

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 Общества с ограниченной ответственностью "Специальное конструкторское бюро средств гражданской обороны" - ООО «СКБ СГО» (далее – заявитель), поступившее 02.09.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 17.03.2015 о признании заявки на изобретение №2013155711/11 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Устройство противоосколочной противорикошетной защиты», совокупность признаков которого изложена в формуле, принятой к рассмотрению по результатам проведения формальной экспертизы в следующей редакции:

«1. Устройство противоосколочной противорикошетной защиты, например, транспортного модуля, содержащее отдельные элементы гибкой брони, расположенные внутри модуля и закрепленные на расстоянии от защищаемой внутренней поверхности наружной брони модуля, отличающееся тем, что, по меньшей мере, в месте пересечения защищаемых поверхностей элементы гибкой брони состыкованы между собой своими сторонами, при этом один элемент дополнительно прикреплен к другому элементу непосредственно или через промежуточный элемент вдоль состыкованной стороны.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что гибкие элементы выполнены в плане в форме многоугольника.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каждый элемент дополнительно прикреплен своими сторонами к сторонам соседних гибких состыкованных элементов.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено накладками, выполненными в виде защитных элементов, расположенных вдоль стыков соседних элементов гибкой брони.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что накладки используют в качестве промежуточных элементов при креплении между собой элементов гибкой брони.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что элемент гибкой брони выполнен в виде нескольких слоев.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что элемент гибкой брони уложен в чехол.

8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что чехол выполнен из материала, обладающего теплоизоляционными и звукопоглощающими свойствами.»

Роспатент принял решение от 17.03.2015 о признании заявки на изобретение № 2013155711/11 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 29.10.2014.

На решение о признании заявки на изобретение № 2013155711/11 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 несоблюдение установленного срока ответа на запрос экспертизы обусловлено кадровыми перестановками, в результате чего корреспонденция экспертизы была утеряна.

Также указано, что ни запрос от 29.10.2014, ни решение экспертизы от 17.03.2015 не содержали сведения о возможности восстановления срока подачи возражения, при этом запрос от 29.10.2014 направлен не правомерно.

Заявитель просит отменить решение Роспатента о признании заявки на изобретение № 2013155711/11 отозванной и восстановить по ней делопроизводство.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.12.2013) и даты подачи возражения (02.09.2016), 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 независимого пункта 1 формулы изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень». Согласно пункту 5 статьи 1386 Кодекса² заявителю был направлен запрос с предложением, в соответствии с пунктом 24.5.4.(1) Регламента ИЗ, представить скорректированную формулу изобретения.

В связи с непредставлением в установленные пунктом 5 статьи 1386 Кодекса² сроки запрашиваемых документов и/или материалов, указанных в запросе от 29.10.2014, Роспатент принял решение от 17.03.2015 о признании заявки на изобретение № 2013155711/11 отозванной.

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

В отношении доводов заявителя, касающихся отсутствия сведений о возможности восстановления срока подачи возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, стоит отметить, что в запросе от 29.10.2014 были указаны правовые последствия непредставления запрашиваемых документов и/или материалов или ходатайства о продлении этого срока, при этом запрос по результатам экспертизы по существу не является каким-либо решением, которое может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в указанный федеральный орган исполнительной власти (пункт 3 статьи 1387 Кодекса²).

В решении экспертизы от 17.03.2015 была указана возможность восстановления пропущенного срока, связанного с проведением экспертизы заявки на изобретение (пункты 1, 2 статьи 1389 Кодекса²), чем заявитель воспользовался, представив 12.11.2015 в течение установленного пунктом 2 статьи 1389 Кодекса² 12-месячного срока

ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления запрашиваемых документов и ходатайство о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель.

Поступление 12.11.2015 указанных выше ходатайств и направление 08.12.2015 в ответ на указанное ходатайство корреспонденции (ф.284) о невозможности его удовлетворения в связи с отсутствием запрашиваемых документов и/или материалов или ходатайства о продлении срока представления дополнительных материалов является подтверждением возможности у заявителя в оставшийся срок представить запрошенные в запросе экспертизы от 29.10.2014 документы и/или материалы или продлить срок их представления.

Таким образом, у заявителя было достаточно времени с даты направления ему запроса (29.10.2014) до истечения 12-месячного срока представления ходатайства о восстановлении пропущенного срока для того, чтобы представить запрашиваемую уточненную формулу изобретения или привести доводы, касающиеся несогласия с выводом экспертизы и противопоставленными источниками информации.

В связи с чем доводы заявителя, касающиеся невозможности своевременного представления запрошенных материалов по запросу экспертизы из-за утери корреспонденции экспертизы в результате кадровых перестановок, не могут быть приняты во внимание, так как носят необъективный характер и не являются доводами технического характера.

Доводы, касающиеся противопоставленных экспертизой в запросе от 29.10.2014 источников 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 № 2013155711/11 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 02.09.2016, решение Роспатента от 17.03.2015 о признании заявки на изобретение № 2013155711/11 отозванной оставить в силе.