

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

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. № 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» (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020, регистрационный № 59454, опубликованными на официальном интернет – портале правовой информации www.pravo.gov.ru, 26.08.2020, № 0001202008260011, дата вступления в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Гаджиева Шарафутдина Мажлумовича (далее – заявитель), поступившее 20.09.2022 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее–Роспатент) от 22.06.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2021104851/11, при этом установлено следующее.

Заявка № 2021104851/11 на изобретение «Судно для очистки водной поверхности от нефтяной плёнки» была подана 25.02.2021.

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

«Судно для очистки водной поверхности от нефтяной пленки, содержащее приспособление для сбора нефти, насос (насосы), крепежное приспособление, гибкие трубопроводы, резервуар для нефти, фильтровальное устройство, трубопровод для сброса отфильтрованной морской воды, отличающееся тем, что приспособление для сбора нефти представляет собой металлический щит с отверстиями, соединенными между собой прорезями, нижняя кромка которого имеет выступ, расположенный под углом 30-45° к водной поверхности, причем гибкие трубопроводы, присоединенные одними концами к отверстиям в металлическом щите, а другими - к насосу (насосам), расположенному на судне».

При вынесении решения Роспатентом от 22.06.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В отказе отмечено, что изобретение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, не соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку заявленное техническое решение в полном объеме известно из патентного документа RU 2227785 C1 (далее – [1]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение, в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, поступило возражение, в котором лицо, подавшее возражение, выразило несогласие с данным решением.

По мнению лица, подавшего возражение, заявленное изобретение «соответствует статьям Кодекса».

В возражении заявитель также привел изложение своей «авторской работы» под названием «Судно для очистки водной поверхности от нефтяной пленки». Республика Дагестан. Авторская Работа. Махачкала 2022 (далее – авторская работа [2]), на основании которой он изложил новую формулу изобретения. Лицо, подавшее возражение, просит провести

экспертизу по вновь представленным материалам и продолжить делопроизводство «согласно приложенной к данному обращению авторской работы».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (25.02.2021), правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Требования ИЗ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

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, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 или подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату подачи заявки; указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах (см. соответствующие статьи Кодекса).

Согласно пункту 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (далее - уровень техники).

Согласно пункту 52 Требований формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны изобретения, предоставляемой на основании патента.

Согласно пункту согласно пункту 39 Правил ППС, при рассмотрении спора, предусмотренного п.п. 3.1.1 (возражение в отношении решения об отказе в выдаче или о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец) Правил ППС, лицо, подавшее возражение, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать об изменении испрашиваемого объема правовой охраны изобретения, полезной модели или промышленного образца с соблюдением требований ст. 1378 Кодекса. Указанное ходатайство может быть подано при условии, если испрашиваемые изменения могут устранить причины, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному объекту, либо в случае, если без внесения соответствующих изменений в предоставлении правовой охраны должно быть отказано в полном объеме, а при их внесении - частично.

Существо заявленного решения изложено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Стоит согласиться в правомерности доводов, приведенных в решении об отказе в том, что из патентного документа [1], опубликованного 27.04.2004 (до даты приоритета заявленного изобретения), известно техническое решение, а именно Судно для очистки поверхности от нефтяной пленки, охарактеризованное в формуле изобретения и описания заявки на дату ее подачи в полном объеме.

Так, в патентном документе [1] раскрыта и в полном объеме описано «Судно для очистки водной поверхности от нефтяной пленки», содержащее приспособление для сбора нефти, насос (насосы), крепежное приспособление, гибкие трубопроводы, резервуар для нефти, фильтровальное устройство, трубопровод для сброса отфильтрованной морской воды, при этом приспособление для сбора нефти представляет собой металлический щит с отверстиями, соединенными между собой прорезями, нижняя кромка которого имеет выступ, расположенный под углом 30-45° к водной поверхности, причем гибкие трубопроводы, присоединенные одними концами к отверстиям в металлическом щите, а другими - к насосу (насосам), расположенному на судне.

Таким образом, совокупность признаков изобретения, представленных в формуле изобретения (см. формулу изобретения выше), известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (см. пункт 70 Правил ИЗ).

На основании изложенного, следует согласиться с правомерностью решения об отказе в выдаче патента на изобретение в объеме вышеприведенной формулы, поскольку изобретение, охарактеризованное предложенной совокупностью признаков, известно из уровня техники и не

отвечает требованиям пункта 2 статьи 1350 Кодекса, а именно, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, нельзя согласиться с приведенным в возражении доводом о том, что заявленное изобретение «соответствует статьям Кодекса».

Что касается просьбы лица, подавшего возражение продолжить делопроизводство и провести экспертизу по вновь представленным им материалам в виде «Авторской работы» и новой формулы изобретения, то, согласно действующему законодательству (пункт 39 Правил ППС, законодательная база выше), при рассмотрении спора в отношении решения об отказе в выдаче патента на изобретение лицо, подавшее возражение, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать об изменении испрашиваемого объема правовой охраны изобретения, с соблюдением требований ст. 1378 Кодекса.

Однако, приобщенные к возражению «Авторская работа» и «формула изобретения» являются материалами, сведения в которых отсутствовали и не были раскрыты в заявке на дату ее подачи, в связи с чем, и на основании действующего законодательства (см. правовую базу выше), делопроизводство в рамках настоящей заявки продолжено быть не может, поскольку, как уже отмечено выше, уточнение заявленного изобретения на основании первоначально отсутствующих в материалах заявки сведений, противоречит нормам действующего законодательства (пункт 2 статьи 1378 Кодекса).

В частности, таковыми признаками являются, например сведения о «расположении под углом 90° к водной поверхности», «на верхней части выступа щита имеется с двух сторон поплавковые системы, выполняющие функцию снижения нагрузки на крепежное устройство, верхняя часть выступа соединена жесткими трубопроводами к вертикальной части щита,

выступ щита соединен углами жесткости» (см. новую «формулу изобретения», а также материалы «Авторской работы»).

Таким образом, делопроизводство по вновь представленным материалам продолжено быть не может.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.09.2022, решение Роспатента от 22.06.2022 оставить в силе.