

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 07.03.2021 возражение от компании РЕМАРК-КАЙЗЕР, Польша (далее - лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 13.09.2019 о признании заявки на изобретение № 2017139926/05 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2017139926/05 на выдачу патента на группу изобретений «Способ герметизации мешка фильтра и герметизированный мешок фильтра» была подана заявителем 11.04.2016.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки.

Группа изобретений охарактеризована совокупностью признаков, содержащихся в двух (1 и 3) независимых пунктах формулы.

По результатам рассмотрения данной заявки было принято 13.09.2019 решение Роспатента о признании заявки на группу изобретений отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 24.05.2019, а именно, доводы в отношении сделанного в запросе от 24.05.2019 вывода экспертизы о несоответствии группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Согласно решению Роспатента, заявка была признана отозванной в связи с непредставлением запрашиваемых дополнительных материалов, указанных в запросе от 24.05.2019, в установленные сроки (пункт 6 статьи 1386 Кодекса). В решении Роспатента также обращалось внимание заявителя на возможность восстановления в порядке, предусмотренном статьей 1389 Кодекса, пропущенного им срока.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении заявитель отмечает, что «отсутствие ответа заявителя на запрос экспертизы по существу не могло служить основанием для принятия решения о признании заявки отозванной», поскольку «запрос касался предоставления мнения заявителя», «в запросе не содержалось указаний на то, что в материалах заявки отсутствуют материалы, без которых невозможно проведение экспертизы», «из содержания запроса явным образом следует, что проведение экспертизы не вызвало у эксперта каких-либо затруднений, связанных с составом и содержанием материалов заявки, так как эксперт сформулировал выводы по существу экспертизы», «запрос экспертизы по своей сути представляет собой уведомление о результатах экспертизы по существу, в отношении которого законом не предусмотрено такого

последствия, как принятие решения о признании заявки отозванной при непоступлении ответа от заявителя - в этом случае выносится решение об отказе в выдаче патента», а принятое Роспатентом решение о признании заявки отозванной вместе с выводом о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «лишило заявителя права представить измененную формулу изобретения».

Заявитель также отмечает, что у него «отсутствовала объективная возможность» представить дополнительные материалы в ответ на запрос экспертизы, поскольку запрос не был своевременно получен «по причине технического сбоя в системе делопроизводства», в связи с чем «о содержании запроса, а также о решении Роспатента о признании заявки отозванной, заявителю стало известно лишь в январе 2021 года».

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

С учетом даты международной подачи заявки (11.04.2016) заявки, даты перевода заявки на национальную фазу (15.11.2017) и даты вынесения решения Роспатента (13.09.2019) правовая база включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированном в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса, заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный

образец дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец по существу.

Согласно пункту 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу в одном из следующих случаев, если они содержат признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату подачи заявки.

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в частности, проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы

или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.

Согласно пункту 72 Правил ИЗ 72. Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию новизны, осуществляется проверка изобретательского уровня изобретения. Проверка новизны зависимых пунктов не проводится.

Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, не соответствует условию новизны, при этом имеется возможность корректировки формулы изобретения для изменения вывода о несоответствии изобретения условию новизны, заявителю направляется запрос дополнительных материалов, в котором предлагается в течение трех месяцев со дня направления запроса представить скорректированную формулу изобретения.

Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, не соответствует условию новизны, при этом документы заявки не допускают корректировку формулы изобретения без изменения его сущности, в результате которой вывод о несоответствии изобретения условию новизны может быть изменен, заявителю направляется уведомление

о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с выводом о несоответствии изобретения условию новизны и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев с даты направления указанного уведомления.

К запросу дополнительных материалов, указанному в абзаце втором настоящего пункта, или уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, указанному в абзаце третьем настоящего пункта, прикладывается отчет об информационном поиске.

В случае если изобретение не соответствует условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

Согласно пункту 82 Правил ИЗ, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию изобретательского уровня, проверка изобретательского уровня в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, не соответствует условию изобретательского уровня, при этом имеется возможность корректировки формулы изобретения для изменения вывода о несоответствии изобретения условию изобретательского уровня, заявителю направляется запрос дополнительных материалов, в котором предлагается в течение трех месяцев со дня направления запроса представить скорректированную формулу изобретения.

Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, не соответствует условию изобретательского уровня, при этом документы заявки не допускают корректировку формулы изобретения без изменения его сущности, в результате которой вывод о несоответствии изобретения условию изобретательского уровня может быть изменен, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с выводом о несоответствии

изобретения условию изобретательского уровня и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев с даты направления указанного уведомления.

К запросу дополнительных материалов, указанному в абзаце втором настоящего пункта, или уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, указанному в абзаце третьем настоящего пункта, прикладывается отчет об информационном поиске.

Согласно пункту 83 Правил ИЗ, если заявителем в срок, указанный в абзаце втором пункта 82 Правил ИЗ, не представлен ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный абзацем вторым пункта 82 Правил, или ходатайство о продлении этого срока, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

Согласно пункту 96 Правил ИЗ дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки.

Согласно пункту 97 Правил ИЗ, в случае если дополнительные материалы изменяют заявку по существу, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с указанием сведений, представленных в дополнительных материалах, которые изменяют заявку по существу, предложением устранить выявленное нарушение в течение трех месяцев со дня его направления и сообщением о том, что в случае непредставления в указанный срок запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении срока, заявка будет признана отозванной.

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

Заявлена группа изобретений «Способ герметизации мешка фильтра и герметизированный мешок фильтра». Формула изобретения включает 2 (два) независимых пункта и 4 зависимых пункта формулы.

В процессе экспертизы заявки по существу, в адрес заявителя был направлен запрос от 24.05.2019, в котором, с учетом сведений, содержащихся в патентных документах US5205938 (далее - [1]) и WO3053678 (далее - [1]), выявленных в результате проведенного информационного поиска, был сделан вывод о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень» и изобретения по независимому пункту 3 формулы условию патентоспособности «новизна». В запросе заявителю предложено ознакомиться с противопоставленными техническими решениями и в случае несогласия с доводами экспертизы представить свои доводы и/или уточненную формулу изобретения в течение трех месяцев со дня направления запроса.

Ответ на запрос от заявителя в установленные сроки не поступил.

Решением Роспатента от 13.09.2019 заявка №2017139926 признана отозванной « в связи с непредставлением запрашиваемых документов и/или дополнительных материалов, указанных в запросе от 24.05.2019, в установленные сроки» со ссылкой на пункт 6 статьи 1386 Кодекса.

В дальнейшем, после пропуска установленного срока предоставления ответа на запрос экспертизы и срока продления (истек 24.08.2020), от заявителя было представлено 10.03.2021 ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления ответа на запрос экспертизы от 24.05.2019 .

В ответ на данную корреспонденцию, поступившую в ФИПС 10.03.2021, заявителю была направлена корреспонденция, в которой сообщалось о невозможности удовлетворения его ходатайства о восстановлении пропущенного срока представления ответа на запрос

экспертизы от 24.05.2019, поскольку ходатайство от заявителя поступило по истечении срока, установленного п. 2 ст. 1389 Гражданского кодекса Российской Федерации, истекшего 24.08.2020.

Следует отметить, что в запросе от 24.05.2019 заявителю указывалось на необходимость соблюдения требований пункта 83 и 96 Правил, а также пункта 6 статьи 1386 Кодекса. При этом он был осведомлен о том, что при несоблюдении указанных требований, заявка может быть признана отозванной, согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса.

В указанный срок от заявителя ответ на запрос от 24.05.2019 не поступил. Также не поступило в установленные сроки ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления ответа на запрос экспертизы от 24.05.2019. Ввиду чего, в адрес заявителя было направлено 13.09.2019 решение о признании заявки отозванной.

Однако, целесообразно обратить внимание на следующие обстоятельства.

В запросе экспертизы было предложено только «высказать мнение по поводу доводов эксперта» (см. стр. 3 запроса) и не было предложено представить уточненную формулу изобретения. В запросе была приведена лишь стандартная информация (см. стр. 3, 4 запроса) относительно необходимости соблюдения заявителем требований, предъявляемых Кодексом и Правилами ИЗ к дополнительным материалам, в частности, к уточненному описанию, к указанию нового технического результата, представлению новых примеров, и была отмечена необходимость представления документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере при включении в формулу изобретения нового независимого пункта.

В этой связи необходимо отметить, что согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу Роспатент может запросить у заявителя дополнительные материалы, без которых

проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно.

В соответствии с пунктами 72, 82 Правил ИЗ, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, не соответствует условию патентоспособности «новизна» или «изобретательский уровень», при этом имеется возможность корректировки формулы изобретения для изменения вывода о несоответствии изобретения указанным условиям патентоспособности, заявителю направляется запрос дополнительных материалов, в котором предлагается в течение трех месяцев со дня направления запроса представить скорректированную формулу изобретения.

Однако, сделанное в запросе от 24.05.2019 предложение заявителю высказать мнение по поводу доводов эксперта, касающихся выводов о несоответствии изобретений по независимым пунктам 1 и 3 формулы условиям патентоспособности «изобретательский уровень» и «новизна», не является запросом дополнительных материалов, без которых дальнейшее проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно.

То есть, направление запроса от 24.05.2019 в адрес заявителя, не соответствует положениям пункта 6 статьи 1386 Кодекса.

Действительно, непредставление заявителем своего мнения относительно сделанных экспертом выводов, не препятствует дальнейшему проведению экспертизы и принятию по заявке решения.

В запросе от 24.05.2019, как отмечено выше, заявителю не было предложено уточнить формулу изобретения, не было указано на возможность корректировки формулы изобретения для изменения вывода о несоответствии изобретений, охарактеризованных в пунктах 1 и 3 формулы условиям патентоспособности «изобретательский уровень» и «новизна»,

которая (возможность) могла бы быть основанием для направления запроса в соответствии с предписаниями пунктов 72 и 82 Правил ИЗ.

По своему содержанию направленный 24.05.2019 заявителю запрос экспертизы по существу является уведомлением о результатах проверки патентоспособности изобретения, которое в соответствии с пунктом 1 статьи 1387 Кодекса и положениями пунктов 72 и 82 Правил ИЗ направляется заявителю до принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение. Направление уведомления, по содержанию аналогичного запросу от 24.05.2019, предусматривает возможность продолжения экспертизы в случае предоставления заявителем доводов по приведенным в уведомлении мотивам и уточненной формулы, которые изменяют сделанный в уведомлении вывод.

Запрос экспертизы, направленный 24.05.2019 в адрес заявителя, не содержит доводов, препятствующих принятию по заявке решения об отказе в выдаче патента. Таким образом, направление запроса не соответствует положениям пункта 6 статьи 1386 Кодекса, пунктам 72 и 82 Правил ИЗ.

Кроме того, можно принять во внимание факт наличия у заявителя оснований, препятствующих своевременному ответу на запрос экспертизы, «по причине технического сбоя в системе делопроизводства».

На основании изложенного, можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать неправомерным решение от 13.09.2019 о признании заявки отозванной.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.03.2021, отменить решение Роспатента от 13.09.2019 и возобновить делопроизводство по заявке № 2017139926/05.