

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения**  
☒ **возражения** ☐ **заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Амулет здоровья» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 18.02.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 21.11.2013 о признании заявки на изобретение № 2012143879/15 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Биологически активная добавка к пище «Бальзам «Десятисил Алтайский»», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Биологически активная добавка к пище «Бальзам «Десятисил Алтайский», содержащая натуральный мед, мумие, прополис натуральный и животный жир, отличающаяся тем, что в состав дополнительно введены масло грецкого ореха, масло расторопши пятнистой, пыльца цветочная, экстракт чаги, концентрат из пантов северного оленя, янтарная кислота и в качестве животного жира - жир барсучий, при следующем соотношении компонентов, вес. %

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Масло грецкого ореха       | 18 |
| Масло расторопши пятнистой | 18 |
| Пыльца цветочная           | 5  |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Прополис натуральный                 | 3     |
| Экстракт чаги                        | 3     |
| Концентрат из пантов северного оленя | 2     |
| Жир барсучий                         | 2     |
| Мумие                                | 1,5   |
| Янтарная кислота                     | 0,06  |
| Натуральный мед                      | 47,44 |

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом было принято решение от 21.11.2013 о признании ее отозванной в связи с непредставлением в установленные сроки запрашиваемых материалов, указанных в запросе от 24.09.2013. Суть содержащихся в данном решении доводов сводится к тому, что представленные заявителем 18.10.2013 материалы не содержат запрашиваемых сведений, а уточненная им формула включает признаки, не раскрытые в материалах заявки на дату ее подачи.

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

В возражении отмечено, что решение Роспатента о признании заявки на изобретение отозванной вынесено неправомерно, поскольку заявителем был соблюден законодательно установленный срок предоставления ответа на запрос экспертизы.

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

С учетом даты поступления заявки (12.10.2012), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (21.11.2013) и даты подачи возражения (18.02.2014), правовая база включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их

рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 года. № 327, зарегистрированного в Минюсте РФ 20.02.2009, рег. № 13413, опубликованного 25 мая 2009 года (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает: информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения; проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 5 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 невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в течение месяца со дня получения им запроса указанного федерального органа. 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 не более чем на десять месяцев.

Согласно подпункту 1 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 24.6 Регламента ИЗ запрос дополнительных материалов, в том числе измененной формулы изобретения, направляется заявителю в случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы по существу. Основаниями для запроса могут являться, в частности, необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 24.4 Регламента ИЗ.

Согласно подпункту 5 пункта 24.4 Регламента ИЗ при проверке формулы устанавливается, использованы ли для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, понятия, содержащиеся в описании. Если в формулу изобретения включены понятия, отсутствующие в их буквальной формулировке в описании, устанавливается, раскрыто ли в описании содержание таких понятий. Проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения. В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку.

Согласно подпункту 2 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании, то есть, характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее

подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения, заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

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

Заявителем 12.10.2012 года была подана заявка на изобретение «Биологически активная добавка к пище «Бальзам «Десятисил Алтайский».

Существо заявленного изобретения выражено в представленной выше формуле.

В адрес заявителя был направлен 30.05.2013 запрос, в котором сообщалось о том, что формула изобретения не основана на описании заявки (подпункт 5 пункта 22.4 регламента ИЗ, подпункт 2 пункта 10.8 Регламента ИЗ). Так, согласно данной формуле в состав заявленной композиции включен «экстракт чаги в количестве 3 вес.%», в то время как в описании заявки указано, что «3 кг сухого экстракта чаги» соответствует «90% экстракта чаги + 5% экстракта шиповника» (см. стр. 4 описания). Заявителю предлагалось пояснить, какое вещество, кроме шиповника и

экстракта чаги включено в состав «сухого экстракта чаги» и привести в соответствие формулу и описание заявленного решения.

Кроме того, внимание заявителя обращалось на известность из уровня техники средств, обладающих высокой биологической активностью и содержащих в своем составе заявленные компоненты, близкие по количественному соотношению (например, бальзам Алтайский «Десятисил». Современная Таврида, № 15, 04.05.2012; Главная газета «Ладога», № 39 от 02.06.2012; патентный документ № 2010542 от 15.04.1994; патентный документ № 2163634 от 27.02.2001).

Заявителю предлагалось представить пояснения в отношении состава компонентов в экстракте чаги и/или уточненную формулу на основе описания заявки на дату ее подачи.

В ответ на данный запрос заявитель представил 01.08.2013 корреспонденцию, содержащую скорректированную формулу, в которую включены признаки, характеризующие количество экстракта шиповника («0,15 вес.%)» и натурального меда («47,29 вес.%)»).

Однако, упомянутые признаки не были раскрыты в описании и отсутствовали в формуле изобретения на дату подачи заявки. Так, признак «экстракт шиповника» охарактеризован в описании заявки другим количеством, а именно 5%. Кроме того, согласно представленному в описании заявки примеру (см. стр. 4 описания), заявленная композиция содержит в числе прочих компонентов «3 кг сухого экстракта чаги (90% экстракта чаги + 5% экстракта шиповника)».

Что касается признака «натуральный мед - 47,29 вес.%)», то согласно представленным в описании заявки сведениям, содержание натурального меда в композиции составляет 47,44 вес.%. При этом какие-либо другие количества данного компонента в заявке не раскрыты.

Таким образом, представленная в корреспонденции от 01.08.2013 скорректированная формула изобретения содержит признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи.

Кроме того, заявителем не было представлено информации, позволяющей получить однозначное представление о качественном составе «сухого экстракта чаги», и о входящих в этот экстракт компонентов (какое отношение к сухому экстракту чаги имеет смесь «90% экстракта чаги + 5% экстракта шиповника» и к какому компоненту относится остаток в 5%).

В адрес заявителя направлен 24.09.2013 очередной запрос, в котором сообщалось о том, что включенные в уточненную формулу признаки (см. выше) не раскрыты в материалах заявки на дату ее подачи (подпункт 3 пункта 24.7 Регламента). Заявителю было предложено скорректировать формулу с учетом данных обстоятельств на основании описания заявки (подпункт 3 пункта 24.4 и подпункт 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ).

При этом для согласования с заявителем был предложен уточненный вариант скорректированной формулы изобретения, и сделан вывод о том, что изобретение по данной формуле отвечает всем условиям патентоспособности и требованиям Регламента ИЗ.

В ответ на данный запрос заявитель представил 18.10.2013 корреспонденцию, содержащую еще один вариант уточненной формулы.

Однако, данная формула вновь содержит признаки, не раскрытые в материалах заявки на дату ее подачи. Это касается содержания экстракта чаги в количестве 2,85%. В материалах заявки на дату ее подачи содержание экстракта чаги в составе композиции составляет 3 вес.%.

То есть, в ответ на запрос от 24.09.2013 заявитель также не представил скорректированной формулы, отвечающей требованиям подпункта 3 пункта 24.4 Регламента.

Исходя из этого, можно констатировать, что заявитель не представил материалов, на необходимость наличия которых указано в направленных в его адрес запросах.

В отношении мнения заявителя о том, что им соблюден срок предоставления дополнительных материалов, целесообразно отметить следующее.

Действующим законодательством предусмотрен срок предоставления запрашиваемых материалов. Согласно пункту 5 статьи 1386 Кодекса дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса. Согласно представленным в возражении сведениям, запрос был получен заявителем 11.10.2013. При этом, дополнительные материалы, действительно, были представлены в законодательно предусмотренный срок (18.10.2013). Однако, как отмечалось выше, данные материалы не содержат сведений, позволяющих уяснить существо заявленного изобретения (состав сухого экстракта чаги неясен), а формула изобретения включает признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи.

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

В связи с этим можно констатировать, что решение Роспатента о признании заявки отозванной вынесено правомерно (см. пункт 5 статьи 1386 Кодекса, подпункт 2 пункта 24.6 Регламента).

В возражении также не представлено ни скорректированной формулы, ни каких-либо аргументов в отношении неясности изложения обсуждаемого выше признака.

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 18.02.2014, решение Роспатента от 21.11.2013 о признании заявки № 2012143879/15 отозванной оставить в силе.**