

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, действовавшей на дату подачи возражения, 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 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение Кузнецова Владислава Борисовича (далее заявитель), поступившее 26.06.2023, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее Роспатент) от 14.12.2022 о признании заявки № 2021110014 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Устройство рубки движущейся ленты древесного шпона с ножом и узлом его натяжения, включая механизм вертикального перемещения прижимного вала с натяжителем цепи» совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 14.10.2022, в следующей редакции:

«1. Устройство рубки движущейся ленты древесного шпона, содержащее станину в виде замкнутого прямоугольного каркаса, внутри которой посередине установлен нож с опорами, узел натяжения ножа, верхний и нижний прижимные валы с мотор-редукторами, механизм их вертикального перемещения, при этом ось ножа с опорами и подшипниками установлена в одной вертикальной плоскости с осями прижимных валов, а станина состоит из левой и правой пары

силовых стоек, установленных вертикально и параллельно друг другу на двух основаниях, между которыми сверху и снизу расположены две пары перекладин с поперечинами, а сверху каждая пара силовых стоек объединена плитой подъема, при этом плиты подъема установлены параллельно основаниям, и на плитах подъема установлены верхние домкраты, расположенные снизу плит подъема, а нижние домкраты расположены сверху на основаниях, при этом домкраты имеют червячную передачу и установлены таким образом, чтобы горизонтально расположенные валы зацепления находились в горизонтальной плоскости, параллельной осям вращения прижимных валов, и вращались в корпусе домкрата с выступами их концов за пределы корпуса домкрата и при вращении оставались на месте, а вертикально расположенный вал перемещался по вертикали, при этом выступающие концы вала зацепления, обращенные вовнутрь станины верхних и нижних домкратов, объединены между собой общим валом, отличающееся тем, что станина между верхней парой перекладин имеет поперечину для установки двух пневмоцилиндров узла натяжения, а на внутренних сторонах правых стоек с пазами, направленными наружу, закреплены направляющие для перемещения поворотной тяги узла натяжения таким образом, чтобы оси вращения поворотной тяги и ножа всегда находились в одной горизонтальной плоскости и были перпендикулярны, а под направляющими установлены основания в виде прямоугольных площадок для опоры роликов узла натяжения, режущая часть ножа установлена с использованием двух шарнирных соединений с каждой стороны, при этом шарнирное соединение режущей части ножа образовано при помощи параллельно установленных серег с образованием паза для установки режущей части ножа, а подшипники левой и правой опоры ножа установлены с использованием фигурной втулки, узел натяжения ножа, два пневмоцилиндра которого установлены на поперечине регулируемыми по длине штоками шарнирно соединены с осью, которая расположена на выступающих концах сверху подвижной прямоугольной рамы, состоящей из двух вертикально и параллельно расположенных перекладин с поперечинами, между которыми расположена поворотная тяга, по центру которой закреплен конец штока правой

опоры ножа, механизм вертикального перемещения выполнен единым для верхнего и нижнего прижимных валов, концы которых установлены в подшипниковые узлы, прикрепленные к платформе подвижных кронштейнов с ограничителем ее вертикального перемещения вдоль двух линейных вертикальных направляющих и четырех линейных подшипников, при этом подвижные кронштейны выполнены в виде двух параллельных пластин трапецеидальной формы, один из углов которых заканчивается прямоугольниками, образующими вилку с отверстиями, через которые проходит ось с установленным вертикальным концом верхнего или нижнего домкрата, при этом подвижные кронштейны, расположенные со стороны установки мотор-редукторов, изготовлены с возможностью размещения их внутри подвижных кронштейнов между двух параллельных пластин трапецеидальной формы с прямоугольниками, образующими вилку, при этом на второй свободный выступающий конец вала зацепления с осью вращения, находящейся в горизонтальной плоскости верхнего и нижнего домкрата, справа установлены звездочки цепной передачи механизма вертикального перемещения, которые связаны между собой цепью с образованием цепной передачи, в состав которой дополнительно входят четыре отклоняющих ролика и два натяжителя цепи, при этом на свободный выступающий конец вала зацепления с осью вращения, находящейся в горизонтальной плоскости верхнего или нижнего домкрата, слева установлена рукоять поворота с фиксатором вертикального перемещения.

2. Нож устройства рубки движущейся ленты древесного шпона содержащий режущую часть, включающую пластину с базовыми выступами и накладкой с элементами крепления, при этом режущая часть ножа состоит из верхней и нижней лент, выполненных с заточенной с одной стороны под угол режущей кромкой, расположенных симметрично на базовых выступах одной из сторон пластины, прижатых накладкой и установленных из условия совпадения угла заточки режущей кромки верхней ленты с углом заточки режущей кромки нижней ленты при повороте ножа на 180° , левую и правую опоры, установленные на дополнительных поперечинах станины устройства для рубки движущейся

ленты древесного шпона и выполненные в виде стакана с отверстием для прохождения через него с возможностью вращения направленных внутрь упомянутой станины концов ступенчатого вала, причем левая опора ножа выполнена с установочным фланцем и расположена со стороны электродвигателя в отверстии дополнительной поперечины в середине торцевой части упомянутой станины и один конец ступенчатого вала левой опоры соединен через муфту с электроприводом, а второй конец ступенчатого вала левой опоры соединен с образованием шарнирных соединений с концом режущей части ножа, при этом второй конец режущей части ножа соединен с образованием шарнирных соединений с концом ступенчатого вала правой опоры ножа, выполненной с установочным фланцем в сборе с обоймой, подшипниками и штоком, и расположенной в отверстии дополнительной поперечины в середине противоположной торцевой части упомянутой станины, а другой конец упомянутого ступенчатого вала расположен в обойме и штоком соединен с узлом натяжения ножа, отличающийся тем, что в отверстиях на конце режущей части ножа установлены цилиндрические втулки, длиной равной толщине режущей части ножа в сборе, совпадающей с шириной паза, образованного между двумя серьгами, установленными на лысках ступенчатого вала и соединенными осью, с образованием между ними первого шарнирного соединения, а второе шарнирное соединение образовано осью, объединяющей отверстия паза двух серег и отверстие на конце режущей части, при этом на ступенчатых валах, размещенных внутри левой и правой обойм расположена фигурная втулка с упором её конической части в торец упорного подшипника на внутренней стенке обоймы, а на цилиндрической части фигурной втулки расположен радиальный подшипник, при этом конец штока правой опоры ножа установлен в сквозное центральное отверстие скобообразной части поворотной тяги узла натяжения устройства для рубки движущейся ленты древесного шпона.

3. Узел натяжения ножа устройства рубки движущейся ленты древесного шпона, содержащий натяжитель, через центральное отверстие которого проходит конец штока, опоры, которые закреплены на станине устройства для рубки

движущейся ленты древесного шпона с устройством силового воздействия на конец выступающего штока, отличающееся тем, что узел натяжения состоит из установленных на упомянутой поперечине станины устройства для рубки движущейся ленты древесного шпона двух пневмоцилиндров с регулируемыми по длине штоками, которые шарнирно соединены с осью подвижной прямоугольной рамы сверху на ее выступающих концах, при этом прямоугольная рама состоит из двух вертикально и параллельно расположенных перекладин с поперечинами, при этом нижняя поперечина снаружи перекладин имеет выступы, на которые установлены ролики, опирающиеся снаружи каркаса на основания на правых силовых стойках упомянутой станины, а между поперечинами рамы расположен натяжитель в виде поворотной тяги, в сквозное центральное отверстие скобообразной части которой установлен конец штока правой опоры ножа, при этом концы поворотной тяги имеют снаружи вертикальных перекладин выступы, которые размещены в пазах направляющих, которые жестко закреплены на внутренних сторонах правых стоек упомянутой станины и своими пазами направлены наружу каркаса, при этом пазы направляющих установлены таким образом, чтобы при перемещении поворотной тяги вдоль них оси вращения ее и ножа всегда находились в одной горизонтальной плоскости и были перпендикулярны.

4. Механизм вертикального перемещения прижимных валов устройства рубки движущейся ленты древесного шпона, состоящий из четырех домкратов, регулирующих расположение прижимных валов вместе с мотор-редукторами их вращения и осями их вращения в подшипниковых узлах на опорах, установленных на подвижных платформах, которые снабжены ограничителями вертикального перемещения, при этом домкраты имеют червячную передачу и устанавливаются таким образом, чтобы горизонтально расположенный вал зацепления находился в горизонтальной плоскости, параллельной оси вращения прижимного вала, с возможностью вращения в корпусе домкрата с выступами его концов за пределы корпуса домкрата и при вращении оставался на месте, а вертикально расположенный вал перемещался по вертикали при вращении вала

зацепления, находящегося в горизонтальной плоскости, при этом верхние два домкрата расположены снизу плит подъема станины устройства для рубки движущейся ленты древесного шпона, а нижние два домкрата расположены сверху на основаниях упомянутой станины, при этом верхние и нижние домкраты своими выступающими концами вала зацепления с осью вращения, находящейся в горизонтальной плоскости и обращенные вовнутрь упомянутой станины, объединены между собой соответствующим общим валом, при этом на свободный выступающий конец вала зацепления с осью вращения, находящейся в горизонтальной плоскости верхнего домкрата слева, установлена рукоять поворота, при этом ось вращения ножа устройства для рубки движущейся ленты древесного шпона и оси вращения верхнего и нижнего прижимного вала всегда находятся в одной вертикальной плоскости и параллельны между собой, отличающийся тем, что подшипниковые узлы прижимных валов с двух сторон прикреплены к вертикальным платформам подвижных кронштейнов с ограничителями их вертикального перемещения в виде четырех линейных подшипников, расположенных по углам каждой платформы по двум линейным вертикальным направляющим, установленным на внутренних сторонах каждой пары силовых стоек упомянутой станины, при этом подвижные кронштейны выполнены в виде двух параллельных пластин трапецеидальной формы, один из углов которых заканчивается прямоугольниками, образующими вилку с отверстиями, через которые проходит ось с установленным вертикальным концом домкрата, причем подвижные кронштейны, расположенные со стороны установки мотор-редукторов вращения верхнего прижимного вала и нижнего прижимного вала изготовлены с возможностью размещения их между двух параллельных пластин трапецеидальной формы с прямоугольниками, образующими вилку, на свободный выступающий конец вала зацепления с осью вращения, находящейся в горизонтальной плоскости верхнего и нижнего домкрата справа установлены звездочки цепной передачи, которые связаны между собой цепью с образованием цепной передачи, в состав которой входят четыре отклоняющих ролика, по два на внешней торцевой стороне правой пары

стоек станины, и два натяжителя цепи, один сверху, а другой снизу с разных сторон звездочек цепной передачи, а рукоять поворота снабжена диском поворота, по окружности которого выполнены сквозные резьбовые отверстия с болтом фиксации, который, при упоре в стенку корпуса домкрата, препятствует вращению выступающего конца вала зацепления домкрата, фиксируя необходимый зазор Δh , где:

Δh — зазор между режущей кромкой ножа и наружной поверхностью каждого вращающегося прижимного вала в мм.

5. Натяжитель цепи механизма вертикального перемещения прижимных валов устройства рубки движущейся ленты древесного шпона, расположенный между ведущей и ведомой звездочкой механизма вертикального перемещения прижимных валов устройства для рубки движущейся ленты древесного шпона и выполненный в виде двуплечего рычага с элементом натяжения на одном конце, отверстием, образующим плечи рычага и отверстием для его установки при помощи шарнирного соединения с возможностью ограниченного вращения в плоскости расположения цепи механизма вертикального перемещения прижимных валов с регулируемым ограничителем, отличающийся тем, что он состоит из прямоугольного основания с установочными отверстиями по углам, на котором в центральной части на краю одной длинной стороны и перпендикулярно в направлении к другой длинной стороне при помощи ступенчатой оси с возможностью его вращения вокруг нее в плоскости, параллельной основанию, установлен конец двуплечного рычага, на свободном конце которого установлен натяжной ролик, посередине прямоугольного основания на краю с одной стороны двуплечного рычага установлен отклоняющий ролик, а с другой стороны двуплечного рычага установлена подставка в виде отрезка прутка с резьбовым отверстием, в которое ввернут шток под острым углом к проекции больших сторон прямоугольного основания и зафиксирован на нем гайками с двух сторон, а его конец с наконечником образуют шарнирное соединение с рычагом с возможностью перемещения его вдоль сквозного центрального отверстия в виде паза, образующего два

изменяющихся в пределах длины паза плеча рычага, при этом наконечник штока установлен в сквозное центральное отверстие в виде паза снизу рычага между ним и опорной пластиной, расположенной на ступенчатой оси с втулкой на меньшем диаметре этой ступенчатой оси и соединен с рычагом в сборе на ней при помощи винта с шайбой».

По результатам рассмотрения материалов заявки 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 21.07.2022.

При этом в упомянутом запросе указывалось на необходимость представления формулы изобретения, соответствующей требованию единства изобретения.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 упомянутого выше Гражданского Кодекса Российской Федерации подал возражение, в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечается, что дополнительные материалы, указанные в запросе от 21.07.2022, без изменения заявки по существу были представлены заявителем в срок и соответствуют всем требованиям к материалам заявки, в частности, требованию единства изобретения.

Для подтверждения своих доводов заявитель обращает внимание на патент RU 2480328, дата публикации 27.04.2013 (далее [1]), выданный на группу изобретений, соответствующих требованию единства изобретения, в котором раскрыты решения, являющиеся наиболее близкими аналогами заявленной группы изобретений. При этом к возражению приложена распечатка фиг. 9 из указанного патента [1].

По мнению заявителя, в нормативных документах, в соответствии с которыми осуществляется проверка единства изобретения, отсутствует указание на то, что каждое изобретение группы должно быть предназначено для использования в других изобретениях этой группы.

Также с возражением была представлена распечатка страниц из сети

интернет, содержащих сведения о делопроизводстве по рассматриваемой заявке.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (12.04.2021) и даты вынесения решения Роспатента (14.12.2022) правовая база включает упомянутый выше Гражданский Кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, (далее 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, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1375 Кодекса заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса, если при проведении формальной экспертизы заявки на изобретение установлено, что заявка на изобретение подана с нарушением требования единства изобретения (пункт 1 статьи 1375), федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности предлагает заявителю в течение трех месяцев со дня направления им соответствующего уведомления сообщить, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы

заявки. Другие заявленные в заявке изобретения могут быть оформлены выделенными заявками. Если заявитель в установленный срок не сообщит, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, и не представит в случае необходимости соответствующие документы, рассматривается изобретение, указанное в формуле изобретения первым.

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.

Если при проведении экспертизы заявки по существу установлено нарушение требования единства изобретения, применяются положения пункта 4 статьи 1384 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 43 Правил экспертиза заявки по существу в соответствии со статьей 1386 Кодекса включает, в частности, проверку соблюдения требования единства изобретения в соответствии с пунктом 6 статьи 1386 Кодекса.

В соответствии с пунктом 44 Правил проверка соблюдения требования единства изобретения включает, в частности, проверку соблюдения требования единства с учетом анализа сущности изобретения в соответствии с пунктом 6

статьи 1386 Кодекса. Если нарушение требования единства изобретения установлено в ходе экспертизы заявки по существу с учетом анализа сущности изобретения, заявителю направляется уведомление, предусмотренное пунктом 27 Правил. Если ответ на уведомление, предусмотренное пунктом 27 Правил, не представлен в сроки, указанные в пункте 27 Правил, экспертиза заявки по существу осуществляется в отношении изобретения, представленного в формуле изобретения первым, или в отношении группы изобретений, связанных с этим изобретением единым изобретательским замыслом.

В соответствии с пунктом 45 Правил требование единства изобретения соблюдено, если изобретения, охарактеризованные в независимых пунктах формулы изобретения, объединены в группу изобретений с соблюдением положений пункта 2 Требований к документам заявки.

В соответствии с пунктом 2 Требований заявка должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения). Требование единства изобретения в отношении заявленной группы изобретений признается соблюденным, если в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений: одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части); одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий); одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть); относящихся к объектам одного вида (например, несколько устройств, несколько веществ), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты).

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

В процессе делопроизводства в адрес заявителя был направлен ряд корреспонденций от 17.01.2022, 31.03.2022, 21.07.2022, в которых внимание заявителя обращалось на необходимость соблюдения требований нормативных документов к материалам заявки, а именно, требования единства изобретения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1375 Кодекса.

Так, 17.01.2022 в адрес заявителя было направлено уведомление о нарушении требования единства в соответствии с пунктом 6 статьи 1386 Кодекса с предложением в течение трех месяцев со дня направления уведомления сообщить, какая из заявленных групп изобретений должна рассматриваться, и при необходимости внести изменения в документы заявки. Данное уведомление впоследствии послужило основанием для направления заявителю решения о признании заявки отозванной.

В уведомлении отмечено, что формула изобретения, предложенная заявителем к рассмотрению, содержит пять независимых пунктов:

1. Устройство рубки движущейся ленты древесного шпона;
2. Нож устройства для рубки движущейся ленты древесного шпона;
3. Узел натяжения ножа устройства для рубки движущейся ленты древесного шпона;
4. Механизм вертикального перемещения прижимного вала устройства для рубки движущейся ленты древесного шпона;
5. Натяжитель цепи механизма вертикального перемещения прижимного вала устройства для рубки движущейся ленты древесного шпона.

При этом со ссылкой на пункт 45 Правил и пункт 2 Требований указано следующее:

- изобретение по пункту 3 относится к узлу натяжения ножа по пункту 2 и обеспечивает его работоспособность в процессе рубки ленты древесного шпона. Изобретение по пункту 5 относится к натяжителю цепи механизма вертикального перемещения прижимных валов по пункту 4 и предназначено для создания натяга между ведущей звездочкой и ведомыми звездочками указанного механизма вертикального перемещения;

- заявленная группа изобретений имеет следующую структуру: изобретение по пункту 3 является частью изобретения по пункту 2, которое является частью изобретения по пункту 1. Изобретение по пункту 5 является частью изобретения по пункту 4, которое является частью изобретения по пункту 1;

- каждое из изобретений по пунктам 2 и 3 не предназначено для использования в изобретениях по пунктам 4 и 5. Аналогично, каждое из изобретений по пунктам 4 и 5 не предназначено для использования в изобретениях по пунктам 2 и 3;

- нельзя признать, что заявленная группа изобретений соответствует требованию единства изобретения, поскольку в представленных первичных материалах содержатся по существу две группы изобретений, одна из которых включает изобретения, охарактеризованные в пунктах 1, 2 и 3, а другая включает изобретения, охарактеризованные в пунктах 1, 4 и 5.

Также в уведомлении были изложены замечания редакционного характера, касающиеся формулировок признаков в формуле изобретения.

В ответ на уведомление от 17.01.2022 от заявителя поступила корреспонденция от 25.02.2022, содержащая доводы в отношении замечаний экспертизы, а также скорректированная формула изобретения, содержащая пять независимых пунктов, в которую были внесены исправления редакционного характера в соответствии с замечаниями экспертизы.

В своем ответе заявитель выразил несогласие с тем, что заявленная группа изобретений не отвечает требованию единства изобретения.

По результатам рассмотрения представленных материалов заявителю был направлен запрос от 31.03.2022, в котором было повторно указано, что представленная заявителем формула изобретения не отвечает требованию единства изобретения по тем же основаниям, что содержались в уведомлении от 17.01.2022, а также было предложено внести изменения в формулу изобретения путем исключения из нее пунктов 4 и 5.

В ответ на запрос от 31.03.2022 от заявителя поступила корреспонденция от 22.06.2022, содержащая доводы о соответствии заявленной группы изобретений

требованию единства изобретения, предусмотренному пунктом 2 Требований, а также скорректированная формула изобретения, содержащая пять независимых пунктов.

По результатам рассмотрения представленных материалов заявителю был направлен запрос от 21.07.2022, содержащий доводы, касающиеся нарушения требования единства изобретения, по существу повторяющие доводы, изложенные ранее, а также было повторно обращено внимание на необходимость представления уточненной формулы изобретения, соответствующей указанному требованию.

В ответ на запрос от 21.07.2022 от заявителя поступила корреспонденция от 14.10.2022, содержащая доводы о соответствии заявленной группы изобретений требованию единства изобретения, по существу повторяющие доводы, изложенные заявителем ранее, а также скорректированная формула изобретения, содержащая пять независимых пунктов.

Таким образом, заявитель выразил несогласие с мнением, изложенным в запросе от 21.07.22, и не представил формулу изобретения, скорректированную путем исключения из нее каких-либо независимых пунктов.

По результатам рассмотрения представленных материалов было принято решение от 14.12.2022 о признании заявки отозванной в связи с непредставлением запрашиваемых документов и/или дополнительных материалов, указанных в запросе от 21.07.2022, в соответствии с пунктом 6 статьи 1386 Кодекса.

Следует отметить, что сделанный в уведомлении от 17.01.2022 и в запросах от 31.03.2022 и 21.07.2022 вывод о несоответствии заявленной группы изобретений требованию единства изобретения, был основан на положениях пункта 45 Правил и пункта 2 Требований.

Однако можно констатировать, что такой вывод не является правомерным в связи со следующим.

Согласно пункту 45 Правил требование единства изобретения соблюдено, если изобретения, охарактеризованные в независимых пунктах формулы

изобретения, объединены в группу изобретений с соблюдением положений пункта 2 Требований.

Согласно упомянутому пункту 2 Требований заявка, в частности, должна относиться к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения). При этом единство изобретения в отношении заявленной группы изобретений признается соблюденным, если в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений, в частности, когда одно из которых предназначено для использования в другом (например, устройство и его часть).

При этом можно согласиться с мнением заявителя в том, что в указанном пункте 2 Требований отсутствует прямое указание на то, что каждое изобретение группы должно быть предназначено для использования во всех других изобретениях этой же группы, и данный вывод не следует с очевидностью из положений указанной нормы Требований.

Также является очевидным, что в пункте 2 Требований, по сути, приведен пример для простейшего варианта группы изобретений, когда заявлено два изобретения группы, а именно, устройство и его часть, что не исключает и не ограничивает возможность охарактеризовать в формуле группу изобретений, включающую устройство и несколько его частей, в рамках одной заявки, при условии, что они связаны между собой единым изобретательским замыслом.

Вместе с тем анализ материалов заявки показал, что в упомянутой выше формуле заявленного изобретения охарактеризованы следующие объекты:

- устройство рубки движущейся ленты древесного шпона (пункт 1);
- нож устройства рубки движущейся ленты древесного шпона (пункт 2);
- узел натяжения ножа устройства рубки движущейся ленты древесного шпона (пункт 3);
- механизм вертикального перемещения прижимных валов устройства рубки движущейся ленты древесного шпона (пункт 4);
- натяжитель цепи механизма вертикального перемещения прижимных валов устройства рубки движущейся ленты древесного шпона (пункт 5).

Согласно формуле изобретения, описанию и фигурам охарактеризованные в независимых пунктах 2-5 формулы механизмы являются конструктивными элементами (узлами/детальями) устройства по независимому пункту 1 формулы и, соответственно, при сборе указанных элементов вместе с дополнительными элементами в единую конструкцию образуют устройство по независимому пункту 1 формулы, т.е. охарактеризованные в формуле изобретения объекты соотносятся между собой, как устройство (по пункту 1) и его части (по пунктам 2-5), что не противоречит положениям пункта 2 Требований.

При этом следует отметить, что в пункте 1 формулы, характеризующем конструкцию устройства рубки движущейся ленты древесного шпона, имеется прямое указание на наличие в его конструкции ножа, узла натяжения ножа, механизма вертикального перемещения прижимных валов и натяжителя цепи механизма вертикального перемещения прижимных валов, охарактеризованных в пунктах 2-5 формулы, и все указанные элементы данного устройства направлены на возможность реализации общего назначения (для рубки древесного шпона), что следует из родовых понятий пунктов 2-5 формулы изобретения и описания.

Более того, данный вывод подтвержден также и экспертизой, которая делает вывод о том, что как пункты 2, 3 формулы, так и пункты 4, 5 формулы, характеризуют составные части устройства по пункту 1 формулы и связаны с ним единым изобретательским замыслом.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что заявленные в формуле изобретения объекты соотносятся между собой как устройство и его части и связаны между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел, что соответствует требованиям пункта 45 Правил, а также положениям пункта 1 статьи 1375 Кодекса.

Также следует обратить внимание на то, что на с. 3 запроса от 21.07.2022, после которого заявителю было направлено решение о признании заявки отозванной, указано, что если заявитель продолжит настаивать на сохранении в формуле изобретения пяти независимых пунктов, то дальнейшее рассмотрение заявки будет проведено в отношении первой группы изобретений, включающей

изобретения по независимым пунктам 1-3.

При этом заявитель в ответ на данный запрос продолжил настаивать на сохранении в формуле изобретения пяти независимых пунктов и представил соответствующую формулу изобретения, однако в противоречие указанному выше абзацу запроса заявителю было направлено решение о признании заявки отозванной.

Таким образом, следует констатировать, что в указанных выше корреспонденциях, направленных заявителю, было приведено некорректное и не основанное на действующих нормативных документах обоснование несоответствия заявленной группы изобретений требованию единства изобретения и невозможности принятия представленной заявителем формулы изобретения, а также были указаны противоречивые сведения о дальнейшем делопроизводстве по заявке, что ввело заявителя в заблуждение и повлекло за собой принятие решения о признании заявки отозванной.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при проведении экспертизы по существу отсутствовали основания для направления уведомления от 17.01.2022 о нарушении требования единства изобретения (предусмотренного пунктом 2 Требований и пунктом 1 статьи 1375 Кодекса) и применения положений пункта 44 Правил и пункта 6 статьи 1386 Кодекса (со ссылкой на пункт 4 статьи 1384 Кодекса), а также отсутствовали основания для направления запросов от 31.03.2022 и 21.07.2022 с предложением заявителю выбрать, какие из заявленных изобретений должны рассматриваться, и скорректировать соответствующим образом формулу изобретения.

Таким образом, решение Роспатента о признании заявки отозванной было вынесено неправомерно, поскольку запрос у заявителя дополнительных материалов (в том числе измененной формулы изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно, не требовался, а, следовательно, при проведении экспертизы по существу не имелось оснований для признания заявки отозванной (см. пункт 6 статьи 1386 Кодекса).

Что касается патента [1], представленного заявителем, то он был представлен для сведения.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о целесообразности возобновления делопроизводства по заявке для проведения экспертизы заявки по существу в отношении заявленной группы изобретений, связанных единым изобретательским замыслом.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2023, отменить решение Роспатента от 14.12.2022 и возобновить делопроизводство по заявке.