

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 13.01.2022 возражение от Сенкевича А.П. (далее - лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.12.2021 о признании заявки на изобретение № 2020135760 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2020135760 на выдачу патента на изобретение «Прямоточный релятивистский двигатель» была подана заявителем 30.10.2020.

Изобретение охарактеризовано совокупностью признаков, содержащихся в одном независимом и одном зависимом пунктах формулы.

По результатам проведения экспертизы по существу данной заявки Роспатентом 06.09.2021 в указанный заявителем адрес для переписки был направлен запрос .

В дальнейшем, ввиду того, что заявителем в установленные сроки не было представлено запрашиваемых материалов, указанных в запросе от 06.09.2021, и/или документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за восстановление пропущенного срока ответа на упомянутый запрос, Роспатентом 20.12.2021 было принято решение о признании заявки отозванной.

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

В возражении отмечено, что пропуск срока ответа на запрос и/или уплаты соответствующей пошлины вызван тем, что заявитель не получал какую-либо корреспонденцию по указанному в заявке почтовому адресу для переписки.

Здесь необходимо отметить, что заявителем в корреспонденции от 18.01.2022 в Роспатент было подано обращение, в котором высказана просьба повторно направить запрос от 06.09.2021.

Просьба была удовлетворена и копия запроса была направлена заявителю в корреспонденции от 16.02.2022 по указанному в заявке почтовому адресу для переписки.

Вместе с тем, на заседании коллеги, состоявшемся 03.03.2022 заявитель сообщил, что не получал в адрес для переписки запрос от 06.09.2021, а также копию запроса, направленную 16.02.2022.

При этом заявитель представил ходатайство (см. приложение №2 к протоколу заседания коллегии, «заявление»), в котором дополнительно указал для переписки адрес электронной почты).

Просьба заявителя была удовлетворена и во избежание возникновения ситуации, в которой заявитель вновь не сможет ознакомиться с запросом

экспертизы по существу, копия запроса была выдана заявителю на руки, о чем сделана пометка на упомянутом ходатайстве.

Ответ за запрос, содержащий запрашиваемые экспертизой сведения от заявителя был получен 03.03.2022.

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

С учетом даты поступления заявки (30.10.2020) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (20.12.2021) правовая база включает Договор о патентном праве (PLT), принятый Дипломатической конференцией 01.06.2000, ратифицированный Российской Федерацией 12.08.2009 (далее – Договор PLT), Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно пункту 1 статьи 12 Договора PLT в случае несоблюдения заявителем или владельцем срока для совершения действия в ходе процедуры в ведомстве, и если это несоблюдение непосредственно влечет за собой потерю прав в отношении заявки или патента, ведомство восстанавливает права заявителя или владельца в отношении соответствующей заявки или патента, в частности, если:

(iii) в ходатайстве указаны причины несоблюдения срока; и

(iv) ведомство сочтет, что несоблюдение срока произошло несмотря на принятие надлежащих при данных обстоятельствах мер или, по выбору Договаривающейся стороны, что любая задержка была непреднамеренной.

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

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

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 (в том числе измененную формулу изобретения), 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. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти не более чем на десять месяцев.

Согласно подпункту 1 пункта 33 Требований ИЗ название изобретения должно указывать на назначение изобретения, соответствовать его сущности и совпадать с названием изобретения, указанным в заявлении.

Согласно подпункту 2 пункта 33 Требований ИЗ название изобретения должно быть ясным, точным и лаконичным.

Согласно пункту 28 Правил ИЗ основанием для запроса документов является, в частности, несоответствие документов Требованиям к документам заявки.

В запросе документов указываются выявленные недостатки со ссылками на положения нормативных правовых актов, в соответствии с которыми запрашиваются документы, и предлагается представить запрашиваемые документы в течение трех месяцев со дня направления запроса.

Если запрашиваемые документы не будут представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или заявитель не подаст ходатайство о продлении срока, по заявке будет принято решение о признании заявки отозванной.

Согласно пункту 82 Правил ИЗ, 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.

Согласно пункту 83 Правил ИЗ, если заявителем, в ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный пунктом 82 Правил, представлена измененная формула изобретения, экспертиза заявки по существу проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в этой формуле.

Если заявителем в срок, указанный в пункте 82 Правил ИЗ, не представлен ответ на запрос дополнительных материалов или ходатайство о продлении этого срока, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

Анализ доводов, изложенных в возражении и решении Роспатента о признании заявки отозванной, с учетом делопроизводства по заявке на изобретение № 2020135760, показал следующее.

По результатам рассмотрения заявки на данное изобретение, 06.09.2021 был направлен запрос экспертизы по существу в указанный адрес для переписки с заявителем, в котором ему было предложено привести в соответствие описание изобретения, в том числе название изобретения, с признаками формулы изобретения, в том числе, родовым понятием, согласно положениям пункта 33 Требований ИЗ.

Кроме того, в запросе заявителю было сообщено, что изобретение, как оно изложено в формуле изобретения, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Вместе с тем в запросе экспертизы по существу отмечено, что признаки, охарактеризованные в зависимом пункте 2 формулы, не известны из уровня техники и не очевидны для специалиста. В связи с чем заявителю было предложено дополнить независимый пункт 1 формулы признаками зависимого пункта 2 формулы (предложен вариант корректировки формулы изобретения) (см. пункты 82 и 83 Правил ИЗ).

Таким образом, направленный 03.02.2020 в адрес для переписки с заявителем запрос, следует признать правомерным (пункт 6 статьи 1386 Кодекса).

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.

Таким образом, заявителю необходимо было представить свои доводы в срок до 06.12.2021 включительно, либо продлить срок ответа на запрос экспертизы по существу путем предоставления ходатайства с такой просьбой.

Решение о признании заявки отозванной было принято Роспатентом «в связи с непредставлением запрашиваемых документов и/или дополнительных материалов, указанных в запросе от 06.09.2021, в установленные сроки» и направлено в адрес заявителя 20.12.2021.

Действительно, до окончания установленных для предоставления запрашиваемых материалов сроков (06.12.2021) заявителем не были представлены запрашиваемые документы и/или ходатайство о продлении срока их представления.

Если в указанные выше сроки какие-либо сведения от заявителя не поступают, на основании пункта 6 статьи 1386 Кодекса заявка признается отозванной.

Таким образом, следует согласиться с правомочностью вынесенного Роспатентом решения о признании заявки отозванной (см. пункт 6 статьи 1386 Кодекса).

Вместе с тем, следует отметить, что заявитель в корреспонденции от 18.01.2022 обращался в Роспатент с просьбой выслать запрос экспертизы по существу повторно. Однако он также не был им получен.

Следует отметить, что заявителем были разъяснены причины несоблюдения им вышеупомянутого срока представления ответа на запрос (см. заявление в приложении 2 к протоколу заседания коллегии от 03.03.2022). Таким образом, несмотря на принятие должных мер по уведомлению заявителя, непредставление ответа на запрос было непреднамеренным (см. подпункты (iii) и (iv) пункта 1 статьи 12 Договора PLT).

При этом необходимо подчеркнуть, что заявитель, получивший на заседании коллегии, состоявшемся 03.03.2022, копию запроса экспертизы по существу от 06.09.2021 на руки, в тот же день представил ответ, в котором выразил согласие с доводами, изложенными в запросе, и с предложенным вариантом корректировки формулы изобретения.

Выполнение заявителем условия по представлению ответа на запрос экспертизы по существу, который был произведен им до даты повторного заседания коллегии палаты по патентным спорам – сразу после появления у него информации о содержании запроса, подтверждает заинтересованность и серьезность намерений заявителя в получении патента на изобретение по указанной заявке.

Таким образом, пропуск срока предоставления ответа на запрос был непреднамеренным и заявителем в рамках рассмотрения возражения были устранены причины, послужившие основанием для вынесения решения об отзыве заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.01.2022, отменить решение Роспатента от 20.12.2021 и возобновить делопроизводство по заявке № 2020135760.