

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 ООО “СОДИС ЛАБ” (далее – заявитель), поступившее 16.06.2025, на решение от 15.11.2024 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2021117620 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено решение “Способ управления эксплуатацией зданий и сооружений на основе информационных моделей и устройство для его осуществления”, совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“1. Способ управления эксплуатацией зданий и сооружений, включающий сбор документации, относящейся к зданию, сооружению и сформированной на этапе строительства здания, сооружения, создание BIM-

модели принимаемого на эксплуатацию здания, сооружения, формирование описи оборудования принятого в эксплуатацию здания, сооружения, формирование базы данных специалистов, предназначенных для проведения очередных работ для поддержания здания, сооружения и его оборудования в работоспособном состоянии, и ремонтных работ, формирование плана очередных работ, прием заявок на проведение ремонтных работ, формирование заказ-нарядов на проведение очередных и ремонтных работ, пополнение запасных частей, расходных материалов, инструментов и приспособлений для проведения очередных и ремонтных работ, передача заказ-нарядов на мобильные устройства специалистов, которым поручается проведение таких работ, приложение к заказ-наряду сведений о проведении очередных и ремонтных работ и инструкций по проведению очередных и ремонтных работ, приложение к заказ-наряду сведений об оптимальном маршруте для каждого из специалистов с учетом заказ-нарядов с его участием на текущий день и с учетом места нахождения необходимых для проведения работ запасных частей, расходных материалов, инструментов и приспособлений и их веса, получение от специалистов с их мобильных устройств отчетов о выполненной работе и внесение изменений в BIM-модель здания, сооружения, по всем параметрам, включенным в последнюю редакцию BIM-модели эксплуатируемого здания, сооружения и его оборудования, и которые подверглись изменениям при проведении включенных в отчет работ, а также контроль сроков выполнения работ и качества их выполнения.

2. Способ по п. 1 отличающийся тем, что заказ-наряды на ремонтные работы формируются по телефонным звонкам, по электронной почте или через чат-приложения.

3. Устройство управления эксплуатацией зданий и сооружений, содержащее блок хранения BIM-модели эксплуатируемого здания, сооружения, сформированной при приеме здания, сооружения в эксплуатацию, и блок хранения BIM-модели эксплуатируемого здания,

сооружения с внесенными в нее поправками, сформированными в блоке формирования поправок BIM-модели эксплуатируемого здания, сооружения по информации, поступающей в него с выхода блока приема отчетов о выполненных очередных или ремонтных работах, блок формирования заказ-нарядов, входы которого соединены с блоком планирования очередных работ и блоком регистрации текущих заказов на проведение ремонтных работ, а выходы – с блоком хранения базы данных специалистов, предназначенных для проведения очередных работ для поддержания здания, сооружения и его оборудования в работоспособном состоянии, и ремонтных работ и с блоком формирования ордеров на приобретение необходимых для проведения работ запасных частей, расходных материалов, инструментов и приспособлений.

4. Устройство управления эксплуатацией зданий и сооружений по п. 4, отличающееся тем, что оно снабжено блоком формирования оптимальных маршрутов для каждого специалиста, включенного в заказ-наряд, связанным с выходом блоков формирования заказ-нарядов и блока формирования ордеров на приобретение необходимых для проведения работ запасных частей, расходных материалов, инструментов и приспособлений.

5. Устройство управления эксплуатацией зданий и сооружений по п. 4, отличающееся тем, что оно снабжено блоком формирования электронных адресов размещения в интернете информации об устройстве объектов очередных и ремонтных работ и инструкций по проведению очередных и ремонтных работ, выход которого соединен с одним из входов блока формирования заказ-нарядов.”

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 21.03.2024.

Заявителю предлагалось представить дополнительные материалы заявки с учетом изложенных в запросе доводов без изменения заявки на изобретение по существу.

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 наличие связи выходов блока формирования заказ-нарядов с блоком хранения базы данных специалистов и с блоком формирования ордеров основано на материалах описания, содержащегося в заявке на дату ее подачи.

В корреспонденции, поступившей 31.07.2025, представлена скорректированная формула предложенного решения.

В корреспонденции, поступившей 26.08.2025, приведены дополнительные доводы, касающиеся того, что признаки, включенные заявителем в скорректированную формулу, представленную в корреспонденции от 17.07.2023, присутствуют в материалах заявки на дату ее подачи.

С учетом даты подачи заявки (17.06.2021), 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 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800, в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Требования).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу

осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности:

- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- программы для ЭВМ;
- решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение по существу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу 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 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в частности, проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1, пунктом 5 статьи 1350 Кодекса;

проверку достаточности раскрытия сущности заявленного 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.

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 1 статьи 1387 Кодекса если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти принимает решение об отказе в выдаче патента.

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 49 Правил проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, включает анализ признаков заявленного изобретения, проблемы, решаемой созданием заявленного изобретения, результата, обеспечиваемого заявленным изобретением, исследование причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечиваемого им результата, который осуществляется с учетом положений пунктов 35-43 Требований к документам заявки. Заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, только в случае, когда заявка касается указанных объектов как таковых. По результатам проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, как таковым в том случае, когда родовое понятие, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения, или все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение результата, который не является техническим.

В соответствии с пунктом 51 Правил заявленное изобретение 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 решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого

изобретением. Проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, включает анализ признаков заявленного изобретения, проблемы, решаемой созданием заявленного изобретения, результата, обеспечиваемого заявленным изобретением, исследование причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечиваемого им результата и выявление сущности заявленного технического решения. В ходе проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, проверяется, не противоречит ли известным законам природы и знаниям современной науки о них приведенное в описании изобретения обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого изобретением.

В соответствии с пунктом 53 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

В соответствии с пунктом 83 Правил если заявителем в ответ на запрос дополнительных материалов представлена измененная формула изобретения, экспертиза заявки по существу проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в этой формуле.

Если заявителем в срок не представлен ответ на запрос дополнительных материалов или ходатайство о продлении этого срока по заявке принимается решение о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 96 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат:

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

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

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

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.

Уточненный технический результат признается связанным с

техническим результатом, содержащимся в первоначальных документах заявки, в частности, в следующих случаях:

- уточненный технический результат является причиной или следствием технического результата, раскрытого в документах заявки на дату подачи заявки;

- уточненный технический результат объективно проявляется при использовании заявленного изобретения и неизбежно принимается во внимание специалистом при создании (разработке) технического решения (например, обязательное требование, предъявляемое к продукту). Заявитель должен обосновать, что он не мог не исследовать и не выявить достижение указанного результата, и представить соответствующие доказательства;

- уточненный технический результат не был указан как технический результат в документах заявки на дату подачи заявки, но он однозначно следует из примеров (то есть технический результат раскрыт в примерах, но не сформулирован как технический результат; не дана его оценка по сравнению с аналогами изобретения).

Корректировка описания изобретения признается допустимой, если изменения описания соответствуют изменениям, внесенным в формулу изобретения.

Допускается корректировка описания изобретения путем исключения из него каких-либо сведений, их уточнения или дополнения, если такое исключение, уточнение или дополнение не приводит к изменению заявки по существу. В частности, описание может быть дополнено сведениями об аналогах, может быть уточнена формулировка технической проблемы, технического результата и совокупности существенных признаков изобретения.

В разделе описания “Осуществление изобретения” допускается только исправление очевидных и технических ошибок, так как описание изобретения используется для толкования формулы изобретения в случае

возникновения судебных споров о нарушении исключительного права (статья 1354 Кодекса). Дополнение описания изобретения новыми примерами осуществления изобретения, подтверждающими, например, возможность достижения технического результата или реализации назначения изобретения, не представленными на дату подачи заявки, не допускается, так как это может привести при толковании признаков формулы к большему объему интеллектуальных прав, предоставляемых на основании патента, чем заявленному на дату подачи.

Если примеры, подтверждающие возможность достижения технического результата или реализации назначения изобретения необходимы, заявителю в запросе дополнительных материалов сообщается о том, что новые представленные примеры будут приняты во внимание при принятии решения по заявке в качестве дополнительных материалов, но ими не может быть дополнено описание изобретения, а также о том, что в случае выдачи патента любое заинтересованное лицо сможет ознакомиться с документами заявки, в том числе с представленными новыми примерами.

В соответствии с пунктом 97 Правил в случае если дополнительные материалы изменяют заявку по существу, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с указанием сведений, представленных в дополнительных материалах, которые изменяют заявку по существу, 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 3 Правил, заявка будет признана отозванной.

В соответствии с пунктом 103 Правил решение о признании заявки отозванной принимается по результатам проведения экспертизы заявки по существу 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 законодательством Российской Федерации порядке.

В соответствии с пунктом 36 Требований в разделе описания изобретения “Раскрытие сущности изобретения” приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- к продуктам относятся, в частности, устройства, комплексы, комплекты, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных, генетические и белковые конструкции;

- к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы);

- к комплексу относятся два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций, например производственные линии, электрические и компьютерные сети, корабли;

- сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата;

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами, при этом не считаются техническими результаты, которые, в частности:

- достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

- заключаются только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;

- обусловлены только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

Раздел описания изобретения “Раскрытие сущности изобретения” оформляется, в частности, с учетом следующих правил:

1) должны быть раскрыты все существенные признаки изобретения;

4) если обеспечиваемый изобретением технический результат охарактеризован в виде технического эффекта, следует дополнить его характеристику указанием причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков и обеспечиваемым изобретением техническим эффектом, то есть указать явление, свойство, следствием которого является технический эффект, если они известны заявителю.

В соответствии с пунктом 37 Требований при раскрытии сущности изобретения, относящегося к устройству, применяются следующие правила:

1) для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;
- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);
- конструктивное выполнение устройства, характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), их взаимным расположением;
- параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;
- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;
- среда, выполняющая функцию части устройства.

В соответствии с пунктом 45 Требований в разделе описания изобретения “Осуществление изобретения” приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Раздел описания изобретения “Осуществление изобретения” оформляется с учетом следующих правил:

- 1) для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в том числе представленного на уровне функционального обобщения, свойства, описывается, как можно осуществить изобретение с реализацией

изобретением указанного назначения на примерах при использовании частных форм реализации признака, в том числе описывается средство для реализации такого признака или методы его получения либо указывается на известность такого средства или методов его получения до даты подачи заявки.

Если метод получения средства для реализации признака изобретения основан на неизвестных из уровня техники процессах, приводятся сведения, раскрывающие возможность осуществления этих процессов;

2) если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, должна быть обоснована правомерность использованной заявителем степени обобщения при раскрытии существенного признака изобретения путем представления сведений о частных формах реализации этого существенного признака, а также должно быть представлено достаточное количество примеров осуществления изобретения, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака изобретения.

В разделе описания изобретения “Осуществление изобретения” также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

В соответствии с пунктом 46 Требований для подтверждения возможности осуществления изобретения, относящегося к устройству, приводятся следующие сведения:

1) описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и его функционирования (работа) или способ использования со ссылками на фигуры, а при необходимости - на иные поясняющие материалы (например, эпюры, временные диаграммы);

2) при описании функционирования (работы) устройства описывается функционирование (работа) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении изобретения достижение технического результата, приводятся сведения о других результатах, обеспечиваемых изобретением; при использовании в устройстве новых материалов описывается способ их получения.

В соответствии с пунктом 53 Требований при составлении формулы применяются, в частности, следующие правила:

3) формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата.

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

Материалы заявки № 2021117620 поступили в Роспатент 17.06.2021.

В указанный в заявке адрес для переписки был направлен запрос от 17.06.2022, в котором указывалось, что: "... предложенное решение, охарактеризованное совокупностью признаков независимого п. 1 формулы, следует признать не относящимся к изобретениям в силу принадлежности их к перечисленным в п. 5 ст. 1350 объектам как таковым..."

Кроме того, в запросе было отмечено, что: "в независимом п. 3 формулы изобретения указаны такие конструктивные элементы, как:

- блок хранения BIM-модели эксплуатируемого здания, сооружения,

сформированной при приеме здания, сооружения в эксплуатацию;

- блок хранения BIM-модели эксплуатируемого здания, сооружения с внесенными в нее поправками;
- блок формирования поправок BIM-модели эксплуатируемого здания, сооружения;
- блок приема отчетов о выполненных очередных или ремонтных работах;
- блок формирования заказ-нарядов;
- блок планирования очередных работ;
- блок регистрации текущих заказов на проведение ремонтных работ;
- блок хранения базы данных специалистов, предназначенных для проведения очередных работ для поддержания здания, сооружения и его оборудования в работоспособном состоянии и ремонтных работ;
- блок формирования ордеров на приобретение необходимых для проведения работ запасных частей, расходных материалов, инструментов и приспособлений.

При этом в описании изобретения не раскрывается, имеют ли вышеуказанные блоки какие-либо конструктивные особенности с возможностью реализации указанных им функций или же данные блоки представляют собой программные блоки, выполненные на стандартном вычислительном оборудовании.

Кроме того, в описании полезной модели по отношению к данным блокам не раскрываются какие-либо алгоритмы, позволяющие выполнить указанные функции.

Так, в частности, в описании полезной модели не раскрывается:

- алгоритм формирования поправок BIM-модели эксплуатируемого здания...

Также данные сведения в отношении вышеуказанных блоков экспертизе в уровне техники обнаружить не удалось.

Учитывая вышеизложенное, согласно описанию изобретения с учетом известного уровня техники не раскрывается, каким образом возможно реализовать вышеуказанные блоки.

Из вышесказанного следует, что описание изобретения не раскрывает сущность заявленного изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, что нарушает требования подпункта 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса.”

Заявителю предлагалось представить источник информации, ставший общедоступным до даты приоритета изобретения, в котором раскрываются сведения, касающиеся вышеуказанных блоков. Кроме того, предлагалось представить дополнительные материалы, содержащие примеры реализации данных блоков.

В корреспонденции, поступившей 17.07.2023, в ответ на запрос заявитель представил функциональную схему “Устройства управления эксплуатацией зданий и сооружений”, раскрывающую входы и выходы между вышеуказанными блоками.

Кроме того, в указанной корреспонденции было отмечено, что: “Входящие в состав заявленного устройства блоки 1-9 могут быть выполнены в виде программных блоков, которые могут быть развернуты как на одном, так и на нескольких компьютерах одновременно. Их можно совместить с компьютерами и тогда, с точки зрения их выполнения, они будут считаться программно-аппаратными блоками. Кроме того, в состав устройства входит блок 10 мобильных приложений (смартфоны, планшеты, которыми снабжены специалисты, выполняющие плановые/ремонтные работы, и внешние пользователи). Все блоки являются программными блоками и/или материальными объектами и могут быть реализованы (в различных сочетаниях) в виде одного или нескольких аппаратно-программных комплексов (компьютер, монитор, специализированное ПО, база данных) или мобильных устройств (смартфоны/планшеты).

Специализированное программное обеспечение должно обеспечить выполнение соответствующим блоком своей функции. База данных должна входить в состав соответствующего блока, если в его функции входит хранение тех или иных данных, их обновление и поиск по заданному ключевому слову требуемых данных.”

Кроме того, в указанной корреспонденции от 17.07.2023 заявителем представлены скорректированные формула, описание, фигура заявленной группы решений.

Как следует из приведенной выше правовой базы, заявленное решение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, как таковыми, в случае, когда:

- родовое понятие, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения, является признаком этих объектов; или
- все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, являются признаками этих объектов; или
- все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение только такого результата, который не является техническим.

Согласно материалам заявки предложенный способ управления эксплуатацией зданий и сооружений включает в себя:

- сбор документации, относящейся к зданию, сформированной на этапе строительства здания;
- создание BIM -модели принимаемого на эксплуатацию здания;
- формирование описи оборудования, принятого в эксплуатацию здания;
- формирование базы данных специалистов, предназначенных для проведения работ для поддержания здания в работоспособном состоянии, и ремонтных работ;
- формирование плана очередных работ;

- прием заявок на проведение ремонтных работ;
- формирование заказ-нарядов на проведение очередных и ремонтных работ;
- пополнение запасных частей, расходных материалов, инструментов и приспособлений для проведения очередных и ремонтных работ;
- передача заказ-нарядов на мобильные устройства специалистов, которым поручается проведение таких работ;
- приложение к заказ-наряду сведений и инструкций об очередных и ремонтных работах;
- приложение к заказ-наряду сведений об оптимальном маршруте для каждого из специалистов;
- получение от специалистов с их мобильных устройств отчетов о выполненной работе и внесение изменений в BIM-модель здания по всем параметрам, которые подверглись изменениям при проведении включенных в отчет работ;
- также контроль сроков выполнения работ и качества их выполнения.

При этом согласно описанию заявки результатом, достигаемым при осуществлении заявленного предложения, является повышение эффективности управления эксплуатацией зданий и сооружений за счет устранения следующих недостатков указанных в описании аналогов:

- отсутствие гибкости (не предусмотрена возможность создания маршрутов);
- отсутствует элементооборот BIM;
- не используется электронно-цифровая подпись (ЭЦП);
- не предусмотрено обновление документации;
- отсутствует статистическая обработка данных по эксплуатации и выявление трендов;
- не предусмотрена автоматическая закупка запасных частей, инструментов и приспособлений;

- не предусмотрено получение документации, полученной на этапе “строительство”;
- не предусмотрено создание и ведение базы данных по персоналу, осуществляющему эксплуатацию здания, сооружения;
- не предусмотрено создание и ведение базы данных мобильных устройств внешних пользователей и сотрудников;
- не предусмотрено автоматическое создание заданий на проведение работ;
- не предусмотрено составление перечня типовых работ с указанием необходимых для их проведения материалов, инструментов, приспособлений и человеческих ресурсов;
- не предусмотрена регистрация (распознавание звонков) заявок, поступивших по телефону;
- не предусмотрены учет и управление с RFID (Radio-frequency identification) и штрих – кодов;
- блок управления с пользователями (например, уборка помещений раз в неделю по определенным дням);
- привязка к процессу элементов (определенные помещения привязываются к процессу уборки);
- не предусмотрен контроль сроков (SLA) - срок начала работ, срок закрытия заявок, среднее время простоя оборудования, количество повторных обращений.

В отношении родового понятия заявленного решения по независимому пункту 1 формулы следует отметить, что оно не позволяет однозначно отнести указанное решение к объектам, не являющимся изобретениями.

Вместе с тем можно согласиться с мнением, изложенным в запросе от 17.06.2022, что признаки формулы заявленного способа по независимому пункту 1 формулы, характеризующие собой сбор документации,

относящейся к зданию, сооружению и сформированной на этапе строительства здания, сооружения, формирование описи оборудования принятого в эксплуатацию здания, сооружения, формирование базы данных специалистов, предназначенных для проведения очередных работ для поддержания здания, сооружения и его оборудования в работоспособном состоянии, и ремонтных работ, формирование плана очередных работ, прием заявок на проведение ремонтных работ, формирование заказ-нарядов на проведение очередных и ремонтных работ, пополнение запасных частей, расходных материалов, инструментов и приспособлений для проведения очередных и ремонтных работ, передача заказ-нарядов на мобильные устройства специалистов, которым поручается проведение таких работ, приложение к заказ-наряду сведений о проведении очередных и ремонтных работ и инструкций по проведению очередных и ремонтных работ, приложение к заказ-наряду сведений об оптимальном маршруте для каждого из специалистов с учетом заказ-нарядов с его участием на текущий день и с учетом места нахождения необходимых для проведения работ запасных частей, расходных материалов, инструментов и приспособлений и их веса, получение от специалистов с их мобильных устройств отчетов о выполненной работе, а также контроль сроков выполнения работ и качества их выполнения, характеризуют собой правила и методы хозяйственной деятельности.

Что касается признаков способа по независимому пункту 1 формулы заявленного предложения, согласно которым осуществляют создание BIM-модели принимаемого на эксплуатацию здания, сооружения и выполняют внесение изменений в BIM-модель здания, сооружения, по всем параметрам, включенным в последнюю редакцию BIM-модели эксплуатируемого здания, сооружения и его оборудования, и которые подверглись изменениям при проведении включенных в отчет работ, то с учетом сведений из описания заявки о том, что BIM-модель принимаемого на эксплуатацию здания,

сооружения, представляет собой информационную модель, определяемую как совокупность сведений об объекте, формируемых в электронном виде, то указанные признаки характеризуют собой представление информации о здании в электронном виде.

В отношении результата, достигаемого за счет осуществления заявленной группы решений, необходимо подчеркнуть следующее.

Указанный результат не представляет собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющееся при осуществлении заявленного способа, а достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил (пункт 36 Требований).

То есть, признаки формулы, которыми охарактеризовано заявленное предложение по независимому пункту 1 формулы, обеспечивают получение результата, который не является техническим, а следовательно, данное решение не относится к изобретениям (пункт 5 статьи 1350 Кодекса).

Что касается заявленного устройства управления эксплуатацией зданий и сооружений по независимому пункту 3 формулы, то признаки формулы, которыми охарактеризовано заявленное предложение по независимому пункту 3 формулы, также обеспечивают получение результата, который не является техническим, а следовательно, данное решение также не относится к изобретениям (пункт 5 статьи 1350 Кодекса).

Кроме того, согласно материалам заявки заявленное устройство управления эксплуатацией зданий и сооружений по независимому пункту 3 формулы включает в себя:

- блок хранения BIM-модели эксплуатируемого здания, сооружения, сформированной при приеме здания, сооружения в эксплуатацию;
- блок хранения BIM-модели эксплуатируемого здания, сооружения с внесенными в нее поправками;

- блок формирования поправок BIM-модели эксплуатируемого здания, сооружения;
- блок приема отчетов о выполненных очередных или ремонтных работах;
- блок формирования заказ-нарядов;
- блок планирования очередных работ;
- блок регистрации текущих заказов на проведение ремонтных работ;
- блок хранения базы данных специалистов, предназначенных для проведения очередных работ для поддержания здания, сооружения и его оборудования в работоспособном состоянии, и ремонтных работ;
- блок формирования ордеров на приобретение необходимых для проведения работ запасных частей, расходных материалов, инструментов и приспособлений.

При этом можно согласиться с мнением, изложенным в вышеуказанном запросе от 17.06.2022, что в описании заявки отсутствуют какие-либо сведения о том, имеют ли вышеуказанные блоки какие-либо конструктивные особенности, позволяющие выполнять присущие им функции или же данные блоки представляют собой программные блоки, выполненные на стандартном вычислительном оборудовании.

В описании заявки отсутствуют примеры, раскрывающие частные формы реализации вышеуказанных признаков, подтверждающие возможность осуществления заявленного устройства управления эксплуатацией зданий и сооружений по независимому пункту 3 формулы с реализацией указанного назначения.

Следовательно, описание не раскрывает сущность заявленного решения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, что нарушает требования подпункта 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса.

Таким образом, направление указанного запроса в адрес заявителя

правомерно.

В корреспонденции, поступившей 17.07.2023, заявителем представлены скорректированные формула и описание заявленного решения. Также представлена дополнительная фигура 1.

В запросе, направленном в адрес заявителя 21.03.2024, было указано, что представленная в корреспонденции от 17.07.2023 формула содержит признаки “входы которого по беспроводным линиям связи соединены с блоком формирования ордеров на приобретение необходимых для проведения работ запасных частей, расходных материалов, инструментов и приспособлений и с блоком хранения базы данных специалистов, предназначенных для проведения очередных работ для поддержания здания, сооружения и его оборудования в рабочем состоянии, и ремонтных работ, а выход по беспроводной линии связи соединен с блоком мобильных приложений для внешних пользователей и для сервисных инженеров”, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи. Таким образом, уточненная формула изобретения была признана содержащей сведения, изменяющие заявленное изобретение по существу, и не была принята к рассмотрению.

В указанном запросе было отмечено, что: “в случае представления измененной формулы... она не должна изменять заявку по существу, то есть не должна содержать признаков, отсутствующих в первоначальных материалах заявки”.

В корреспонденции от 16.09.2024 заявителем были представлены доводы, касающиеся того, что признаки, включенные заявителем в формулу, поступившую 17.07.2023, содержатся на стр. 6 описания заявки на дату ее подачи. Скорректированная формула представлена не была.

В связи с тем, что представленные материалы были признаны не содержащими запрашиваемых документов и/или дополнительных материалов, было принято решение Роспатента от 15.11.2024 о признании

заявки отозванной.

Следует отметить, что можно согласиться с доводом, изложенным в запросе от 21.03.2024, что признаки, касающиеся того, что входы блока мобильных приложений для внешних пользователей и для сервисных инженеров соединены с блоком формирования ордеров на приобретение необходимых для проведения работ запасных частей, расходных материалов, инструментов и приспособлений и с блоком хранения базы данных специалистов, предназначенных для проведения очередных работ для поддержания здания, сооружения и его оборудования в рабочем состоянии, и ремонтных работ, а выход по беспроводной линии связи соединен с блоком мобильных приложений для внешних пользователей и для сервисных инженеров отсутствовали в материалах заявки на дату ее подачи, а следовательно представленные в корреспонденции от 17.07.2023 дополнительные материалы изменяют заявку по существу.

В отношении доводов заявителя, изложенных в корреспонденции, поступившей 26.08.2025, касающихся того, что вышеуказанные признаки раскрыты на стр. 6, 9 описания, представленного в материалах заявки на дату ее подачи, необходимо подчеркнуть, что на указанных страницах описания отсутствуют, в частности, сведения, касающиеся соединения входов блока мобильных приложений для внешних пользователей и для сервисных инженеров с блоком формирования ордеров на приобретение необходимых для проведения работ запасных частей, расходных материалов, инструментов и приспособлений, а также сведения, касающиеся соединения по беспроводной линии связи (с чем согласился сам заявитель на заседании коллегии от 26.08.2025).

Следовательно, направление запроса от 21.03.2024 в адрес заявителя правомерно.

Таким образом, заявитель в дополнительных материалах, поступивших в ФИПС 16.09.2024, не представил в установленный п. 6 ст.

1386 Кодекса срок запрашиваемые экспертизой материалы заявки, соответствующие установленным требованиям.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 15.11.2024 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

Что касается представленной заявителем вместе с возражением формулы, то она не может быть рассмотрена в рамках делопроизводства по возражению (указанная формула может быть рассмотрена в рамках процедуры, предусмотренной статьей 1389 Кодекса).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2025, решение Роспатента от 15.11.2024 оставить в силе.