

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции 2014 года (далее – Кодекс¹) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Пустового Георгия Яковлевича (далее – заявитель), поступившее 12.12.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 01.11.2016 о признании заявки на изобретение №2013154941/03 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Городская автомобильная дорога с твердым покрытием», совокупность признаков которого изложена в формуле, принятой к рассмотрению по результатам проведения формальной экспертизы в следующей редакции:

«Городская автомобильная дорога с твердым покрытием с поперечным профилем проезжей части с уклонами, отличающаяся тем, что дорога имеет проезжую часть с уклонами от бордюра к центральной оси дороги.»

Роспатент принял решение от 01.11.2016 о признании заявки на изобретение №2013154941/03 отозванной в связи с непредставлением в установленные пунктом 5 статьи 1386 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции 2008 года (далее – Кодекс²) сроки запрашиваемых документов и/или материалов, указанных в запросе от 15.06.2016.

На решение о признании заявки на изобретение № 2013154941/03 отозванной в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса¹ поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента о признании заявки отозванной.

В возражении заявитель сообщает, что считает некорректной содержащейся в запросе экспертизы ссылку на противопоставленный его техническому решению источник информации, так как ссылка на этот источник информации дана из Интернета.

Заявитель просит отменить решение Роспатента о признании заявки на изобретение № 2013154941/03 отозванной и восстановить по ней делопроизводство.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (10.12.2013) и даты подачи возражения (12.12.2016), правовая база включает Кодекс¹, Кодекс², 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).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса² изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса² изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с настоящим пунктом уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 24.5.4.(1) Регламента ИЗ если получен вывод о не патентоспособности изобретения в отношении независимого пункта формулы ввиду его несоответствия условиям новизны или изобретательского уровня, заявителю сообщается об этом и предлагается высказать мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки с представлением, в случае подтверждения такой целесообразности, скорректированной формулы изобретения.

Согласно пункту 5 статьи 1386 Кодекса² 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.

Согласно пункту 24.6.(1) Регламента ИЗ основанием для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства, если без их разрешения невозможно проведение экспертизы заявки по существу:

- необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения,

- необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения.

Согласно пункту 5 статьи 1386 Кодекса² запрошенные 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 федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не более чем на десять месяцев.

Согласно пункту 2 статьи 1387 Кодекса² заявка признается отозванной в соответствии с положениями 72 главы Кодекса² на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она отзывается заявителем.

Согласно пункту 24.6.(7) Регламента ИЗ при непредставлении заявителем дополнительных материалов, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, заявка признается отозванной.

Анализ доводов заявителя и доводов, содержащихся в решении Роспатента о признании заявки отозванной, показал следующее.

В процессе экспертизы заявки по существу было выявлено несоответствие формулы изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень». Согласно пункту 5 статьи 1386 Кодекса² заявителю был направлен запрос с предложением ознакомиться с доводами экспертизы и выразить свое мнение.

В связи с непредставлением в установленные пунктом 5 статьи 1386 Кодекса² сроки запрашиваемых документов и/или материалов, указанных в запросе от 15.06.2016, Роспатент принял решение от 01.11.2016 о признании заявки на изобретение №2013154941/03 отозванной.

В соответствии с изложенным, вынесение Роспатентом решения о признании заявки отозванной является правомерным.

Доводы заявителя, представленные в возражении и касающиеся противопоставленного экспертизой в запросе от 15.06.2016 источника информации, являются по своей сути ответом заявителя на направленный запрос, при этом никаким образом не оправдывают непредставление запрошенных в данном запросе документов и/или материалов, в связи с чем во внимание не приняты.

Таким образом, заявителем не представлено доводов, обосновывающих неправомерность оспариваемого решения о признании заявки на изобретение №2013154941/03 отозванной и позволяющих возобновить делопроизводство по данной заявке.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.12.2016, решение Роспатента от 01.11.2016 о признании заявки на изобретение № 2013154941/03 отозванной оставить в силе.