

Приложение  
к решению Федеральной службы по  
интеллектуальной  
собственности

**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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020г. №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Орлова Ю.М. (далее – заявитель), поступившее 17.03.2021, на решение от 26.11.2020 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2019120778/03 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Стеновая панель и способ изготовления стеновой конструкции”, совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“1. Стеновая панель включающая термофасадный пакет, состоящий из облицовочного железобетонного слоя, слоя из легкого бетона и плитного утеплителя, и слоя из тяжелого бетона, причем слои из легкого и тяжелого

бетона соединены.

2. Способ изготовления стеновой конструкции, включающий установку съемной опалубки, а также несъемной опалубки из термофасадного пакета на коксы, и состоящего последовательно из облицовочного железобетонного слоя, слоев из легкого бетона и плитного утеплителя, и подачу несущего слоя из тяжелого бетона, причем съемная опалубка связана с коксами термофасадного пакета.”

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 15.09.2020.

Заявителю предлагалось исправить указанные в запросе недостатки описания и чертежей, а также представить скорректированную формулу, без изменения заявки на изобретение по существу.

В связи с тем, что представленные заявителем материалы были признаны не содержащими запрашиваемых сведений, необходимых для проведения экспертизы, вынесено решение о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения, указывая, что “представленные дополнительные материалы конечно же не изменяют заявку по существу. Достаточно сказать, что конечно же тяжелый бетон не входит в состав термофасадного пакета, на что указывает описание, а что касается замечаний к п.2 формулы, то следует отправить экспертизу к описанию и графическим материалам первоначальной заявки.”

С учетом даты подачи заявки (24.06.2019), правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Правила) и Требования к документам

заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Требования).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение 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 по существу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу, если они содержат:

иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению;

признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения и не были раскрыты в документах заявки, представленных на дату подачи заявки;

указание на технический результат, который обеспечивается изобретением и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах.

В соответствии с пунктом 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 (в том числе измененную формулу изобретения), 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. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти не более чем на десять месяцев.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 55 Правил при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения, устанавливается, содержит ли формула изобретения совокупность его существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического(их) результата(ов), обеспечиваемого(ых) изобретением, а также ясна ли сущность изобретения, в частности, обеспечивают ли признаки изобретения возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, не противоречит ли формула изобретения его описанию.

В соответствии с пунктом 56 Правил при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, устанавливается, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны

изобретения. Если для характеристики признаков в формуле изобретения заявителем использованы общие понятия, проверяется, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения, то есть обосновано ли применение заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения. Изобретение, охарактеризованной формулой изобретения, считается полностью основанным на описании изобретения, если для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, использованы понятия, содержащиеся в описании изобретения, либо понятия, раскрывающие содержание понятий, включенных в формулу изобретения, а в отношении признака, выраженного общим понятием, в описании приведены сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения, и подтверждающие достаточность охарактеризованного таким образом признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы, для получения технического результата, указанного заявителем.

В соответствии с пунктом 57 Правил если в результате проверки соблюдения требований подпункта 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которым формула изобретения должна ясно выражать его сущность и быть полностью основана на его описании, установлено, что сущность заявленного изобретения не ясна, в том числе в случае, если формула изобретения не основана на описании изобретения, и это препятствует проведению информационного поиска в установленном законодательством Российской Федерации порядке, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с указанием выявленных недостатков, приведением ссылок на нормативные правовые акты и предложением представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса.

В соответствии с пунктом 58 Правил если заявителем не представлен ответ на запрос дополнительных материалов, предусмотренный пунктом 57 Правил, в указанный в пункте 57 Правил срок, не подано ходатайство о продлении срока представления запрашиваемых документов, предусмотренное подпунктом 11 пункта 3 Правил, по заявке принимается решение о признании заявки отозванной с указанием оснований принятия такого решения.

В соответствии с пунктом 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, с 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.

В соответствии с пунктом 103 Правил решение о признании заявки отозванной принимается по результатам проведения экспертизы заявки по существу, в частности, в случае, если в связи с запросом дополнительных материалов дополнительные материалы не представлены в установленный срок, и этот срок не был продлен в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В соответствии с пунктом 6 Требований в описании изобретения и в формуле изобретения должно соблюдаться единство терминологии, то есть одни и те же признаки изобретения в описании изобретения и в формуле изобретения должны быть названы одинаково.

В соответствии с пунктом 43 Требований при раскрытии сущности изобретения, относящегося к способу, применяются следующие правила. Для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки:

- наличие действия или совокупности действий;

- порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и тому подобное);

- условия осуществления действий; режим; использование веществ (например, исходного сырья, реагентов, катализаторов), устройств (например, приспособлений, инструментов, оборудования), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 53 Требований формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, то есть определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения должен быть подтвержден описанием изобретения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 53 Требований 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.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 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.

В соответствии с пунктом 58 Требований одни и те же элементы, представленные на нескольких чертежах, обозначаются одной и той же цифрой. Не следует обозначать различные элементы, представленные на различных фигурах, одинаковой цифрой.

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

Материалы заявки № 2019120778/03 поступили в Роспатент 24.06.2019.

В адрес заявителя был направлен запрос от 12.05.2020, в котором

указывалось, что: “В п. 2 формулы заявлен способ изготовления стеновой конструкции. В формулу включены признаки “состоящего последовательно из облицовочного железобетонного слоя, слоев из легкого бетона и плитного утеплителя” не характеризуют заявленный в п. 2 способ. Данные признаки характеризуют материалы слоев термофасадного пакета, т.е. раскрывают признаки не заявленного способа, а иного решения устройства – термофасадного пакета.

В соответствии с п. 53 пп. 2 Требований формула должна быть основана на описании. Требование нарушено. Абзац 8, 10 содержит информацию об укладке несущего слоя и последующего размещения несъемной опалубки. Что противоречит формуле п. 2 (сначала установка опалубки, далее подача несущего слоя). Абзацы 9,11 описания не содержат информации о подаче несущего слоя.

Согласно п. 58 Требований одни и те же элементы, представленные на нескольких чертежах, обозначаются одной цифрой. Данное требование нарушено. Абзац 10 поз. 2 – тяжелый бетон, поз. 3-5 – слои термофасадного пакета, поз. 6 – анкерные ребра. В абзаце 11 несоответствие позиций изложенных в абзаце 11, а именно: поз. 2-4 – слои термофасадного пакета, поз. 5 – бетон, поз. 6 – опалубка. Чертежи также нарушают п. 58 Требований.

Нумерация позиций на фиг. 2 и 1 вносит неясность во взаимное расположение слоев из легкого бетона и утеплителя.”

Кроме того, в запросе было отмечено, что признаки формулы, характеризующей заявленную группу изобретений, известны из следующих источников информации:

- патентный документ RU 161268 U1, опубл. 20.04.2016 (далее – [1]);
- патентный документ RU 49863 U1, опубл. 10.12.2005 (далее – [2]);
- ГОСТ 11024-2012 “Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия” (далее – [3]).



Заявителю предлагалось представить уточненные материалы заявки с учетом доводов экспертизы, без изменения заявки на изобретение по существу.

В корреспонденции, поступившей 19.06.2020, заявителем была представлена скорректированная формула (уточнен независимый пункт 2).

В Уведомлении о результатах проверки патентоспособности изобретения, направленном в адрес заявителя 21.07.2020, правомерно было отмечено, что представленная в корреспонденции от 19.06.2020 скорректированная формула содержит признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи (признаки “фасадный плитный слой”, “элементами фиксации”, “а при укладке бетона”), а, следовательно, изменяет заявку на изобретение по существу.

В отношении формулы, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в Уведомлении повторно были приведены доводы, изложенные в запросе от 12.05.2020 (об известности признаков независимых пунктов 1, 2 из уровня техники).

В корреспонденции, поступившей 12.08.2020, заявителем была представлена скорректированная формула (уточнены независимые пункты 1, 2).

В запросе, направленном в адрес заявителя 15.09.2020, правомерно было указано, что представленная в корреспонденции от 12.08.2020 скорректированная формула содержит признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи (признаки “соединен с опалубочным слоем”, “опалубочный слой принят из тяжелого бетона”, “термофасадный слой”, “линейные элементы фиксации”, “монтажно”, “а при укладке бетона фиксируют к нему”), а, следовательно, изменяет заявку на изобретение по существу.

Кроме того, в запросе отмечено, что признак скорректированной формулы “а при укладке бетона фиксируют к нему” выражен некорректно.

Действительно, можно согласиться с тем, что при укладке будущий бетон является бетонной смесью. До момента ее отверждения бетонная смесь не может ничего фиксировать. Операций, указывающих на какие-либо действия, позволяющие выполнить фиксацию в процессе укладки, в первоначальных материалах заявки отсутствуют.

В отношении формулы, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в запросе повторно были приведены доводы, изложенные в запросе от 12.05.2020 и в Уведомлении от 21.07.2020 (об известности признаков независимых пунктов 1, 2 из уровня техники).

Исходя из изложенного, направление запроса в адрес заявителя правомерно. Заявителю повторно было предложено представить уточненные материалы заявки с учетом доводов экспертизы, без изменения заявки на изобретение по существу.

В корреспонденции, поступившей 19.10.2020, заявителем была представлена скорректированная формула (уточнены независимые пункты 1, 2).

По результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от 26.11.2020 о признании заявки отозванной в связи с тем, что представленные материалы не содержат запрашиваемых документов и/или дополнительных материалов, необходимых для проведения экспертизы.

Необходимо подчеркнуть, что представленная в корреспонденции от 19.10.2020 скорректированная формула включает признаки независимого пункта 1 формулы “термофасадный пакет, где слой из легкого бетона, утеплителя и тяжелого бетона”, и признаки независимого пункта 2 формулы “постоянное соединение”, “установка тяжелого бетона”, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи. Следовательно, представленные дополнительные материалы изменяют заявку по существу.

Кроме того, заявителем так и не были представлены описание, скорректированное в соответствии с подпунктом 2 пункта 53 Требований, и

чертежи, скорректированные в соответствии с пунктом 58 Требований.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 26.11.2020 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.03.2021, решение Роспатента от 26.11.2020 оставить в силе.**