

**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 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 Матис Кирилла Анатольевича (далее – заявитель), поступившее 09.06.2020 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 25.03.2020 о признании заявки на изобретение № 2017116782/03 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2017116782/03 на выдачу патента на группу изобретений «Способ сооружения монолитных перекрытий (варианты) и подвижное опорное устройство» была подана заявителем 12.05.2017.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки. Группа изобретений охарактеризована совокупностью признаков, содержащихся в трех (1, 2 и 3) независимых пунктах формулы.

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на группу изобретений отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 13.06.2019, а именно уточненная

формула изобретения, не содержащая признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения.

Согласно решению Роспатента, заявка была признана отозванной в связи с непредставлением запрашиваемых дополнительных материалов, указанных в запросе от 13.06.2019, в установленные сроки.

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

В возражении заявитель отмечает, что он направлял запрашиваемые документы в установленный срок. Также с возражением представлены:

- ходатайство о внесении корректировок в материалы заявки;
- скорректированная редакция формулы и описания заявки, ранее поступившая в ФИПС 04.10.2019.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.05.2017) и даты вынесения решения Роспатента (25.03.2020) 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 № 316, зарегистрированном в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

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

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса, заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец 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 одном из следующих случаев, если они содержат признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату подачи заявки.

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.

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.

Согласно пункту 96 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки.

Согласно пункту 97 Правил, в случае если дополнительные материалы изменяют заявку по существу, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с указанием сведений, представленных в дополнительных материалах, которые изменяют заявку по существу, предложением устранить выявленное нарушение в течение трех месяцев со

дня его направления и сообщением о том, что в случае непредставления в указанный срок запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении срока, заявка будет признана 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 14.03.2018, в котором был сделан вывод о несоответствии заявленной группы изобретений 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 объектов по формуле условию патентоспособности «изобретательский уровень» в течении трех месяцев.

От заявителя были представлены ходатайства от 03.07.2018, 28.11.2018, 29.01.2019, 04.03.2019 и 29.03.2019 о продлении срока ответа на запрос. Данные ходатайства были удовлетворены.

В дальнейшем, от заявителя 30.04.2019 и 06.05.2019 в ФИПС поступили идентичные корреспонденции, содержащие уточненную формулу и описание заявки.

В ответ на представленные заявителем скорректированные материалы, экспертизой был направлен (13.06.2019) запрос, содержащий доводы о том, что в представленной заявителем (30.04.2019 и 06.05.2019) скорректированной формуле присутствуют признаки, изменяющие сущность заявленной группы изобретений, т.е. отсутствующие в материалах заявки. К таким признакам могут быть отнесены, по меньшей мере, следующие признаки упомянутой формулы:

- в независимых пунктах 1 и 2 скорректированной формулы: «...с упором в стыки трех плоскостей каркаса...»;

- в независимом пункте 3 скорректированной формулы: «...передавать нагрузку под углом 45 сразу на три плоскости каркаса...».

В запросе заявителю было также предложено в течении трех месяцев представить уточненную формулу заявленной группы изобретений и уточненное в соответствии с формулой описание.

Следует отметить, что в запросе от 14.03.2018 и запросе от 13.06.2019 заявителю указывалось на необходимость соблюдения требований пункта 83 и 96 Правил, а также пункта 6 статьи 1386 Кодекса. При этом он был предупрежден, что в противном случае заявка может быть признана отозванной (см. пункт 6 статьи 1386 Кодекса).

В указанный срок от заявителя ответ на запрос от 13.06.2019 не поступил. Ввиду чего, в адрес заявителя было направлено (25.03.2020) решение об отзыве заявки.

Таким образом, можно констатировать, что заявитель на дату вынесения Роспатентом решения не предоставил уточненную формулу изобретения, которая могла быть принята к рассмотрению.

Исходя из изложенного можно сделать вывод, что решение о признании заявки отозванной было принято правомерно (см. пункт 6 статьи 1386 Кодекса и пункт 83 Правил).

Также необходимо отметить, что заявителем 29.04.2020 было представлено ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления запрашиваемых документов, однако к данному ходатайству не были предложены запрашиваемые ранее Роспатентом дополнительные материалы.

При этом, как было отмечено в настоящем заключении выше, с возражением была представлена уточненная формула заявленной группы изобретений. Однако, представленная редакция формулы по-прежнему включает в себя признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения. Так, например, независимые пункты 1, 2 формулы, представленной с возражением, содержат признаки: «...верхняя часть которых располагается

в области центральной части формуемого перекрытия...», которые также как и признаки независимого пункта 3 формулы: «...верхняя часть опорных стоек расположена под центральной частью формуемого перекрытия...», отсутствовали на дату подачи заявки в ее материалах.

Таким образом, заявителем не были устранены причины, послужившие основанием для принятия решения Роспатента о признании заявки отозванной.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.06.2020, решение Роспатента от 25.03.2020 оставить в силе.**