

**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 – Кодекс), 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 Ефимочкина А.П. (далее – заявитель), поступившее 07.10.2019 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 26.08.2019 о признании заявки на изобретение № 2018112142/12 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Метропылесос», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 04.07.2019, в следующей редакции:

«Метропылесос, содержащий пылесос, отличающийся тем, что дополнительно содержит второй пылесос, первый из которых установлен, на выезде электропоезда на платформу станции, из туннеля, а второй пылесос установлен на входе в туннель, каждый из пылесосов имеет расширенный входной растроб и подключен через сопротивление к выходу своего ветрогенератора, при этом, входные отверстия ветрогенераторов, со стороны набегающих лопастей крыльчатки закрыты сторонами треугольных призм, образованных катетами верхних и нижних треугольных оснований и сторонами высоты, а гипотенузы верхнего и нижнего треугольных оснований выполнены в

виде, вогнутых внутрь треугольников, кривых».

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента от 26.08.2019 о признании заявки на изобретение отозванной, которое мотивировано тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 03.06.2019, в частности, уточненная формула изобретения, не содержащая признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения.

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

В возражении отмечено, что запрашиваемые в запросе от 03.06.2019 материалы заявителем были представлены 04.07.2019, в которых также была представлена уточненная формула изобретения.

По мнению заявителя, им выполнены требования, предъявляемые в запросе от 03.06.2019.

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

С учетом даты поступления заявки (04.04.2018) правовая база включает Кодекс в редакции, действующей на дату подачи заявки, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316 (далее – Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316 (далее – Требования ИЗ).

Согласно пункту 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники; 3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании; 4)

чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения; 5) реферат.

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 или полезную модель по существу, в частности, если они содержат: признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренные статье 1375 Кодекса и представленные на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 3 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 трех месяцев со дня направления 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.

Согласно абзацу 3 пункта 6 статьи 1386 Кодекса в случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу (статья 1378). Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются. Такие материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет об этом заявителя.

Согласно пункту 53 Требований ИЗ при составлении формулы изобретения применяются, в частности, следующие правила: формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, то есть определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения должен быть подтвержден описанием изобретения; формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата; признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

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

В процессе делопроизводства по заявке в адрес заявителя был правомерно направлен 14.11.2018 запрос, в котором предлагалось представить надлежащим образом оформленные материалы заявки с учетом предъявляемых пунктом 2 статьи 1375 Кодекса требований, в частности, формулу изобретения, отвечающую требованиям, изложенным в пункте 53 Требований ИЗ.

В упомянутом запросе от 14.11.2018 указано, что в соответствии с пунктом 53 Требований признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

Действительно, включенные в формулу на дату подачи заявки признаки «...где лопасти его крыльчатки ... закрыты катетами треугольных прямоугольных призм, гипотенузы которых выполнены прямолинейными или овальными» не соответствуют вышеназванным требованиям.

Общеизвестно, что катет является одной из двух сторон прямоугольного треугольника, а гипотенуза является стороной, противоположной прямому углу

треугольника, который по определению является плоской геометрической фигурой. То есть, катеты и гипотенуза представляют собой прямые линии.

Что касается треугольной прямоугольной призмы, то она представляет собой многогранник с тремя боковыми гранями, в основании которой лежит прямоугольный треугольник.

Таким образом, указанные в формуле на дату подачи заявки признаки, характеризующие элементы средств закрытия лопастей крыльчатки ветрогенераторов, а именно «...где лопасти его крыльчатки ... закрыты катетами треугольных прямоугольных призм, гипотенузы которых выполнены прямолинейными или овальными, не соответствуют вышеназванным требованиям действующего законодательства (пункте 53 Требований ИЗ), поэтому требуются дополнительные пояснения заявителя, либо внесение уточнений в формулу изобретения.

Однако данные доводы заявителем не были приняты во внимание.

В корреспонденции, поступившей 10.04.2019, заявитель лишь выразил просьбу обратить внимание на то, что предлагаемый метропылесос представляет большой интерес для конкурентов, желающих «отжать изобретение, чтобы потом запатентовать его на своей исторической родине или втихую производить его в России».

В адрес заявителя был направлен 03.06.2019 очередной запрос, в котором было предложено уточнить формулу изобретения путем включения в нее признаков, ясно выражающих сущность заявленного изобретения и содержащихся в материалах заявки на дату ее подачи.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1384 Кодекса заявителю в запросе от 03.06.2019 также правомерно предлагалось представить надлежащим образом оформленные материалы заявки с учетом предъявляемых пунктом 2 статьи 1375 Кодекса требований, в частности, формулу изобретения, отвечающую требованиям, изложенным в пункте 53 Требований ИЗ.

При этом заявителю были даны разъяснения о том, что материалы заявки должны быть откорректированы в рамках первоначальных материалов и не изменять заявку на изобретение по существу, а формула изобретения должна

содержать только те признаки, которые были раскрыты в описании изобретения, поступившем 04.04.2018, то есть, на дату подачи заявки.

Заявителем в корреспонденции, поступившей 04.07.2019, в ответ на упомянутый запрос от 03.06.2019, была представлена уточненная формула изобретения (см. выше).

Анализ вышеприведенной формулы, представленной 04.07.2019 в ответ на запрос от 03.06.2019, показал, что заявитель включил в нее признаки, изменяющие сущность заявленного изобретения, то есть отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи.

Это относится к следующим признакам: «...каждый из пылесосов подключен через сопротивление к выходу своего ветрогенератора ...», которые не раскрыты в материалах заявки на дату ее подачи.

При этом действующим законодательством предусмотрена возможность включения в формулу признаков без изменения сущности заявленного изобретения только в случае раскрытия таких признаков в документах заявки, содержащихся в ней на дату ее подачи.

На основании изложенного, можно сделать вывод о правомерности запрашиваемых у заявителя материалов, необходимых для продолжения делопроизводства по настоящей заявке на изобретение.

Однако заявитель не представил материалов, на необходимость наличия которых указано в направленных в его адрес запросах.

Согласно делопроизводству данной заявки, дополнительные материалы были представлены в законодательно предусмотренные сроки. Однако, как отмечалось выше, заявителем не было представлено уточненной формулы изобретения, которая бы не включала признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи.

То есть, представленные заявителем дополнительные материалы не содержат запрашиваемых сведений.

Следует обратить внимание на то, что в запросах от 14.11.2018 и от 03.06.2019 заявителю указывалось на необходимость соблюдения требований пункта 1 статьи 1378 кодекса. При этом он был предупрежден, что в противном

случае заявка может быть признана отозванной (см. пункт 3 статьи 1384 Кодекса).

В связи с этим можно констатировать, что решение Роспатента о признании заявки отозванной вынесено правомерно (см. пункт 3 статьи 1384 Кодекса).

Таким образом, заявителем не представлено доводов, позволяющих отменить решение о признании заявки отозванной и возобновить делопроизводство по этой заявке.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.10.2019, решение Роспатента от 26.08.2019 оставить в силе.**