

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 – Кодекса), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Староверова Н.Е. (далее – заявитель), поступившее 03.09.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 01.08.2019 о признании заявки №2018115168/12 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Спасательный пожарный мешок (варианты)». Формула изобретения была уточнена и представлена в корреспонденции, поступившей 05.03.2019, в следующей редакции:

«1. Способ спасения, заключающийся в том, что человек осуществляет вдох и выдох в эластичную емкость, например, в мешок.

2. Спасательный пожарный мешок по п.1, отличающийся тем, что представляет собой мешок из гибкой воздухонепроницаемой пленки или ткани, имеющий дыхательный патрубок, закрываемый пробкой.

3. Мешок по п. 2, отличающийся тем, что мешок заранее надувается воздухом или смесью воздуха и кислорода с допустимой концентрацией кислорода для данной высоты над уровнем моря.

4. Мешок по п. 3, отличающийся тем, что мешок во время использования притянут к груди человека тонким резиновым кольцом.

5. Спасательный пожарный мешок по п.1, отличающийся тем, что представляет собой мешок из гибкой воздухонепроницаемой пленки или ткани, имеющий дыхательный патрубок, закрываемый пробкой, причем между дыхательным патрубком и мешком имеется патрон с поглотителем углекислоты.

6. Мешок по п. 5, отличающийся тем, что в качестве поглотителя используется, например, пропитанная натронной известью ткань из стойкого к щелочной среде материала, например, из полиэтилена или полипропилена, причем для лучшей адгезии извести к волокнам ткани они могут быть покрыты липким составом, а для повышения реакционноспособной поверхности волокно ткани может иметь некруглую форму, например, плоскую, в виде угла или зигзага, или в виде трех- и более лучевой звезды.

7. Мешок по п. 5, отличающийся тем, что патрон с поглотителем может располагаться снаружи мешка, или, для уменьшения общих габаритов, может располагаться внутри мешка.

8. Спасательный пожарный мешок по п.1, отличающийся тем, что представляет собой мешок из гибкой воздухонепроницаемой пленки или ткани, имеющий дыхательный патрубок, закрываемый пробкой, причем внутренняя поверхность мешка покрыта слоем липкого вещества, на который нанесен слой поглотителя углекислого газа.

9. Спасательный пожарный мешок по п.1, отличающийся тем, что представляет собой мешок из гибкой воздухонепроницаемой пленки или ткани, имеющий дыхательный патрубок, закрываемый пробкой, причем мешок комплектуется двумя или более веществами, выделяющими при реакции кислород.

10. Мешок по п. 9, отличающийся тем, что этими веществами являются раствор перекиси водорода в воде и кристаллический перманганат калия.

11. Спасательный пожарный мешок по п.1, отличающийся тем, что представляет собой мешок из гибкой воздухонепроницаемой пленки или ткани, имеющий дыхательный патрубок, закрываемый пробкой, причем мешок представляет собой две плоских пластины, между которыми закреплена воздухонепроницаемая пленка или ткань, и одной или обеих пластинах имеются направленный внутрь обратный клапан, или управляемый клапан для впуска воздуха.

12. Мешок по п. 11, отличающийся тем, что мешок между пластинами для лучшего формообразования имеет одно или несколько закрепленных на нем колец из прочного материала, например, из дюралюминиевой проволоки, причем для большей компактности в сложенном состоянии кольца могут быть уменьшающегося диаметра, и входить одно в другое, а мешок при этом имеет конусность.

13. Мешок по п. 11, отличающийся тем, что управляемый клапан представляет собой подпружиненную шарнирно закрепленную на пластине «тарелку», закрывающую с помощью упругой прокладки отверстие в пластине, причем «тарелка» имеет ручку, например, в виде ремня или складную.

14. Мешок по любому из пп. 2, 5, 8, 9 или 11, отличающийся тем, что имеет в комплекте антидот и/или препараты, поддерживающие деятельность сердца и дыхания, в виде таблетки с отверстием или в виде пластикового мешочка с раствором, которые крепятся нитью или лентой к наружной стороне мешка или к дыхательному патрубку так, чтобы при использовании мешка таблетка или мешочек с антидотом оказались в районе губ человека».

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение о признании заявки на изобретение отозванной в связи с тем, что заявителем в

установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 30.04.2019.

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

В возражении отмечается, что дополнительные материалы, указанные в запросе от 30.04.2019, были представлены заявителем в срок и соответствуют всем требованиям к материалам заявки.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.04.2018) и даты вынесения решения Роспатента (01.08.2019) 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 ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800, опубликованные на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 13.07.2016 № 0001201607130001.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1374 Кодекса требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение устанавливаются на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

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 полезной модели, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на ее описании; 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения; 5) реферат.

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение 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 частности, если они содержат: признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренные статье 1375 Кодекса и представленные на дату подачи заявки.

Согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки 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 невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении срока предоставления, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти не более чем на десять месяцев. В случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они

заявку по существу. Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются.

В соответствии с пунктом 96 Правил ИЗ дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат: 1) иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению; 2) признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки; 3) указание на технический результат, который обеспечивается изобретением и не связан с техническим результатом, содержащимся в первоначальных документах заявки. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле изобретения, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

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

В процессе делопроизводства в адрес заявителя был направлен ряд запросов от 06.02.2019 и от 30.04.2019 в которых внимание заявителя обращалось на необходимость соблюдения требований нормативных документов к материалам заявки.

В процессе делопроизводства по заявке заявителем в корреспонденции, поступившей 05.03.2019 в ответ на запрос от 06.02.2019, была представлена вышеприведенная уточненная формула изобретения и пояснения к ней.

Так, анализ формулы, представленной 05.03.2019 в ответ на запрос от 06.02.2019, показал, что заявитель включил в нее новый объект и признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, то есть отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи. В описании, представленном на дату

подачи заявки, содержались, в частности, сведения о работе разных вариантов исполнения заявленного спасательного пожарного мешка, при этом как таковой объект промышленной собственности – «способ спасения» не раскрыт в указанных документах заявки.

Таким образом, представленные 05.03.2019 дополнительные материалы, содержащие уточненную формулу изобретения, правомерно признаны изменяющими заявку на изобретение по существу (п.2 статьи 1378 Кодекса).

При этом действующим законодательством предусмотрена возможность включения в формулу признаков без изменения сущности заявленного изобретения только в случае раскрытия таких признаков в описании и формуле, содержащихся в заявке на дату ее подачи (пункт 2 статьи 1378 кодекса) и удовлетворяющих, в частности, пункту 96 Правил ИЗ.

Таким образом, заявителю было правомерно предложено в очередном запросе от 30.04.2019 представить недостающие материалы, необходимые для проведения экспертизы по существу и уточнить формулу изобретения путем приведения ее в соответствие с описанием, представленным на дату его подачи.

При этом заявителю были даны разъяснения о том, что материалы заявки должны быть откорректированы в рамках первоначальных материалов и не изменять заявку на изобретение по существу, а формула изобретения должна содержать только те признаки, которые были раскрыты в описании изобретения, поступившем 23.04.2018, то есть, на дату подачи заявки.

Представленная заявителем корреспонденция от 04.06.2019 в ответ на запрос от 30.04.2019 не содержит уточненной формулы изобретения.

Т.е. заявитель не представил материалов, на необходимость наличия которых указано в направленных в его адрес запросах.

Согласно делопроизводству данной заявки, дополнительные

материалы были представлены в законодательно предусмотренные сроки. Однако, как отмечалось выше, заявителем не было представлено уточненной формулы изобретения, которая бы не включала признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи.

Таким образом, представленные заявителем дополнительные материалы не содержат запрашиваемых сведений.

Следует обратить внимание на то, что в запросах от 06.02.2019 и от 30.04.2019 заявителю указывалось на необходимость соблюдения требований статьи 1378 кодекса. При этом он был предупрежден, что в противном случае заявка может быть признана отозванной (см. пункт 6 статьи 1386 Кодекса).

В связи с этим можно констатировать, что решение Роспатента о признании заявки отозванной вынесено правомерно (см. пункт 6 статьи 1386 Кодекса).

Таким образом, заявителем не представлено доводов, позволяющих отменить решение о признании заявки отозванной и возобновить делопроизводство по этой заявке.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.09.2019, решение Роспатента от 01.08.2019 оставить в силе.