Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 № 2016109875/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016109875/06 на выдачу патента на изобретение «Камерный глушитель шума промышленного пылесоса» была подана 18.03.2016. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 14.07.2017, в следующей редакции:

«1. Камерный глушитель шума промышленного пылесоса, содержащий, содержащий цилиндрический корпус, жестко соединенный с торцевым впускным и выпускным патрубками, и перегородки, в корпусе, перпендикулярно направлению движения аэродинамического потока, установлены, по крайней мере, два диска с отверстиями, образующие камеры, причем отверстия дисков поочередно смещены относительно оси

корпуса таким образом, что отверстия в двух смежных дисках не совпадают, при этом корпус изнутри облицован звукопоглощающим материалом, а также диски облицованы звукопоглощающим материалом со стороны движения аэродинамического потока, на дисках установлены звукопоглощающие элементы, каждый из которых 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, отличающийся тем, что звукопоглощающий элемент выполнен в виде жестких и перфорированных стенок, между которыми расположены слои звукоотражающего, а также звукопоглощающего материалов разной плотности, расположенные в два слоя, а 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 ÷ 1000 кг/м^3, и состоящий из 100 мас. частей перлита с диаметром зерна 0,1 ÷ 8,0 мм, 80 ÷ 250 мас. частей одного из спекающих материалов, выбранных из группы, включающей зольную пыль, шлак, кварц, лаву, камни, глину в качестве основного материала, 5 ÷

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 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 13.06.2017.

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.

По мнению заявителя, ответ на запрос поступил в установленные сроки и содержал все материалы, указанные в запросе от 13.06.2017.

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

С учетом даты подачи заявки (18.03.2016), 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 «Камерный глушитель шума промышленного пылесоса».

В процессе проведения экспертизы предложенного изобретения по существу заявителю был направлен запрос от 19.04.2017, мотивированный тем, что зависимый пункт 2 был сформулирован таким образом, что происходит исключение признаков независимого пункта формулы, то есть данный зависимый пункт совместно с независимым, которому он подчинен, не характеризовал одно изобретение. В ответ на данный запрос заявитель представил в корреспонденции, поступившей 23.05.2017, уточненный вариант формулы. В запросе, направленном заявителю 13.06.2017, был сделан предварительный вывод о том, что изобретение, представленное в указанной уточненной формуле, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень». В корреспонденции, поступившей 14.07.2017, был представлен еще один уточненный вариант формулы. Однако, указанный вариант формулы содержал признаки, заменяющие друг друга.

В ограничительной части последнего уточненного варианта формулы указано, что звукопоглощающий элемент предложенного камерного глушителя шума промышленного пылесоса включает жесткую и перфорированную стенки, между которыми расположены звукоотражающий слой, прилегающий к жесткой стенке, и звукопоглощающий слой, прилегающий к перфорированной стенке.

В то же время в отличительной части этого уточненного варианта формулы приведены признаки, указывающие на то, что

звукопоглощающий элемент выполнен в виде жестких и перфорированных стенок, между которыми размещены два слоя звукоотражающего и звукопоглощающего материалов. При этом отмечено, что:

- второй слой звукоотражающего материала прилегает не к жесткой стенке, а к первому слою звукоотражающего материала;

- второй звукопоглощающий слой прилегает не к перфорированной стенке, а ко второму звукопоглощающему слою.

Следовательно, в ограничительной части уточненного варианта формулы изобретения описана одна конструкция звукопоглощающего элемента, а в отличительной части формулы изобретения другая. Таким образом, представленный в корреспонденции, поступившей 14.07.2017, уточненный вариант формулы заявленного изобретения не позволял уяснить существо заявленного решения.

При этом, в каждом из запросов, направленных заявителю (от 19.04.2017 и от 13.06.2017) содержалось предупреждение о том, что в случае непредставления запрашиваемых дополнительных материалов 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.

В соответствии с вышеизложенным, 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.