

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-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 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.05.2018 от Квасенкова О.И. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 09.01.2018 о признании заявки на изобретение № 2016120039/13 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ производства замороженной фрикаделек из кальмаров и рыбы», охарактеризованное в формуле изобретения, содержащейся в заявке на дату ее подачи 24.05.2016.

По результатам рассмотрения заявки 09.01.2018 в связи с тем, что заявителем не были представлены запрашиваемые дополнительные материалы, указанные в запросе, который был направлен 03.07.2017.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение от 11.05.2018, в котором он выражает несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечается, что по данной заявке не поступил запрос в адрес, указанный для переписки в первичных материалах заявки, в связи с чем заявитель был лишен возможности ответить на него, как это предусмотрено пунктом 6 статьи 1386 Кодекса.

Кроме этого в возражении указано: «Поскольку экспертиза считает возможным не предоставлять копии запросов и не восстанавливать пропущенные сроки, на основании изложенного прошу отменить решение экспертизы, обязать ее направить в мой адрес копию утерянного при пересылке запроса и восстановить пропущенный срок для подготовки ответа на запрос».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (24.05.2016) правовая база включает Кодекс и 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 29.10.2008 №327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

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 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.

Как указано в пункте 1 статьи 1389 Кодекса, пропущенные заявителем основной или продленный срок представления документов или дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (пункт 4 статьи 1384 и пункт 6 статьи 1386), срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу (пункт 1 статьи 1386) и срок подачи возражения в указанный федеральный орган исполнительной власти (пункт 3 статьи 1387) могут быть восстановлены указанным федеральным органом исполнительной власти при условии, что заявитель укажет уважительные причины, по которым не был соблюден срок.

Восстановление сроков, предусмотренных пунктом 4 статьи 1384, пунктами 1 и 6 статьи 1386 настоящего Кодекса, осуществляется в соответствии с положениями настоящей главы Кодекса на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отмене решения о признании заявки отозванной и восстановлении пропущенного срока.

Анализ материалов заявки, с учетом доводов, изложенных в решении Роспатента и возражении, показал следующее.

Заявка на выдачу патента на изобретение №2016120039/13 была подана заявителем 24.05.2016, при этом в заявлении о выдаче патента на изобретение в качестве адреса для переписки указан следующий адрес: 115583, Москва, ул. Генерала Белова, д. 55, кв. 247.

Именно в этот адрес 03.07.2017 был направлен запрос экспертизы по существу. В запросе сообщалось о необходимости представить сведения, подтверждающие достижение заявленного технического результата, направленного на получение замороженных фрикаделек, обладающей улучшенными органолептическими свойствами по сравнению с аналогичным кулинарным блюдом.

Действительно, в материалах заявки отсутствует причинно-следственная связь между признаками изобретения и техническим результатом, что не позволило определить совокупность существенных признаков для возможности дальнейшего проведения экспертизы заявки по существу. Данное обстоятельство препятствует проведению в ходе экспертизы по существу информационного поиска в соответствии с пунктами 26.1 и 26.2 Регламента ИЗ в отношении изобретения, охарактеризованного в формуле изобретения, представленной заявителем, что, в свою очередь, препятствует оценке соответствия заявленного решения условиям патентоспособности, в том числе, проведению оценки его соответствия изобретательскому уровню так, как это предусмотрено пунктом 24.5.3. Регламента ИЗ.

Однако, в установленные сроки, предусмотренные пунктом 6 статьи 1386 Кодекса, от заявителя не поступили ни дополнительные материалы, содержащие разъяснения по затронутым в запросе вопросам, ни ходатайство о продлении срока представления запрашиваемых материалов.

В связи с этим 09.01.2018 было вынесено решение о признании заявки отозванной.

Возврата корреспонденции, в частности запроса экспертизы по существу, в связи с отсутствием адресата, в Роспатент не было.

В отношении доводов заявителя, приведенных в возражении о том, что экспертиза считает возможным не предоставлять копии запросов и не восстанавливать пропущенные сроки, необходимо отметить следующее.

Заявителем, до истечения срока ответа на запрос экспертизы, не была представлена просьба о направлении копии запроса экспертизы. Кроме того, ходатайство о восстановлении пропущенных сроков представления дополнительных материалов, содержащего уважительные причины, по которым не был соблюден срок, также не поступало.

Что касается мотивов, изложенных в особом мнении заявителя, представленного на заседании коллегии, то они повторяют доводы возражения и рассмотрены выше.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих отменить решение Роспатента от 09.01.2018 о признании заявки отозванной.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.05.2018, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.01.2018 оставить в силе.