

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 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 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 ООО Научно-производственного предприятия «Резонанс» (далее – заявитель), поступившее 07.05.2018, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 29.03.2018 о признании заявки на изобретение № 2017115006/02 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Роботизированная транспортная платформа», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащей один независимый пункт и зависимые от него пункты 2-11 формулы, представленной на дату (27.04.2017) подачи заявки (см. материалы заявки).

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было принято решение от 29.03.2018 о признании заявки отозванной (далее – Решение о признании заявки отозванной), в связи с непредставлением в установленные сроки запрашиваемых материалов, указанных в запросе от 29.12.2017.

Суть содержащихся в данном Решении доводов сводится к тому, что представленные заявителем 29.01.2018 материалы не содержат запрашиваемых сведений, а уточненная им формула, представленная 29.01.2018 в ответ на запрос от 29.12.2018, включает альтернативные признаки, которые характеризуют несколько вариантов изобретений, содержащихся в независимом пункте 1

формулы, в виде роботизированных транспортных платформ разного конструктивного выполнения.

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

По мнению заявителя, в представленной им 29.01.2018 уточненной формуле исключены недостатки, указанные в запросе от 29.12.2017.

Заявитель отмечает, что нарушение требования о единстве изобретений не является основанием для принятия решения о признании заявки отозванной.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (27.04.2017) правовая база включает Кодекс в редакции, действующей на дату подачи заявки, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316 (далее – Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316 (далее – Требования ИЗ) .

В соответствии с пунктом 3 статьи 1384 Кодекса если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение трех месяцев со дня направления запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки по существу включает: информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности изобретения; проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса и условиям патентоспособности; проверку достаточности раскрытия сущности

заявленного изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

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. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

Согласно пункту 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу в одном из следующих случаев, если они содержат: иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению, либо иную полезную модель; признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки; указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах.

Согласно пункту 36 Требований ИЗ в разделе описания изобретения «Раскрытие сущности изобретения» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 53.1 в) Требований ИЗ независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению.

Согласно пункту 53.8 Требований ИЗ признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допуске указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

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

По результатам проведения экспертизы, в соответствии с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса (см. выше), был сделан вывод о необходимости представления заявителем в установленный срок правильно оформленных документов заявки, о чем был направлен 29.12.2017 запрос в адрес для переписки с заявителем.

Так, в предложенной заявителем формуле изобретения (см. независимый пункт 1 данной выше) указано, что «в роботизированной транспортной платформе реализовано, по меньшей мере, одно из следующих технических решений». Далее заявителем приведены альтернативные признаки а)-р), которые направлены на получение разных технических результатов.

Так, на стр. 5 описания (см. абзац 6 и стр. 9 описания 9см. абзац 1) приведены разные технические результаты. Например, признак, касающийся выполнения электродвигателя и/или генератора индукторным реактивным (см. формулу выше) позволяет «повысить надежность платформы и обеспечивает возможность максимально полно реализовать мощность бортового источника питания (ДВС)» (см. стр. 5 описания, посл. абзац); признак, касающийся наличия электрически управляемых стояночных тормозов (см. признак «d», формула выше) позволяет осуществлять управление движением без учета возможности скатывания платформы под уклон и обеспечивает повышение безопасности работы платформы на склонах (см. стр. 3 описания, абз. 4); признак, касающийся наличия ультразвуковых датчиков и цифрового вычислителя (см. признак «g», формула выше) позволяет отслеживать окружающую обстановку с последующим формированием сигналов управления контроллерами, снизить аварийность, повысить надежность работы платформы (см. стр. 7 описания, абз 1); признак, касающийся наличия поста

ручного управления (см. признак «р», формула выше) позволяет осуществлять управление оператором по причине нецелесообразности или невозможности управления в автоматическом режиме (см. стр. 8, посл. абзац, стр. 9, первый абзац).

Таким образом, в независимом пункте 1 представленной выше формулы содержится несколько вариантов платформ, в связи с чем, не соблюдены требования, предъявляемые пунктами 53.1 в) и 53.8 Требований ИЗ (см. выше).

Кроме того, в описании заявки не представлены сведения об осуществлении всех приведенных в независимом пункте 1 формулы изобретения (см. выше) альтернативных вариантов роботизированной транспортной платформы, что нарушает требования к составлению заявки (см. пункт 36 Требований ИЗ).

В адрес заявителя был правомерно направлен 29.12.2017 запрос, в котором указывалось на имеющие недостатки формулы изобретения и описания (оговорены выше) и предлагалось представить скорректированную формулу изобретения.

В ответе от 29.01.2018 заявителем была представлена уточненная им формула изобретения (см. корреспонденцию от 29.01.2018 в деле заявки), анализ которой показал следующее.

Заявитель исключил из приведенной выше формулы изобретения часть альтернативных признаков. Однако отмеченные выше недостатки, на которые также указывалось в запросе от 29.12.2017, заявителем не устранены.

Так, в уточненной заявителем формуле (см. корреспонденцию от 29.01.2018 в деле заявки), независимый пункт 1 формулы по-прежнему содержит совокупность признаков, указывающую на то, что «в роботизированной транспортной платформе реализовано, по меньшей мере, одно из следующих технических решений...». Далее, в уточненной заявителем формуле, приведены альтернативные совокупности признаков (см. признаки «ф» - «f»), которые характеризуют несколько вариантов изобретений, содержащихся в ее независимом пункте 1 (см. корреспонденцию от 29.01.2018 в деле заявки) в виде роботизированных транспортных платформ разного

конструктивного выполнения, что нарушает нормы, приведенные в пунктах 53.1 в) и 53.8 Требований ИЗ (см. выше).

Таким образом, представленные 29.01.2018 заявителем дополнительные материалы с уточненной формулой изобретения (см. дело заявки) не содержат запрошенных в запросе от 29.12.2018 сведений и не устраняют указанные в упомянутом запросе недостатки.

В связи со сказанным выше, следует признать правомерность принятого 29.03.2018 Роспатентом решения о признании заявки отозванной (см. пункт 6 статьи 1386 Кодекса выше).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.05.2018, решение Роспатента от 29.03.2018 оставить в силе.