

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

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Кочетова Олега Савельевича (далее – заявитель), поступившее 28.09.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 12.09.2017 о признании заявки на изобретение № 2016108077/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016108077/06 на выдачу патента на изобретение «Ограждение акустическое Кочетова» была подана 09.03.2016. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 14.07.2017, в следующей редакции:

«1. Ограждение акустическое, содержащее профилированную и перфорированную стенки, между которыми размещен слой звукопоглощающего материала, причем одна из стенок выполнена гладкой, а звукопоглощающий материал расположен в два слоя, один из которых более жесткий, выполнен сплошным и профилированным, а другой, мягкий, выполнен прерывистым и расположен под поверхностями

первого слоя, звукопоглощающие элементы помещения содержат каркас, оконные, дверные проемы, проемы для размещения светильников, штучные звукопоглотители и акустические ограждения, выполненные в виде жестких и перфорированных стенок, между которыми расположен звукопоглощающий материал, расположенный в два слоя, один из которых, более жесткий выполнен сплошным и профилированным сложного профиля, состоящего из наклонных граней, направленных вниз и соединенных с горизонтальными гранями, а другой – мягкий, выполнен прерывистым и расположен под звукоотражающими поверхностями первого слоя, причем сплошной профилированный слой звукопоглощающего материала выполнен из материала, у которого коэффициент отражения звука больше, чем коэффициент звукопоглощения, а элементы прерывистого слоя выполнены в виде конуса, многогранной пирамиды, или фигуры вращения, образованной кривой  $n$ -го порядка, штучный звукопоглотитель состоит из каркаса, заполненного звукопоглощающим материалом, помещенным в защитную оболочку, к каркасу прикреплен просечно-вытяжной стальной лист, а каркас может быть выполнен по форме в виде прямоугольного параллелепипеда, при этом просечно-вытяжной стальной лист имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий – 3-7мм, процент перфорации 10-15%, отличающееся тем, что каркас штучного звукопоглотителя выполнен сферической формы с внутренней конгруэнтной каркасу сферической резонансной полостью, образованной жесткой сплошной сферической оболочкой, эквидистантной внешней перфорированной сферической оболочке, при этом пространство между сферическими оболочками заполнено звукопоглощающим материалом, а соединение внешней перфорированной сферической оболочки с объектом, например потолком производственного помещения, выполнено посредством упруго-демпфирующего элемента, позволяющего

демпфировать высокочастотные колебания, и шарнирно соединенного с подвеской, выполненной в виде стержня, один конец которого соединен с шарниром, установленном на упругодемпфирующем элементе, а другой – соединен с кольцом, предназначенным для его фиксации на объекте, а сферическая резонансная полость жестко соединена, с по крайней мере, одной втулкой с осевым отверстием, выполняющим функцию горловины резонатора Гельмгольца, с внешней перфорированной сферической оболочкой, а пространство между ними заполнено звукопоглотителем».

По результатам рассмотрения заявки было принято решение Роспатента о признании ее отозванной, в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены документы, указанные в запросе от 07.06.2017.

На решение о признании заявки отозванной в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения.

Заявитель отмечает, что его ответ на запрос от 07.06.2017 поступил в установленные сроки.

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

С учетом даты подачи заявки (09.03.2016), 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 5 ст. 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 (3) пункта 10.8.1.5. Регламента ИЗ не следует излагать зависимый пункт формулы изобретения таким образом, что при этом происходит замена или исключение признаков изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен.

Если зависимый пункт формулы изобретения сформулирован так, что имеют место замена или исключение признаков независимого пункта, не может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независимым, которому он подчинен, характеризует одно изобретение.

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

Согласно подпункту (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.

Согласно пункту 24.6.(7) 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 доводов, изложенных в возражении и в решении Роспатента, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

Предложено изобретение «Ограждение акустическое Кочетова».

В процессе проведения экспертизы предложенного изобретения по существу заявителю был направлен запрос от 20.03.2017 мотивированный тем, что формула изобретения, представленная на дату подачи заявки, содержала признаки, выраженные таким образом, что возможность понимания их смыслового содержания специалистом на основании уровня техники не обеспечивается. В ответ на данный запрос заявитель представил в корреспонденции, поступившей 23.05.2017, уточненный вариант формулы. Однако, в данном уточненном варианте формулы содержались признаки, заменяющие друг друга.

Заявителю 07.06.2017 был направлен второй запрос, в ответ на который в корреспонденции, поступившей 14.07.2017, был представлен еще один уточненный вариант формулы. Однако, указанный вариант формулы по-прежнему содержал признаки, заменяющие друг друга.

Так, в ограничительной части данного уточненного варианта формулы указано, что каркас штучного звукопоглотителя выполнен по форме в виде прямоугольного параллелепипеда.

В то же время в отличительной части этого уточненного варианта формулы приведены признаки, указывающие на то, что каркас штучного звукопоглотителя выполнен сферической формы с внутренней

конгруэнтной каркасу сферической резонансной полостью, образованной жесткой сплошной сферической оболочкой, эквидистантной внешней перфорированной сферической оболочке.

Следовательно, в ограничительной части уточненного варианта формулы изобретения изложен один вариант выполнения каркаса штучного звукопоглотителя, а в отличительной части формулы изобретения другой вариант выполнения каркаса штучного звукопоглотителя, исключающий первый вариант. Таким образом, представленный в корреспонденции, поступившей 14.07.2017, уточненный вариант формулы заявленного изобретения не позволяет провести дальнейшую экспертизу заявки.

При этом в каждом из запросов, направленных заявителю (от 20.03.2017 и от 07.06.2017), содержалось предупреждение о том, что в случае непредставления запрашиваемых дополнительных материалов (уточненной формулы) или при представлении дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, заявка будет признана отозванной (см. п. 24.6.(7) Регламента ИЗ).

Следовательно, можно резюмировать, что решение Роспатента о признании заявки отозванной было вынесено правомерно, а в возражении не приведены какие-либо доводы, позволяющие сделать обратный вывод.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.09.2017, решение Роспатента о признании заявки отозванной от 12.09.2017 оставить в силе.**