

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.02.2009 в палату по патентным спорам возражение О.И. Квасенкова (далее - заявитель) на решение Роспатента от 24.12.2008 о признании заявки № 2006109877/20 отозванной, при этом установила следующее.

29.03.2006 от заявителя в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» (далее – ФГУ ФИПС) поступила заявка № 2006109877/20 на выдачу патента на изобретение «Способ изготовления ароматизированного экспандированного табака».

На стадии проведения формальной экспертизы названной заявки в адрес заявителя был направлен запрос от 29.07.2008, в котором указывалось на несоответствие документов заявки № 2006109877/20 требованиям пункта 6.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Роспатента от 06.06.2003 № 82 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 8452 (далее – Правила ИЗ), и предлагалось указанные недостатки устранить путем представления исправленных документов.

В письме от 22.08.2008 заявитель, считая предъявляемые требования необоснованными, отказался представить запрашиваемые документы.

В письме от 08.09.2008 заявителю было повторно предложено представить указанные в запросе от 29.07.2008 документы для продолжения делопроизводства по заявке № 2006109877/20.

24.12.2008 Роспатентом принято решение о признании заявки № 2006109877/20 отозванной в связи с непредставлением в установленные пунктом 4 статьи 1384 Кодекса сроки запрашиваемых документов, указанных в запросе от 29.07.2008.

В своем возражении от 02.02.2009 на решение Роспатента от 24.12.2008 заявитель отметил, что в нарушение пункта 2 статьи 1248 Кодекса на стадии проведения формальной экспертизы к документам заявки повторно предъявляются требования, которые уже были признаны незаконными решением Роспатента от 13.03.2008 по ранее рассмотренному возражению заявителя. Заявитель также считает, что в нарушение статьи 5 Федерального закона Российской Федерации от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – ФЗ «О введении в действие части четвертой Кодекса») в запросе от 29.07.2008 содержатся ссылки на положения части четвертой Кодекса, которые не подлежат применению в отношении заявки № 2006109877/20.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.12.2008 о признании заявки № 2006109877/20 отозванной и передать заявку на стадию проведения экспертизы по существу.

На заседании коллегии заявитель требования возражения поддержал, мотивируя их вышеприведенными доводами.

Представитель формальной экспертизы возражал против удовлетворения возражения и указал на то, что в запросе от 29.07.2008 были учтены доводы, приведенные в решении Роспатента от 13.03.2008.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения заявителя и представителя формальной экспертизы, коллегия палаты по патентным спорам находит возражение не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 4 ФЗ «О введении в действие части четвертой Кодекса» впредь до приведения законов и иных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с частью

четвертой Кодекса законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются постольку, поскольку они не противоречат части четвертой Кодекса.

Согласно статье 5 ФЗ «О введении в действие части четвертой Кодекса» часть четвертая Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие.

На основании приведенных выше норм к требованиям, предъявляемым к оформлению документов заявки № 2006109877/20, учитывая дату ее подачи, применяются Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 № 22-ФЗ, введенным в действие с 11.03.2003, (далее – Патентный закон) и Правила ИЗ. При этом учитывая то, что рассмотрение заявки № 2006109877/20 не было завершено до вступления в силу части четвертой Кодекса, процедура ее рассмотрения регулируется частью четвертой Кодекса и согласно статье 4 ФЗ «О введении в действие части четвертой Кодекса» Правилами ИЗ в части, не противоречащей части четвертой Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1384 Кодекса по заявке на изобретение, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

В соответствии с пунктом 4 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 двух месяцев со дня получения им 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. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

Согласно пункту 2 статьи 1387 Кодекса заявка на изобретение признается отозванной в соответствии с положениями настоящей главы на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она отзывается заявителем.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о признании заявки на изобретение отозванной может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение шести месяцев со дня получения им решения.

Согласно пункту 2 статьи 16 Патентного закона и пункту 2.4 Правил ИЗ заявка на изобретение должна содержать:

заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения;

описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;

формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании;

чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

реферат.

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Патентного закона требования к документам заявки на изобретение устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 2.6.2 Правил ИЗ документы заявки, указанные в пункте 2.4 настоящих Правил, составленные на русском языке, представляются в трех экземплярах. Те же документы, если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре, а перевод их на русский язык - в трех экземплярах.

В соответствии с пунктом 6.1 Правил ИЗ все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно их непосредственное репродуцирование в неограниченном количестве копий.

Согласно пункту 18.2 Правил ИЗ при проведении формальной экспертизы заявки, в частности, проверяется соблюдение установленных требований к документам заявки (пункты 3.1 - 6.10 настоящих Правил), выявляемое без анализа существа изобретения.

В соответствии с подпунктом (1.8) пункта 18.3 Правил ИЗ основанием для запроса является выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих их непосредственному репродуцированию, публикации, хранению и/или делающих невозможным ознакомление с ними заинтересованных лиц (нарушение требований к формату листов, размерам полей и т.п., качество печати, затрудняющее прочтение документов заявки, и т.п.).

Согласно пункту 1.1.1 ОСТ 29.106-90 «Оригиналы изобразительные для полиграфического репродуцирования. Общие технические условия.» (далее – ОСТ 29.106-90) на оригиналах должны отсутствовать дефекты, мешающие воспроизведению изображения и (или) искажающие его (например, царапины, пятна, проколы, ненужные надписи, загибы, фальцы, трещины, загрязнения любого происхождения и т.п.).

В соответствии с пунктом 3.2 ОСТ 29.106-90 контроль отсутствия дефектов, перечисленных в п. 1.1.1 настоящего стандарта, следует проводить путем общего визуального осмотра оригинала.

Согласно пункту 1 статьи 1385 Кодекса федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по истечении восемнадцати месяцев со дня подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, публикует в официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1385 Кодекса любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение вправе ознакомиться с документами заявки, если заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней. Порядок ознакомления с документами заявки и выдачи копий таких документов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 1 статьи 1394 Кодекса федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, включающие имя автора (если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового), имя или наименование патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели либо перечень существенных признаков промышленного образца и его изображение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1394 Кодекса после публикации в соответствии с настоящей статьей сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске.

Согласно пункту 1 статьи 1392 Кодекса изобретению, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке

(пункт 1 статьи 1385) до даты публикации сведений о выдаче патента (статья 1394) предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на изобретение.

Из запроса от 29.07.2008 следует, что заявка № 2006109877/20 содержит документы, которые согласно пункту 1.1.1 ОСТ 29.106-90 не могут быть признаны пригодными для репродуцирования, поскольку они имеют следы ксерокопирования – полосы, вкрапления, размытость текста. В этой связи формальная экспертиза отмечает, что такие документы не соответствуют требованию пункта 6.1 Правил ИЗ о возможности их непосредственного репродуцирования.

Под репродуцированием понимают процесс полиграфического воспроизведения издательских оригиналов (Стефанов С.И. Реклама и полиграфия: опыт словаря-справочника, - М.: Гелла-принт, 2004 г., 320 с.). Документы заявки как раз и являются теми оригиналами, к которым предъявляются требования о возможности их непосредственного репродуцирования.

Требования к предназначенным для полиграфического репродуцирования оригиналам определены согласно ОСТ 29.106-90.

Анализ материалов заявки № 2006109877/20 показал, что она содержит по три экземпляра заявления о выдаче патента, описания изобретения, формулы изобретения, а также реферата. Из них два экземпляра каждого перечисленного документа имеют низкое качество печати, выраженное в неравномерном распределении цвета напечатанного текста, а также в наличии загрязнений в виде темных вертикальных полос.

Коллегия палаты по патентным спорам считает, что следы полос ксерокопирования и размытость текста относятся к разновидностям указанных в пункте 1.1.1 ОСТ 29.106-90 дефектов, мешающих воспроизведению изображения и/или искажающих его. В этой связи вывод

формальной экспертизы о несоответствии оформления документов заявки требованиям пункта 6.1 Правил ИЗ о возможности их непосредственного репродуцирования является правомерным и обоснованным.

Согласно пункту 6.1 Правил ИЗ требования о возможности репродуцирования относятся ко всем документам заявки. В этой связи несоответствие хотя бы одного из документов заявки указанному требованию является основанием для запроса исправленных документов в соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса и подпунктом (1.8) пункта 18.3 Правил ИЗ.

При таких обстоятельствах направление запроса от 29.07.2008 с предложением устранить выявленные недостатки в оформлении документов заявки № 2006109877/20 путем представления исправленных документов соответствует пункту 4 статьи 1384 Кодекса и подпункту (1.8) пункта 18.3 Правил ИЗ.

Коллегия палаты по патентным спорам согласна с доводами формальной экспертизы о том, что несоответствия в оформлении документов заявки требованиям пункта 6.1 Правил ИЗ приведут к невозможности опубликования заявленного изобретения, предписываемого федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности пунктом 1 статьи 1385 и пунктом 1 статьи 1394 Кодекса, а, следовательно, нарушению предусмотренных пунктом 2 статьи 1385 и пунктом 2 статьи 1394 Кодекса прав неопределенного круга лиц на ознакомление с документами заявки, а также прав самого заявителя на временную правовую охрану в отношении заявленного изобретения согласно пункту 1 статьи 1392 Кодекса.

Довод заявителя о нарушении формальной экспертизой пункта 2 статьи 1248 Кодекса не принимается коллегией палаты по патентным спорам, поскольку в запросе от 29.07.2008 учтены те обстоятельства, на которые указывалось в решении Роспатента от 13.03.2008.

Довод заявителя о том, что указанные формальной экспертизой в запросе от 29.07.2008 положения части четвертой Кодекса не подлежат

применению в отношении заявки № 2006109877/20, не основан на положениях статьи 5 ФЗ «О введении в действие части четвертой Кодекса».

Указанные в запросе от 29.07.2008 положения части четвертой Кодекса применимы к рассматриваемым правоотношениям, поскольку ими регулируются те права и обязанности, которые возникают уже после введения ее в действие.

С учетом приведенного выше решение Роспатента от 24.12.2008 о признании заявки № 2006109877/20 отозванной в связи с непредставлением запрашиваемых документов в запросе от 29.07.2008, основано на положениях пункта 4 статьи 1384 Кодекса.

На основании изложенного, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.02.2009, решение Роспатента от 24.12.2008 оставить в силе.