

**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 действующей 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Королева Игоря Сергеевича, Королева Андрея Игоревича, Новиковой Елены Игоревны (далее – заявитель), поступившее 24.11.2023 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 03.11.2023 о признании заявки на изобретение № 2022105209 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2022105209 на выдачу патента на группу изобретений «Способ и устройство определения остаточной ёмкости химического источника тока» была подана заявителем 28.02.2022.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения, представленной в корреспонденции от 05.09.2023. Группа изобретений охарактеризована совокупностью признаков, содержащихся в двух (1 и 9) независимых пунктах формулы.

По результатам рассмотрения данной заявки было принято решение Роспатента о признании заявки на группу изобретений отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 04.08.2023, а именно формула изобретения, ясно выражающая его сущность и полностью основанная на его описании, в целях ее приведения в соответствие с подп. 3 п.2 ст. 1375 Кодекса\* без изменения заявки на изобретение по существу.

Согласно решению Роспатента, заявка была признана отозванной в связи с непредставлением запрашиваемых дополнительных материалов, указанных в запросе экспертизы по существу от 04.08.2023, в установленные сроки.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении заявитель, указывает, что он ранее отвечал на запрос экспертизы от 04.08.2023, в том числе ранее 27.09.2022, представляя формулу, ясно выражающую сущность и полностью основанную на описании без изменения заявки на изобретение по существу, которая, по мнению заявителя, была необоснованно определена экспертизой как непредставленная вообще. В связи с чем, по мнению заявителя, отсутствовали основания для признания заявки отозванной.

С возражением также представлена скорректированная формула, а также пояснения, содержащие доводы о технической сущности заявленного предложения.

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

С учетом даты подачи заявки (28.02.2022) и даты вынесения решения Роспатента (03.11.2023) 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 подпункту 3 пункта 2 ст. 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

Согласно пункту 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, полезную модель или промышленный образец по существу.

Согласно пункту 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу в одном из следующих случаев, если они содержат 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 Кодекса и представленных на дату подачи заявки.

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.

Согласно пункту 43 Правил, экспертиза заявки по существу в соответствии со статьей 1386 Кодекса включает проверку достаточности раскрытия сущности 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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, охарактеризованное 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.

Согласно пункту 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. При этом в запросе дополнительных материалов заявитель уведомляется о продлении срока проведения информационного поиска и направления отчета о нем.

В запрос дополнительных материалов включается информация, предусмотренная подпунктами 1-3 пункта 27 Правил.

Согласно пункту 96 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были

раскрыты в первоначальных документах заявки.

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

В процессе экспертизы заявки по существу, в адрес заявителя был направлен запрос от 06.04.2023, содержащий доводы о том, что в независимом пункте 1 формулы изобретения содержатся признаки «определяют величину остаточной емкости ХИТ равную моменту времени достижения минимально допустимого напряжения на клеммах ХИТ при токе нагрузки 1А» не обеспечивают возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

Также в запросе экспертизы указано на признаки, содержащиеся в формуле заявленной группы изобретений «при необходимости», которые ставят под сомнение объем испрашиваемой правовой охраны, поскольку не ясно, в чем состоит указанная необходимость и, следовательно, в каких случаях заявленное решение включает признаки, стоящие после слов “при необходимости”, а в каких не содержит. Указанное обстоятельство приводит к неясности сущности заявленного решения, что не соответствует подп. 3 п. 2 ст. 1375 Кодекса.

В запросе заявителю было предложено в течение трех месяцев представить измененную формулу, не содержащую неясных признаков и признаков, не основанных на описании изобретения, с целью приведения формулы в соответствии с подп. 3 п. 2 статьи 1375 Кодекса\*, без изменения заявки на изобретение по существу.

В отношении указанного в запросе от 06.04.2023 вывода необходимо отметить следующее.

Действительно, анализ формулы заявленного предложения показывает, что в независимом пункте 1 формулы содержатся признаки, характеризующие определение величины остаточной емкости ХИТ равной моменту времени достижения минимально допустимого напряжения на клеммах ХИТ, что в представленной формулировке не обеспечивает

понимания смыслового содержания данных признаков на основании уровня техники специалистом в данной области техники, поскольку не ясно как величина остаточной емкости может быть равна моменту времени достижения минимально допустимого напряжения.

Для специалиста в данной области техники очевидно, что емкость ХИТ - физическая величина, определяющая количество электрической энергии, которое выделяет ХИТ при определенных условиях разряда, выраженное в Ампер\*час или Кулонах.

Указанное обстоятельство является нарушением требований подпункта 3 пункта 2 ст. 1375 Кодекса.

Кроме того, в запросе также правомерно указано на наличие в формуле (см. пункты 2-10) заявленной группы изобретений признаков «при необходимости», которые нельзя признать ясно выражающими сущность заявленного предложения.

На основании изложенного, можно сделать вывод о правомерности запрашиваемых у заявителя материалов, необходимых для продолжения делопроизводства по настоящей заявке на изобретение (см. пункт 57 Правил).

Следует отметить, что в запросе от 06.04.2023 заявителю указывалось, что дополнительные материалы должны быть представлены без изменения заявки по существу и, в случае, если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка может быть признана отозванной (см. пункт 6 статьи 1386 Кодекса).

От заявителя 06.06.2023 поступил ответ на запрос от 06.04.2023 содержащий скорректированную формулу изобретения и доводы заявителя в защиту патентоспособности заявленного решения.

Данные материалы не изменяют заявку на изобретение по существу (см. пункт 6 статьи 1386 Кодекса).

При этом анализ представленных материалов показал следующее.

В ограничительной части независимого пункта 1 скорректированной формулы содержатся признаки «...определяют величину остаточной емкости ХИТ равную на момент времени достижения минимально допустимого напряжения на клеммах ХИТ при токе нагрузки 1 А...». Что в представленной формулировке не обеспечивает понимания смыслового содержания данных признаков на основании уровня техники специалистом в данной области техники, поскольку не ясно и не определено равной чему в указанный момент времени и при указанных условиях является величина остаточной емкости ХИТ.

С учетом изложенного, формула изобретения правомерно не была признана ясно выражающей его сущность, что не соответствует подп. 3 п. 2 ст. 1375 Кодекса. На основании вывода заявителю был направлен повторный запрос от 04.08.2023 (см. пункт 57 Правил).

Следует отметить, что в запросе от 04.08.2023 заявителю указывалось на необходимость соблюдения требований пункта 6 статьи 1386 Кодекса. При этом он был предупрежден, что в противном случае заявка может быть признана отозванной (см. пункт 6 статьи 1386 Кодекса).

От заявителя 05.09.2023 поступил ответ на запрос от 04.08.2023 содержащий скорректированную формулу изобретения и доводы заявителя в защиту патентоспособности заявленного решения.

При этом анализ представленных материалов показал следующее.

В независимом пункте 1 скорректированной формулы изобретения содержатся признаки «...выполнение которых в процессе задания величины остаточной емкости ХИТ осуществляют заряд (подзаряд), разряд и компенсацию внутреннего самозаряда и температуры окружающей среды...» и «...равную произведению момента времени его разрядной характеристики и амплитудного значения воздействующего на него синусоидального тока...», которые не были раскрыты в документах заявки (см. пункт 96 Правил).

Так, в материалах заявки указывается лишь на наличие блока 6 компенсации величины ЭДС ХИТ от одного из двух независимых



источников постоянного тока, но не на указанный в формуле процесс разряда и компенсации самозаряда и температуры окружающей среды. Кроме того, согласно разделу описания «формулирование цели изобретения» указано, что для устранения недостатка аналогов данным изобретением предлагается отказаться от использования значений параметров процессов заряда, подзаряда и разряда, а также влияния саморазряда ХИТ и температуры окружающей среды и результатов оценки их параметров, предшествующих или сопутствующих процессу определения остаточной емкости ХИТ.

Необходимо отметить, что из материалов заявки не следует и не раскрыто сведений, характеризующих произведение момента времени его разрядной характеристики и амплитудного значения воздействующего на него синусоидального тока.

В связи с чем, представленная заявителем скорректированная формула была признана изменяющей заявку на изобретение по существу и не была принята к рассмотрению (см. пункт 6 статьи 1386 Кодекса).

На основании вышеуказанного, в адрес заявителя было направлено (03.11.2023) решение о признании заявки отозванной.

Таким образом, можно констатировать, что заявитель на дату вынесения Роспатентом решения не предоставил уточненную формулу изобретения, которая могла быть принята к рассмотрению.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что решение о признании заявки отозванной было принято правомерно.

Важно отметить, что в решении о признании заявки отозванной содержится указание на возможность признания патентоспособным заявленного изобретения в объеме независимого пункта 9 формулы, в случае восстановления делопроизводства по заявке и случае исключения из формулы объекта, относящегося к способу (п.п. 1-8 формулы).

При этом представленная с возражением редакция формулы, по существу повторяет редакцию пунктов 1-2 формулы, представленной заявителем 05.09.2023. Данная формула также содержит признаки:

«...выполнение которых в процессе задания величины остаточной емкости ХИТ осуществляют заряд (подзаряд), разряд и компенсацию внутреннего самозаряда и температуры окружающей среды...» и «...равную произведению момента времени его разрядной характеристики и амплитудного значения воздействующего на него синусоидального тока...», которые отсутствовали на дату подачи заявки в ее материалах (см. пункт 96 Правил).

В отношении доводов возражения, касающихся технической сущности заявленного предложения, следует отметить, что их содержание не изменяет вышеуказанного вывода о правомерности делопроизводства при проведении экспертизы заявки по существу.

Необходимо отметить, что заявителем на заседании от 07.03.2024 было представлено дополнение к возражению, содержащее таблицу, включающую пояснения заявителя на доводы, содержащиеся в проанализированных выше корреспонденциях направленных в адрес заявителя во время экспертизы по существу.

Данное дополнение было проанализировано коллегией, однако его содержание не изменяет вышеуказанных выводов.

Следует также отметить, что заявителем 14.03.2024, 29.03.2024 и 10.04.2024, т.е. после удаления коллегии в совещательную комнату (см. пункт 38 Правил ППС), были представлены дополнительные пояснения, содержащие доводы технической сущности заявленного предложения, а также доводы, по существу повторяющие доводы возражения и указывающие на несогласие заявителя с озвученной коллегией резолютивной частью, содержащей вывод по результатам рассмотрения спора, оглашенный председательствующим на заседании коллегии от 07.03.2024.

В отношении вышеуказанных материалов необходимо отметить, что согласно пункту 38 Правил ППС дополнительные доводы могут быть представлены до удаления коллегии в совещательную комнату для формирования вывода по результатам рассмотрения спора.

При этом их содержание не изменяет вышеуказанных выводов в отношении правомерности действий при проведении экспертизы заявки по существу.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2023, решение Роспатента от 03.11.2023 оставить в силе.**