

**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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.09.2017 от Кочетова Олега Савельевича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 12.09.2017 о признании заявки на изобретение № 2016109867/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Глушитель шума с переменным сечением", совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 14.07.2017, в следующей редакции:

«Глушитель шума с переменным сечением, содержащий цилиндрический корпус, внутреннюю трубу с перфорацией в виде продольных прорезей и глухим торцом, спиральный элемент,

расположенный между корпусом и трубой, и торцевой выпускной патрубком, причем спиральный элемент выполнен подвижным и снабжен регулируемой опорой, расположенной на глухом торце внутренней трубы, внутренняя поверхность корпуса и поверхности спирального элемента облицованы звукопоглощающим элементом, выполненным из минеральной ваты на базальтовой основе с облицовкой стекловолокном, звукопоглощающий элемент для облицовки внутренней поверхности корпуса выполнен в виде жесткой и перфорированной стенок, между которыми расположены два слоя: звукоотражающий слой, прилегающий к жесткой стенке, и звукопоглощающий слой, прилегающий к перфорированной стенке, при этом слой звукоотражающего материала выполнен сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, в качестве звукопоглощающего материала применена минеральная вата на базальтовой основе с облицовкой стекловолокном, отличающийся тем, что звукопоглощающий элемент для облицовки внутренней поверхности корпуса выполнен в виде жестких и перфорированных стенок, между которыми расположены слои звукоотражающего, а также звукопоглощающего материалов разной плотности, расположенные в два слоя, причем слои звукоотражающего материала выполнены сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во всех направлениях звуковые волны, и которые расположены соответственно у жесткой и перфорированной стенок, а слои звукопоглощающего материала выполнены из теплоизоляционного материала, способного поддерживать заданный микроклимат в помещении, в качестве звукопоглощающего материала использован листовой шумозащитный материал который выполнен на основе магнезиального вяжущего с армирующей стеклотканью или

стеклохолстом, или полиэстер, или пористый звукопоглощающий керамический материал, имеющий объемную плотность  $500\div 1000$  кг/м<sup>3</sup>, и состоящий из 100 мас. частей перлита с диаметром зерна  $0,1\div 8,0$  мм,  $80\div 250$  мас. частей одного из спекающих материалов, выбранных из группы, включающей зольную пыль, шлак, кварц, лаву, камни или глину в качестве основного материала,  $5\div 30$  мас. частей неорганического связующего, причем после спекания смеси частицы перлита образуют сообщающиеся отверстия между своими контактирующими поверхностями так, что внутренние поры являются сообщающимися между собой.»

По результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от 12.09.2017 о признании заявки отозванной в связи с тем, что заявителем не были представлены в установленные сроки запрашиваемые материалы, указанные в запросе от 13.06.2017.

Так в решении Роспатента указывается, что в ответ на запрос от 13.06.2017 заявителем не была представлена уточненная формула изобретения, которая позволяла бы определить объем испрашиваемой правовой охраны и не содержала неясных признаков.

При этом в решении Роспатента обращается внимание на то, что уточненная формула изобретения, представленная заявителем в корреспонденции, поступившей 14.07.2017 в ответ на запрос от 13.06.2017, по-прежнему содержит указанные недостатки. Так, согласно решению Роспатента, содержащиеся в данной формуле признаки не дают ясного понимания того, «... как же выполнен звукопоглощающий элемент в глушителе шума ..., и как его можно осуществить в объеме представленной формулы ...».

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было

подано (28.09.2017) возражение, в котором он выражает несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечается, что ответ на упомянутый запрос был направлен заявителем в установленные сроки. Кроме того, по мнению заявителя, результат экспертизы заявки по существу можно классифицировать как вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (18.03.2016) правовая база включает Кодекс и 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1374 Кодекса требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение устанавливаются на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса, если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не

представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.

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.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула должна быть ясной. Признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.4 Регламента ИЗ при проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие, приведенное в подпункте 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ. При возникновении сомнений в соблюдении указанного условия, экспертиза вправе запросить у заявителя сведения, подтверждающие то, что в отношении признака, содержащегося в формуле изобретения, имеется возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Если для соблюдения такого условия необходима корректировка характеристики признака на основе описания

изобретения, заявителю предлагается провести такую корректировку. Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте 4 пункта 10.8 Регламента ИЗ, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, заявка признается отозванной.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 24.4 Регламента ИЗ при непредставлении заявителем дополнительных материалов, или при представлении дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, заявка признается отозванной.

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

В запросе, направленном заявителю 13.06.2017, было высказано сомнение в ясности изложения формулы заявленного изобретения. В частности, было отмечено, что не ясно как выполнен звукопоглощающий элемент, т.к. формула содержит взаимоисключающие группы характеризующих его признаков. Следует отметить, что направление запроса в случае возникновения сомнений в соблюдении условия ясности формулы находится в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 24.4 Регламента ИЗ.

Заявителем в установленный срок был представлен (14.07.2017) ответ на запрос от 13.06.2017, в котором им не было приведено каких-либо сведений, подтверждающих, что в отношении упомянутых признаков имеется возможность понимания смыслового содержания, при этом была представлена приведенная выше уточненная формула изобретения.

Анализ приведенной выше формулы, представленной в ответ на запрос от 13.06.2017, показал, что она по-прежнему содержит недостатки,

отмеченные в упомянутом запросе, а именно признаки, взаимоисключающие друг друга.

Так в данном уточненном варианте формулы одновременно указано, что звукопоглощающий элемент выполнен из минеральной ваты, а также в виде жестких перфорированных стенок, кроме того одновременно указано, что звукопоглощающий материал представляет собой минеральную вату, а в тоже время представляет собой листовой материал на основе магнезиального вяжущего с армирующей стеклотканью или стеклохолстом, или полиэстер, или пористый керамический материал.

Следовательно, в вышеприведенной формуле заявленного изобретения изложено несколько взаимоисключающих вариантов выполнения звукопоглощающей конструкции. Таким образом, представленный в корреспонденции, поступившей 14.07.2017, уточненный вариант формулы заявленного изобретения не позволяет провести дальнейшую экспертизу заявки.

Следует обратить внимание на то, что в запросе от 13.06.2017 заявителю указывалось на необходимость устранения упомянутых недостатков. Кроме того, в запросе от 13.06.2017 заявитель был предупрежден о том, что если в установленный срок он не представит на данный запрос ответа, содержащего запрашиваемые материалы, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, то заявка будет признана отозванной. На необходимость соблюдения установленных требований к формуле изобретения, как и на последствия непредставления запрошенных сведений, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, заявителю ранее было указано также и в запросе от 03.04.2017.

Таким образом, можно констатировать, что заявитель на дату вынесения Роспатентом решения не предоставил уточненную формулу, удовлетворяющую установленным требованиям, которая позволяла бы

определить объем испрашиваемой правовой охраны (см. подпункты 3 и 7 пункта 24.4 Регламента ИЗ).

Что же касается довода возражения о проведенной в процессе экспертизы заявки по существу оценке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», то данный довод не соответствует фактическим обстоятельствам делопроизводства по данной заявке.

Таким образом, в возражении не приведено доводов, опровергающих наличие причин, послуживших основанием для принятия решения Роспатента о признании заявки отозванной.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2017, решение Роспатента от 12.09.2017 оставить в силе.**