

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 1 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 – Кодекса) 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Аквафор» (далее – заявитель), поступившее 20.08.2020, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 20.07.2020 о признании заявки № 2019103968/05 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Система очистки жидкости», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 20.05.2020, в следующей редакции:

«1. Система очистки жидкости, включающая линию подачи исходной жидкости, блок очистки жидкости, подключенный к линии подачи исходной жидкости, линию очищенной жидкости, подключенную к выходу очищенной жидкости блока очистки жидкости и линию сброса дренажной жидкости, подключенную с выходу дренажной жидкости блока очистки жидкости, при этом блок для очистки жидкости, включает по меньшей мере две мембраны, вставленные в корпуса, и находящиеся в сообщении между собой через два коллектора, отличается тем, что является бинарной за счет

того, что каждый коллектор может быть сформирован комбинацией элементов двух типов, а именно элементов, выполненных с двумя или тремя полостями, сообщающихся между собой через ниппели и соединенных друг с другом с помощью средства крепления.

2. Система очистки жидкости по п. 1 отличающаяся тем, что соединение коллекторов с переходниками нерезьбовое, при этом ниппели снабжены стопорами, выполненными в виде хомутов.

3. Система очистки жидкости по п. 1 отличающаяся тем, что дополнительно может содержать линию рециркуляции, подключенную к линии дренажной жидкости и к линии подачи исходной жидкости перед входом в блок очистки жидкости.

4. Система очистки жидкости по п. 1 отличающаяся тем, что блок очистки жидкости дополнительно может содержать соединительную деталь.

5. Система очистки жидкости по п. 1 отличающаяся тем, что блок очистки жидкости дополнительно может содержать пустой корпус мембраны».

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 25.02.2020.

В решении Роспатента отмечено, что заявитель в ответ на запрос экспертизы от 25.02.2020 повторно представил скорректированную формулу, содержащую признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки.

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

В возражении отмечается, что дополнительные материалы, указанные в запросе от 25.02.2020, были представлены заявителем в срок и соответствуют всем требованиям к материалам заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения

возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.02.2019) и даты вынесения решения Роспатента (20.07.2020) 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 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу, в частности, в случае, если они содержат признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 или подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 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.

В случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу. Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются.

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 ответ на запрос

дополнительных материалов, предусмотренный пунктом 82 Правил, представлена измененная формула изобретения, экспертиза заявки по существу проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в этой формуле.

Согласно пункту 84 Правил, если доводы заявителя изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условию изобретательского уровня, по заявке принимается решение о выдаче патента.

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.

Согласно пункту 101 Правил, если в результате экспертизы заявки по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой изобретения, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 Кодекса, а также соблюдено требование достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, принимается решение о выдаче патента с объемом правовой охраны, определяемым совокупностью признаков изобретения, нашедших отражение в формуле изобретения, сведения о которой приводятся в решении о выдаче патента.

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

В процессе экспертизы заявки по существу в адрес заявителя был

направлен запрос от 15.11.2019, в котором был сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 82 Правил), а также обращено внимание на ряд формальных нарушений, связанных с оформлением чертежей.

При этом в данном запросе было обращено внимание заявителя на то, что признаки зависимых пунктов 2 и 5 формулы в уровне техники не выявлены. Других замечаний данный запрос не содержал.

Заявителем 17.02.2020 был представлен ответ, содержащий доводы о соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», а также дополнительные материалы, включающие уточненную формулу изобретения и описание и чертежи, скорректированные в соответствии с замечаниями экспертизы.

По результатам рассмотрения представленных материалов заявителю был направлен запрос от 25.02.2020, который впоследствии послужил основанием для направления заявителю решения о признании заявки отозванной. В запросе от 25.02.2020 отмечено, что скорректированная формула изобретения не может быть принята к рассмотрению, поскольку содержит признаки, не раскрытые в первоначальных материалах заявки (см. пункт 2 статьи 1378 и пункт 6 статьи 1386 Кодекса).

Также в данном запросе внимание заявителя было обращено на то, что доводы заявителя в отношении имеющихся отличий заявленной системы очистки воды, изложенные им в ответе от 17.02.2020, являются убедительными, что позволило бы признать заявленное изобретение соответствующим всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса (см. пункт 84 Правил).

При этом в данном запросе не конкретизировалось, в отношении какой совокупности признаков заявленного изобретения может быть сделан указанный выше вывод.

Вместе с этим, в этом же запросе был сделан противоречивый вывод о

том, что решение о выдаче патента может быть принято в случае включения в независимый пункт формулы признаков зависимых пунктов 2 и 5 первоначальной формулы, не выявленных в уровне техники, однако также не было указано, какая конкретно совокупность признаков изобретения требует корректировки.

Таким образом, с одной стороны в запросе от 25.02.2020 экспертизой был сделан вывод о соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», а с другой стороны приведены доводы о необходимости корректировки формулы изобретения признаками зависимых пунктов формулы.

При этом в обоих случаях не указано, в отношении какой совокупности признаков изобретения сделаны данные выводы.

В ответ на запрос от 25.02.2020 заявителем 20.05.2020 были представлены дополнительные материалы, содержащие уточненную формулу изобретения, описание и реферат.

По результатам рассмотрения представленных материалов Роспатентом было вынесено решение от 20.07.2020 о признании заявки отозванной, мотивированное тем, что заявитель повторно представил скорректированную формулу, содержащую признаки, отсутствовавшие в первоначальных материалах заявки.

При этом в решении Роспатента был конкретизирован вывод о том, что в отношении изобретения, охарактеризованного первоначальной формулой изобретения, может быть сделан вывод о соответствии его всем условиям патентоспособности.

Следует отметить, что основаниями для корректировок заявителем формулы изобретения послужило направление ему запроса от 15.11.2019 с выводом о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», а также направление ему запроса от 25.02.2020, содержащего противоречивые и неоднозначные выводы в отношении патентоспособности заявленного изобретения, что

ввело заявителя в заблуждение и повлекло за собой представление заявителем уточненных материалов, которые, как следует из вывода о патентоспособности изобретения в отношении первоначальной формулы, не должны были запрашиваться.

Тут следует отметить, что конкретный вывод о том, что изобретение в объеме первоначальной формулы соответствует всем условиям патентоспособности, был сделан только в решении о признании заявки отозванной.

На заседании коллегии, проходившем 08.10.2020, представителем отраслевого экспертного отдела был повторно озвучен вывод, сделанный в решении Роспатента, о том, что в отношении изобретения, охарактеризованного первоначальной формулой изобретения, может быть сделан вывод о соответствии его всем условиям патентоспособности.

На данное обстоятельство было обращено внимание заявителя, который выразил намерение представить для рассмотрения формулу изобретения в первоначальной редакции.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о целесообразности возобновления делопроизводства по заявке для обеспечения возможности представления заявителем формулы изобретения, соответствующей всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.08.2020, отменить решение Роспатента от 20.07.2020 и возобновить делопроизводство по заявке.