

**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. №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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.09.2017 от Кочетова О.С. (далее – лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 12.09.2017 о признании заявки № 2016109872/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Многокамерный глушитель шума Кочетова», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 14.07.2017, в следующей редакции:

«1. Многокамерный глушитель шума, содержащий цилиндрический корпус, жестко соединенный с торцевым впускным и выпускным патрубками, жестко соединенными с центральными перегородками, имеющими перфорацию, корпус выполнен в виде стакана, имеющего в

днище впускной патрубков, а центральные перегородки выполнены в виде пакета дисков, причем у крайних дисков отверстия выполнены в периферийной части, а в центральной части пакета - в центре, а крепление пакета дисков выполнено посредством не менее двух стержней, один конец которых связан с впускным патрубком, а другой - с выпускным патрубком, соединенным с противоположной торцевой поверхностью корпуса, причем между дисками в пакете расположены кольца, связанные в периферийной части со стержнями, на выпускном патрубке, со стороны, противоположной торцевой поверхности корпуса, выполнена акустическая облицовка, отличающийся тем, что акустическая облицовка выполнена 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, а минеральная вата на базальтовой основе с облицовкой стекло-войлоком, или акустическая облицовка выполнена 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 магнезимального вяжущего с армирующей стеклотканью или стеклохолстом, или полиэстер, или пористый звукопоглощающий керамический материал, имеющий объемную плотность  $500 \div 1000 \text{ кг/м}^3$ , и состоящий из 100 мас. частей перлита с диаметром зерна  $0.1 \div 8,0 \text{ мм}$ ,  $80 \div 250$  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.»

На решение о признании заявки отозванной в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с выводами решения Роспатента о признании заявки отозванной.

В возражении заявитель отмечает, что скорректированная формула изобретения, в отношении которой было вынесено решение Роспатента о признании заявки отозванной, была представлена заявителем в срок, предусмотренный для представления запрашиваемых сведений по запросу экспертизы и, соответственно, принятое решение Роспатента о признании заявки отозванной является необоснованным.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (18.03.2016) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (12.09.2017), 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 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент), а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 (далее – Правила, Требования).

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки, в частности, на изобретение дополнения, 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, полезную модель или промышленный образец по существу.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 2 статьи 1387 Кодекса заявка признается отозванной в соответствии с положениями настоящей главы на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности:

- описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
- формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;
- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 24.6 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.

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. Не допускается для выражения признаков в формуле изобретения использовать понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным.

Согласно подпункту (7) пункта 10.8 Регламента ИЗ признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допустимом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

Согласно подпункту (2) пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению.

Независимый пункт формулы не признается относящимся к одному изобретению, если он включает альтернативные признаки, в отношении которых не выполнено условие подпункта (7) пункта 10.8 настоящего Регламента, либо содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику изобретений, относящихся к объектам разного вида или к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения.

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 (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ проверка формулы изобретения проводится с учетом раскрытия изобретения в описании с привлечением общих знаний специалиста.

Анализ доводов заявителя и доводов, содержащихся в решении Роспатента о признании заявки отозванной, показал следующее.

Материалы заявки № 2016109872/06 поступили в Роспатент 18.03.2016.

В адрес заявителя 03.04.2017 был направлен запрос, в котором было отмечено, что формула изобретения, представленная на дату подачи заявки, не удовлетворяет требованиям пункта 10.8.1.5(3) Регламента ИЗ, а именно, признаки зависимого пункта 2 формулы изобретения, представленной на дату подачи заявки, заменяют признаки независимого пункта 1 формулы.

При этом было предложено представить скорректированную формулу изобретения, полностью основанную на материалах заявки, поступивших на дату её подачи.

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 23.05.2017, заявитель представил скорректированную формулу изобретения.

В запросе, направленном в адрес заявителя 13.06.2017, было указано, что в скорректированной формуле имеют место нарушения пункта 10.8.(4) Регламента ИЗ, а именно, указанная выше скорректированная формула

изобретения содержит совокупность признаков, на основании которой не представляется возможным определить, каким образом выполнена акустическая облицовка.

Данный вывод обусловлен тем, что ограничительная и отличительная части скорректированной формулы содержат признаки, которые характеризуют одновременное выполнение акустической облицовки в различном конструктивном исполнении и, соответственно, не представляется возможным определить конкретное конструктивное исполнение указанного выше элемента.

Таким образом, представленная скорректированная формула не удовлетворяла требованию пункта 10.8.(4) Регламента ИЗ, согласно которому формула должна быть ясной.

В данном запросе заявитель был предупрежден о том, что если в трехмесячный срок со дня направления запроса он не представит запрошенные материалы, заявка будет признана отозванной.

Заявитель в корреспонденции, поступившей 14.07.2017, представил уточненные материалы, содержащие ещё один вариант скорректированной формулы изобретения.

В решении Роспатента отмечено, что данная формула не может быть признана соответствующей требованиям пункта 10.8(4) Регламента ИЗ, поскольку содержит признак, характеризующий наличие минеральной ваты на базальтовой основе без указания на ее конкретное применение в элементах конструкции заявленного глушителя.

Действительно, можно согласиться с доводами решения Роспатента в том, что признак уточненной формулы, характеризующий наличие минеральной ваты на базальтовой основе, указан без взаимосвязи с остальными признаками формулы. Однако, поскольку данный признак указан перед союзом «или», можно сделать однозначный вывод о том, что он



относится к характеристике одной из указанных в формуле акустических облицовок. Причем с учетом описания и формулы заявки, поступивших на дату ее подачи, можно установить, что минеральная вата на базальтовой основе является звукопоглощающим слоем и, соответственно, уточненная формула, поступившая 14.07.2017, с учетом материалов заявки, представленных на дату ее подачи, удовлетворяет требованию ясности (см., п. 10.8(4) Регламента ИЗ).

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что имеющаяся в уточненной формуле стилистическая некорректность изложения признака не влияет на возможность уяснения технической сущности заявленного решения и может быть устранена путем внесения редакционных правок, т.к. очевидно, что имеет место пропуск слов (см. ранее представленную формулу, в которой указано, что в качестве звукопоглощающего материала применена минеральная вата на базальтовой основе с облицовкой стекловолоком).

В связи с чем, решение Роспатента от 12.09.2017 о признании заявки отозванной нельзя признать обоснованным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.09.2017, отменить решение Роспатента от 12.09.2017 и возобновить делопроизводство по заявке.**