

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, 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 30.04.2020г. №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 ФГБОУ ВО “Тольяттинский государственный университет” (далее – заявитель), поступившее 18.03.2024, на решение от 14.03.2024 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2023114956/28 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Акустико-эмиссионный способ измерения износа узлов трения скольжения”, совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

1. “ Способ акустико-эмиссионного измерения износа узлов трения скольжения, который заключается в записи и обработке данных акустической эмиссии, отличающийся тем, что подготовка АЭ данных для

расчета износа используется с применением алгоритмов классификации и/или кластеризации АЭ данных.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что расчет износа по АЭ данным проводится по формуле:

$$m_T = E_0 + k \cdot \sum_{t_1}^{t_2} E_{(I)}^x + l \cdot \sum_{t_1}^{t_2} E_{(II)}^y + \dots + h \cdot \sum_{t_1}^{t_2} E_{(N)}^z$$

где:  $E_0$  – коэффициент, учитывающий начальный уровень АЭ;  $E_{(I)}$ ,  $E_{(II)}$ , ...  $E_{(N)}$  – значение информационного параметра, полученное по кадру записи АЭ, отнесенному к  $I$ ,  $II$  ...  $N$ -ой группе (кластеру), который соответственно связан с  $1$ ,  $2$  ...  $n$ -ным механизмом повреждения или изнашивания; коэффициенты  $k$ ,  $l$ , ...  $h$  и степени  $x$ ,  $y$ , ...  $z$  – параметры, характеризующие интенсивность изнашивания при действии конкретного механизма повреждения поверхностей узла трения ( $1$ ,  $2$  ...  $n$ ).

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что позволяет одновременно установить скорость изнашивания узла трения и восстановить хронологию разрушения узла трения по каждому выделенному механизму повреждения в любой момент времени наблюдения.”

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 09.01.2024.

Заявителю предлагалось представить скорректированную формулу без изменения заявки на изобретение по существу, устранив указанные в запросе недостатки.

В связи с тем, что запрашиваемые документы не были представлены, вынесено решение о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения, указывая, в частности, что “признаки независимого п. 1 уточненной формулы изобретения в виде процедуры “оценки причин повреждения узла трения

скольжения” вместе с процедурой измерения износа образуют единый изобретательский замысел в соответствии с которым перед оценкой износа обязательно выполняется оценка причин повреждения узла трения скольжения. Поскольку данная процедура является вспомогательной, то в описании изобретения она разнесена по этапам реализации предлагаемого способа измерения износа, на который и делается основной акцент. Последнее логично, т.к. именно способ измерения износа представляет сущность заявляемого изобретения. Однако, из приведенных доводов видно, что несмотря на основной акцент на сущности изобретения необходимая вспомогательная процедура полностью была раскрыта в первоначальных материалах заявки, а значит п. 1 измененной формулы изобретения от 16.01.2024 г. соответствует подпунктам 1-4 пункта 2 ст. 1375 ГК РФ, а также требованиям к предоставлению дополнительных материалов п. 1 и 2 ст. 1378 ГК РФ и п. 6 ст. 1386 ГК РФ.”

С учетом даты подачи заявки (07.06.2023), правовая база включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 21.02.2023 № 107 и зарегистрированные в Минюсте РФ 17.04.2023, рег. № 73064 (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития от 21.02.2023 № 107 и зарегистрированные в Минюсте РФ 17.04.2023, рег. № 73064 (далее – Требования).

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 в одном из следующих случаев, 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 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.

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 59 Правил проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, заключается в установлении, является ли заявленное изобретение техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, и осуществляется с учетом положений пунктов 43-50 Требований к документам заявки.

Заявленное изобретение, выраженное формулой изобретения, признается техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, относящихся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, достаточную для достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением.

Если в результате проверки установлено, что формула изобретения не содержит совокупность существенных признаков, достаточную для достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением, в том числе если все признаки, которыми заявленное

изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение только такого результата, который не является техническим, или указанный заявителем технический результат не достигается вследствие отсутствия причинно-следственной связи между признаками заявленного изобретения и указанным заявителем техническим результатом, или приведенное в описании изобретения обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого изобретением, противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них, заявленное изобретение признается несоответствующим условию патентоспособности, предусмотренному абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса. Заявителю в течение двух рабочих дней с даты окончания проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления. К уведомлению прикладывается отчет об информационном поиске в соответствии с пунктом 29 Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке.

Если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, предусмотренное абзацем третьим настоящего пункта, представлен в указанный в абзаце третьем настоящего пункта срок, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки по существу и принятии решения.

В соответствии с пунктом 73 Правил при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, не известна из уровня техники, включающего сведения,

ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, а также сведения, содержащиеся в документах, указанных в пункте 20 Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке. Изобретение, относящееся к продукту, отличающееся от известного продукта только родовым понятием, признается соответствующим условию новизны, если родовое понятие, отражающее назначение и (или) область использования заявленного продукта, подразумевает наличие у заявленного продукта особенностей (признаков), не включенных заявителем в формулу изобретения, позволяющих отличить заявленный продукт от известного продукта. Если отличие родового понятия обусловлено только свойствами, объективно присущими заявленному продукту, в том числе ранее неизвестными свойствами, заявленный продукт не признается новым. В этом случае заявитель вправе охарактеризовать заявленное изобретение в формуле изобретения в виде применения продукта по определенному назначению, указанному в родовом понятии.

Изобретение, относящееся к продукту, выраженное с использованием характеристик способа его получения, признается не соответствующим условию новизны, если получаемый продукт известен из уровня техники.

В соответствии с пунктом 100 Правил при представлении заявителем дополнительных материалов, в том числе ходатайства о внесении изменений в документы заявки, предусмотренного подпунктом 5 пункта 4 настоящих Правил, в ответ на запрос дополнительных материалов осуществляется проверка соблюдения срока их представления, установленного пунктом 6 статьи 1386 Кодекса, а также их соответствия требованиям пункта 2 статьи 1378 Кодекса.

В соответствии с пунктом 102 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат:

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

рассмотрению;

признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не раскрыты в первоначальных документах заявки;

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

В соответствии с пунктом 103 Правил признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле изобретения, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими заявку по существу.

Признаки, упомянутые на дату подачи заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки.

В соответствии с пунктом 106 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, предусмотренного подпунктом 11 пункта 4 настоящих Правил, заявка



будет признана отозванной.

Заявитель вправе представить в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, просьбу о пересмотре вывода экспертизы о том, что представленные дополнительные материалы изменяют заявку по существу с приведением соответствующих доводов и разъяснений.

В соответствии с пунктом 112 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 пунктом 6 статьи 1386 Кодекса срок и этот срок не был продлен в установленном Кодексом и настоящими Правилами 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. Единство терминологии должно соблюдаться также в отношении указания размеров физических величин и используемых условных обозначений.

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

Материалы заявки № 2023114956/28 поступили в Роспатент 07.06.2023.

В указанный в заявке адрес для переписки был направлен запрос от 28.06.2023, в котором указывалось, что заявленное предложение не является техническим решением в связи с тем, что признаки независимого пункта 1 формулы обеспечивают получение результата, который не является техническим.

В корреспонденции, поступившей 05.09.2023, заявитель не согласился с мнением, изложенным в запросе от 28.06.2023, указывая, в частности, что заявленное изобретение “представляет собой последовательность и приёмы

использования комплекса технических средств для выбора оптимальной конфигурации прибора с целью последующего измерения им износа по новому предложенному способу учета нескольких механизмов повреждения. Полностью изобретение реализуется в несколько этапов и с использованием разной группы технических средств, а именно:

1. Имитация различных повреждений узла трения с записью акустической эмиссии (АЭ). На первом этапе используются технические средства в виде конкретного узла трения скольжения или трибологические машины и универсальные АЭ системы или комплексы любого производителя. При этом минимально имитируются три режима работы узла трения: нормальный режим изнашивания, изнашивание со схватыванием поверхностей трения и задир поверхностей трения.

2. Анализ АЭ данных записанных при имитации основных повреждений узла трения с применением кластерных алгоритмов (к-средних, к-медиан, С-средних и т.д.) для быстрого выделения наиболее эффективного информативного параметра оценки АЭ из обозначенных в описании, которые апробированы нами при многочисленных трибологических испытаниях (среднеквадратичное значение, энергия и т.д.). Затем используя кластеры устанавливаются параметрические границы для разных механизмов изнашивания имитированных на 1 этапе (минимально три режима работы узла трения). На втором этапе используется техническое средство в виде любой расчетной станции, оснащенной математическим пакетом последнего поколения (MathCad, Octave, MathLab и др.).

3. Получение коэффициентов для расчета износа предложенным методом (п. 2 формулы). Для этого используются выражение п.2 формулы, данные полученные по 1 этапу, информативный параметр оценки АЭ и его критические границы, установленные на 2 этапе по АЭ кластерам. На третьем этапе используется техническое средство, оснащенное расчетным пакетом, реализующим выражение п.2 формулы.

4. Настройка АЭ прибора на расчет информативного параметра и введение значений полученных коэффициентов для расчета износа на конкретном узле трения. На четвертом этапе используется простой АЭ прибор, который рассчитывает только один информативный параметр (установленный на втором этапе), но который имеет сумматор и др. аппаратные элементы, позволяющий реализовать расчет по п.2 формулы изобретения непосредственно во время измерения (без записи и обработки АЭ данных другими известными средствами).

Отсюда следует, что указанный в заявке результат достигается за счет совместного применения нескольких технических средств (трибологических средств, средств регистрации сигналов акустикой эмиссии и вычислительных средств) в определенном порядке для создания и настройки технического средства расчета износа по данным акустической эмиссии.”

Кроме того, в указанной корреспонденции от 05.09.2023 заявителем представлены скорректированные формула (уточнены признаки формулы с учетом первоначального описания заявки), описание и фиг. 1 заявленного изобретения.

Следует отметить, что согласно формуле заявленного изобретения производится запись данных акустической эмиссии с узлов трения скольжения и последующая обработка полученных данных предложенным способом с применением алгоритмов классификации и/или кластеризации. Как указано в описании заявки, на корпус узла трения скольжения или всего устройства устанавливаются один или несколько преобразователей и проводится непрерывная регистрация АЭ. Для исключения потери части данных режим регистрации АЭ выбирается без использования амплитудного порога дискриминации. Далее АЭ данные непосредственно во время регистрации или загруженные из записи делятся на кадры фиксированной длины и обрабатываются по определенному алгоритму, что позволяет обеспечить достижение указанного в описании заявки технического

результата (задачи) – повышение достоверности и точности измерения износа для обеспечения раннего обнаружения начала критического повреждения элементов пар трения и возможности применения компенсирующих мероприятий для снижения скорости изнашивания.

Таким образом, предложенная формула, представленная в материалах заявки на дату ее подачи, содержит совокупность существенных признаков заявленного способа, позволяющих обеспечить достижение указанного в описании технического результата. То есть, можно сделать вывод о техническом характере заявленного решения.

Следовательно, направление указанного запроса от 28.06.2023 в адрес заявителя было неправомерным.

В уведомлении о результатах проверки патентоспособности от 20.10.2023 был сделан вывод о несоответствии предложенного изобретения по независимому пункту 1 скорректированной формулы условию патентоспособности “новизна” с учетом известности из уровня техники статьи Растегаева И.И., Растегаев И.А., Мерсон Д.Л., “Возможности кластерного анализа сигналов акустической эмиссии для оценки износа пар трения скольжения. Сборник материалов. Всероссийская конференция с международным участием “Актуальные проблемы метода акустической эмиссии” (АПМАЭ-2021)”, стр. 29-30 (далее – [1]).

Как правомерно отмечено в уведомлении о результатах проверки патентоспособности, из статьи [1] известен способ акустико-эмиссионного измерения износа узлов трения скольжения (Возможности кластерного анализа сигналов акустической эмиссии для оценки износа пар трения скольжения (стр. 29, название статьи [1])), который заключается в записи и обработке данных акустической эмиссии (Метод акустической эмиссии (АЭ) один из немногих методов неразрушающего контроля, позволяющий проводить on-line мониторинг и контроль узлов трения. (стр. 29, первые две строки статьи [1])), при этом информативные параметры получают при

подготовке технических средств (при подготовке типовых трибологических испытаний (для оценки разрушения контактирующих и смазочных материалов по данным АЭ, полученной при типовых трибологических испытаниях и исследованиях по схемам: ASTM D2596, ASTM D2783, ASTM G99 и ASTM G77) (стр. 30, абзац 2)) для АЭ оценки износа (Возможности кластерного анализа сигналов акустической эмиссии для оценки износа пар трения скольжения (стр. 29, название статьи [1])) с применением алгоритмов классификации (Таким образом, данные о степени схожести спектральных характеристик АЭ и времени их регистрации могут быть использованы для поиска источников АЭ, имеющих общее физическое происхождение в различные моменты работы трибоузла (стр. 30, абзац 2)) и/или кластеризации АЭ данных (была найдена эффективная схема обработки шумоподобной АЭ, кратко заключающаяся в сочетании применения алгоритма спектрального вычитания шума узла трения с алгоритмом кластеризации сигналов АЭ по подобию формы кривой их спектральной плотности (стр. 30, абзац 2)).

В корреспонденции, поступившей 17.11.2023, заявитель согласился с доводами, изложенными в уведомлении о результатах проверки патентоспособности от 20.10.2023, о несоответствии предложенного изобретения по скорректированной формуле от 05.09.2023 условию патентоспособности “новизна” с учетом известности из уровня техники статьи [1]. В указанной корреспонденции заявителем представлены еще раз скорректированные формула и описание заявленного изобретения.

В запросе, направленном в адрес заявителя 09.01.2024, было указано, что представленная в корреспонденции 17.11.2023 формула изменяет заявку по существу, так как в зависимые пункты 2, 3 формулы включены признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи. Таким образом, представленная формула не может быть принята к рассмотрению.

Действительно, можно согласиться с доводом, изложенным в указанном запросе, что признаки “определение граничных значений

многопараметрического информативного диагностического параметра (E) для установления режима (механизма) изнашивания узла трения ( $E_{(I)}$ ,  $E_{(II)}$ , ...  $E_{(N)}$ ) проводится путем сопоставления массового износа узла трения, полученного альтернативными измерениями при минимум трех специальных имитационных испытаний ( $m_{ТИ}$ )” (зависимый пункт 2 скорректированной формулы от 17.11.2023), “нормальное трение, схватывание и задир поверхностей трения”, “полученных для каждого типа узла трения скольжения по п. 2” (зависимый пункт 3 скорректированной формулы от 17.11.2023) отсутствовали в материалах заявки на дату ее подачи, а следовательно представленные в корреспонденции от 17.11.2023 дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу.

Таким образом, направление запроса от 09.01.2024 в адрес заявителя правомерно.

В указанном запросе заявителю предлагалось представить формулу, не изменяющую материалы заявки по существу.

В установленные сроки (16.01.2024) заявителем были представлены запрашиваемые материалы, содержащие скорректированную формулу. В связи с тем, что указанные материалы были признаны изменяющими заявку на изобретение по существу, было принято решение Роспатента от 14.03.2024 о признании заявки отозванной.

Как указано в решении Роспатента, независимый пункт 1 скорректированной формулы, представленной 16.01.2024, содержит признак “или оценки причин повреждения узла трения скольжения”, отсутствующий в материалах заявки на дату ее подачи. Как подчеркнуто в решении, “признаки независимого п. 1 уточненной формулы изобретения, характеризующие операцию способа, согласно которой выполняют оценку причин повреждения узла трения скольжения, не раскрыты в документах заявки (т.е. отсутствуют в первоначальных материалах заявки), предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и

представленных на дату подачи заявки.

Данное мнение экспертизы основано на том, что о причинах повреждения узла трения скольжения упоминается в той части первоначального описания, которая характеризует уровень техники.

При этом в той части первоначального описания, которая характеризует осуществление настоящего изобретения, отсутствуют какие-либо сведения, характеризующие этап способа, в соответствии с которым осуществляют оценку причин повреждения узла трения скольжения.

Также в первоначальной формуле изобретения отсутствуют признаки, характеризующие этап способа в соответствии с которым осуществляют оценку причин повреждения узла трения скольжения.

Учитывая вышеизложенное, уточненная формула изобретения содержит сведения, изменяющие заявленное изобретение по существу, что нарушает требования п. 2 ст. 1378 Кодекса.

Отсюда следует, что уточненная формула не принимается к рассмотрению.

Соответственно заявитель повторно представил дополнительные материалы, изменяющие заявку по существу, а следовательно заявитель повторно не представил запрашиваемые дополнительные материалы, отвечающие требованиям действующих нормативных документов.

На основании вышеизложенного, экспертиза пришла к выводу, что заявитель в дополнительных материалах, поступивших в ФИПС 16.01.2024, повторно не представил в установленный п. 6 ст. 1386 Кодекса срок (в течение трех месяцев со дня направления запроса) запрашиваемые экспертизой материалы заявки, необходимые для проведения дальнейшей экспертизы, и соответствующие установленным требованиям. В связи с этим, в соответствии с п. 6 ст. 1386 Кодекса данная заявка признана отозванной.”

Вместе с тем необходимо отметить следующее.

Вышеуказанный отличительный признак “оценки причин

повреждения узла трения скольжения” был включен заявителем в независимый пункт скорректированной формулы от 17.11.2023. При этом в запросе, направленном в адрес заявителя 09.01.2024, он не был уведомлен о том, что, по мнению экспертизы, данный признак отсутствовал в материалах заявки на дату ее подачи, а следовательно изменяет заявку на изобретение по существу (в указанном запросе указывалось только на отсутствие в материалах заявки на дату ее подачи только признаков зависимых пунктов 2, 3 скорректированной формулы).

Таким образом, заявитель был лишен возможности представить свои доводы, касающиеся наличия или отсутствия данного признака в материалах заявки на дату ее подачи, а следовательно, решение об отзыве заявки не является правомерным.

Следует отметить, что в возражении (после появления у заявителя соответствующей информации) доводы по данному вопросу заявителем представлены.

Как указано в возражении на решение об отзыве заявки, “предлагаемый способ оценки износа напрямую включает в себя операции, которые позволяют выполнять оценку причин повреждения узла трения скольжения”, а следовательно признаки “оценка причин повреждения узла” и “определение механизма повреждения” являются идентичными.

Необходимо подчеркнуть, что в описании заявки на дату ее подачи 07.06.2023 указанный признак в такой формулировке “оценки причин повреждения узла трения скольжения” присутствует только в разделе описания, характеризующем уровень техники. Как следует из данного раздела описания, под причинами износа при эксплуатации узлов трения понимается “периодический их запуск/остановка, загрязнение каналов смазки, перебои в режиме работы маслонасоса, перегрузка узла трения и другие причины, приводящие к изменениям условий трения”. При этом в той части первоначального описания, которая характеризует осуществление



заявленного изобретения, указано на определение “механизма повреждения/изнашивания”.

Таким образом, на основании описания заявки на дату ее подачи невозможно сделать однозначный вывод, что под механизмом повреждения в заявке понимается факт запуска/остановки узла, загрязнение каналов смазки, перебои в работе маслососа и т.д., а не просто факт возникновения какого-либо трибопроцесса.

В том случае, если под “оценкой причин повреждения узла трения скольжения” заявитель понимает “определение механизма повреждения”, то есть, один и тот же признак, необходимо привести описание и формулу изобретения к единству терминологии, используя терминологию материалов заявки на дату ее подачи (пункт 6 Требований).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.03.2024, отменить решение Роспатента от 14.03.2024 и возобновить делопроизводство по заявке.**