установленные сроки».

Однако, поскольку указанные в запросе от 14.06.2022 доводы нельзя признать правомерными, то и отсутствие ответа заявителя не может повлечь за собой правомерность решения о признании заявки отозванной.

Таким образом, несмотря на то, что заявителем был нарушен срок ответа на запрос от 14.06.2022 (см. пункт 3 статьи 1384 Кодекса), тем не менее, право заявителя на возобновление делопроизводства по данной заявке № 2021126459/20 не может считаться утраченным по причине неправомерности доводов, указанных в запросе от 14.06.2022.

Таким образом, заявителем в рамках рассмотрения возражения были представлены доводы, позволяющие отменить принятое Роспатентом решение о признании заявки № 2021126459/20 отозванной.

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2023, отменить решение Роспатента от 03.10.2022, возобновить делопроизводство по заявке на изобретение № 2021126459/20.