

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 № 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», и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО "Ленметрогипротранс" (далее – заявитель), поступившее 22.09.2020 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 05.08.2020 о признании заявки на изобретение № 2019124926/03 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2019124926/03 на выдачу патента на изобретение «Трехпролетная станция метрополитена открытого способа производства работ с островным расположением пассажирской платформы и однопутными перегонными тоннелями» была подана заявителем 05.08.2019.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Трехпролетная станция метрополитена открытого способа производства работ с островным расположением пассажирской платформы

и однопутными перегонными тоннелями, представляющая собой подземное многоуровневое сооружение, возводимое открытым способом в котловане, состоящее из расположенных друг над другом верхнего и нижнего уровней, на верхнем уровне расположены служебные и технологические помещения, на нижнем уровне, в боковых пролетах, к которым примыкают перегонные тоннели, расположены рельсовые пути, в среднем пролете островная пассажирская платформа с раздвижными дверями для посадки и высадки пассажиров из вагонов поездов метрополитена и подплатформенным пространством, отличающаяся тем что, станция выполнена в виде замкнутой рамной конструкции, содержащей монолитные железобетонные лотковую плиту, плиты перекрытия и покрытия, несущие боковые стены, а также промежуточные стены, разделяющие рамную конструкцию станции на три пролета, при этом плиты покрытия и перекрытия опираются на боковые и промежуточные стены рамной конструкции, а боковые пролеты с рельсовыми путями и средний пролет с островной пассажирской платформой соединены между собой проемами в промежуточных стенах, в которых установлены раздвижные двери для входа и выхода пассажиров в вагоны поезда с платформы станции, при этом шаг осей проемов равен шагу осей дверей в вагонах поезда».

По результатам проведения экспертизы заявки по существу 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 13.03.2020.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении заявитель отмечает, что в запросе от 13.03.2020 экспертизой не запрашивалось никаких документов или дополнительных материалов.

Также в возражении заявитель указывает, что была нарушена процедура экспертизы по существу, поскольку в его адрес был направлен запрос, а не уведомление о результатах проверки патентоспособности

изобретения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (05.08.2019) и даты вынесения решения Роспатента (05.08.2020) 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) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 No 316, зарегистрированном в Минюсте РФ 11.07.2016 No 42800.

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

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в частности, проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

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, 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.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.

Согласно пункту 82 Правил, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, не соответствует условию изобретательского уровня, при этом имеется возможность корректировки формулы изобретения для изменения вывода о несоответствии изобретения условию изобретательского уровня, заявителю направляется запрос дополнительных материалов, в котором предлагается в течение трех месяцев со дня направления запроса представить скорректированную формулу изобретения.

Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, не соответствует условию изобретательского уровня, при этом документы заявки не допускают корректировку формулы изобретения без изменения его сущности, в результате которой вывод о несоответствии изобретения условию изобретательского уровня может быть изменен, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с выводом о несоответствии изобретения условию изобретательского уровня и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев с даты направления указанного уведомления.

Согласно пункту 83 Правил, если заявителем в срок, указанный в абзаце втором пункта 82 Правил, не представлен ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный абзацем вторым пункта 82 Правил, или ходатайство о продлении этого срока, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

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

В процессе экспертизы заявки по существу в адрес заявителя был направлен запрос от 13.03.2020, в котором был сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 82 Правил). В запросе заявителю предложено ознакомиться с противопоставленными техническими решениями и в случае несогласия с доводами экспертизы представить свои доводы в части соответствия объекта по формуле условию патентоспособности «изобретательский уровень» в течении трех месяцев.

В указанный срок от заявителя корреспонденция не поступала. Ввиду чего, в адрес заявителя было направлено (05.08.2020) решение об отзыве заявки.

Однако, в отношении процесса делопроизводства по заявке необходимо отметить следующее.

В последствии (11.08.2020) заявитель представил свои доводы, в которых выразил несогласие с указанным в запросе выводом о непатентоспособности заявленного изобретения.

При этом, можно согласиться с мнением, указанным в возражении, о наличии нарушения в процессе экспертизы по существу.

Так, согласно абз.2 пункта 82 Правил, запрос экспертизы по существу направляется заявителю в случае, если экспертиза усматривает возможность корректировки формулы изобретения для изменения вывода о несоответствии изобретения условию изобретательского уровня, однако в направленном запросе отсутствует указание на такую возможность, более

того, в запросе экспертизы по существу представление скорректированной формулы не запрашивается.

Таким образом, экспертиза по существу должна была руководствоваться абз.3 пункта 82 Правил, согласно которому, если документы заявки не допускают корректировку формулы изобретения без изменения его сущности, в результате которой вывод о несоответствии изобретения условию изобретательского уровня может быть изменен, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения. При этом ответ на такое уведомление может быть представлен в течение шести месяцев с даты его направления.

Ввиду ошибочного направления в адрес заявителя запроса, вместо уведомления о проверке патентоспособности, срок предоставления ответа заявителя был сокращен с шести месяцев до трех.

Принимая во внимание, что заявителем, до истечения шести месяцев со дня направления ему корреспонденции, были представлены доводы в отношении патентоспособности заявленного изобретения, а также ошибочно выбранный тип корреспонденции в процессе экспертизы по существу, повлекший сокращение срока для ответа, коллегия сочла возможным удовлетворить возражение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.09.2020, отменить решение Роспатента от 05.08.2020 и возобновить делопроизводство по заявке № 2019124926/03.