

Палата по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение О.С. Кочетова (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.08.2006, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) от 21.06.2006, при этом установлено следующее.

Заявлен "кубический штучный звукопоглотитель", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, скорректированной заявителем и представленной в корреспонденции, поступившей в ФИПС 16.05.2006, в следующей редакции:

" Кубический штучный звукопоглотитель, состоящий из жесткого каркаса, подвешиваемого к потолку производственного здания с расположенным внутри каркаса звукопоглощающим материалом, обернутым тканью, отличающийся тем, что каркас выполнен по форме в виде двух кубических поверхностей, одна из которых – внешняя, выполнена перфорированной, а другая – внутренняя – акустически прозрачной, причем звукопоглощающий материал, обернутый сетчатой капроновой тканью расположен в промежутке между каркасами, которые соединены между собой посредством резонансных вставок разного диаметра, а внутренняя полость разделена перегородкой на две резонансные полости, одна из которых заполнена звукопоглотителем, причем в резонансных вставках размещены светильники с электропитанием".

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята данная формула изобретения.

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 - ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон).

В подтверждение данного вывода в решении ФИПС отмечено, что ряд признаков заявленной формулы изобретения известен из книги Юдин Е.Я. и др. "Звукопоглощающие и звукоизоляционные материалы, Москва, Издательство литературы по строительству, 1966, с. 134-141, 155-159 [1], книги "Энциклопедия полимеров", Москва, Советская энциклопедия, том 1, 1972, с. 940 [2], патента Российской Федерации на изобретение №2059772 [3], книгу "Терминологический словарь по строительству на 12 языках", Москва, Русский язык, 1986, с. 373 и 374 [4]. При этом признаки предложенной формулы "каркас выполнен по форме в виде двух кубических поверхностей, одна из которых – внешняя выполнена перфорированной, а другая внутренняя – акустически прозрачной" не приняты во внимание при рассмотрении заявки, т.к. по мнению ФИПС не обеспечивают возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники, поскольку известно понятие "поверхность куба", но не "кубическая поверхность". Кроме того, из рассмотрения исключены признаки "звукопоглощающий материал ... расположен в промежутке между каркасами, которые соединены между собой посредством резонансных вставок разного диаметра" и "в резонансных вставках размещены светильники с электропитанием", поскольку, как отмечено в решении ФИПС, взаимное расположение каркасов не конкретизировано и имеется сомнение в том, что "при размещении в резонансной вставке светильника с электропитанием выполняется охарактеризованная функция указанного элемента, являющегося, по сути, горловиной резонатора".

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и отметил, что при известности звукопоглотителя, описанного на с.155 книги [1] и конструкции, раскрытой в описании к патенту [3] нельзя сделать вывод о несоответствии заявленного изобретения условию охраноспособности "изобретательский уровень".

В возражении также приведена формула предложенного изобретения, редакция которой полностью соответствует редакции формулы, представленной в корреспонденции, поступившей в ФИПС 16.05.2006, и принятой экспертизой к рассмотрению.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутые выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 4 пункта 3.3.1 Правил ИЗ признаки выражаются в формуле изобретения таким образом чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового

содержания.

Согласно пункту 5 Правил ИЗ в описании и в формуле изобретения соблюдается единство терминологии, т.е. одни и те признаки в тексте описания и в формуле изобретения называются одинаково.

Согласно подпункту 3 пункта 19.4 Правил ИЗ при проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие, приведенное в подпункте 4 пункта 3.3.1 настоящих Правил. 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. В том случае, когда указанное условие соблюдено, но для характеристики признака использована терминология, устаревшая или не в полной мере соответствующая принятой в конкретной области техники, заявителю может быть рекомендовано внести соответствующую корректировку в формулу изобретения. Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте 4 пункта 3.3.1 настоящих Правил, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак или используемые для его характеристики понятия, включенные в формулу изобретения, во внимание не принимаются.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте

формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС, при рассмотрении возражений на решения об отказе в выдаче патента на изобретение, коллегия Палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС, в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражений на решение об отказе в выдаче патента на изобретение, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо изобретения выражено в приведенной выше скорректированной формуле изобретения, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ признаков, указанных в решении ФИПС в качестве признаков, не обеспечивающих возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания, показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением ФИПС в том, что " ... ни в формуле, ни в описании взаимное расположение каркасов не конкретизировано, следовательно, не охарактеризовано в степени, достаточной для однозначного понимания специалистом на основании уровня техники размещение звукопоглощающего материала ..., и размещение резонансных вставок разного диаметра. В соответствии с п. 19.4(3) Правил, такие признаки при рассмотрении заявки во внимание не принимаются".

Так, подпункт 3 пункта 19.4 Правил ИЗ предусматривает случай исключения из рассмотрения только признаков, смысловое содержание которых невозможно уяснить на основании уровня техники. Смысловое содержание признаков наличия двух каркасов, размещения звукопоглощающего материала между каркасами, соединения каркасов с помощью резонансных вставок разного диаметра и установки светильников в резонансных вставках не вызывает сомнений и, следовательно, исключение из рассмотрения данных признаков ввиду отсутствия, по мнению ФИПС, сведений о взаимном расположении указанных выше каркасов неправомерно.

При этом необходимо отметить, что поскольку согласно родовому понятию заявлен "кубический штучный звукопоглотитель", т.е. звукопоглотитель, имеющий форму куба, понимание термина "кубическая поверхность" не вызывает трудностей – речь идет о поверхности куба.

В заявленной формуле оговорено, что имеется жесткий каркас с расположенным внутри него звукопоглощающим материалом, причем данный "каркас выполнен по форме в виде двух кубических поверхностей, одна из которых – внешняя, выполнена перфорированной, а другая внутренняя – акустически прозрачной".

При этом, хотя признак "каркас выполнен по форме в виде двух кубических поверхностей" сформулирован технически некорректно, поскольку элемент не может быть выполнен в виде поверхностей (поверхность - это граница, отделяющая геометрическое тело от внешнего пространства или от другого тела (см. "Большой толковый словарь русского языка" под ред. С.А. Кузнецова, Санкт-Петербург, Норинт, 1998, с. 851)), наличие разъяснений о том, что одна поверхность "выполнена перфорированной", а другая - "акустически прозрачной" (данные термины являются жаргонными, но их смысловое значение не вызывает сомнений), дает однозначное представление о конструкции каркаса – он состоит из двух частей (каркасов) в форме кубов – внешнего (перфорированного) и внутреннего (звукопрозрачного, т.е. с

толщиной, кратной половине длины звуковой волны).

Это подтверждается и информацией, приведенной в книге [1], согласно которой штучные поглотители имеют перфорированные внешние стенки.

В заявленной формуле изобретения отмечено, что "звукопоглощающий материал" расположен "внутри каркаса" и "звукопоглощающий материал" расположен "в промежутке между каркасами", а звукопоглотитель имеет внутреннюю полость, разделенную перегородкой на две резонансные полости, одна из которых заполнена "звукопоглотителем".

При этом наличие двух каркасов (каркаса из двух частей) и звукопоглощающего материала в промежутке между ними предполагает лишь два варианта расположения каркасов: один в другом или друг около друга с зазором.

Однако, если предположить, что два каркаса расположены рядом друг с другом, а в промежутке между ними расположен звукопоглощающий материал, то не может быть реализован признак расположения звукопоглощающего материала внутри каркаса. Это свидетельствует о том, что каркасы расположены именно один в другом, т.е. один каркас является внешним, а другой – внутренним (в заявленной формуле оговорено: "поверхностей, одна из которых – внешняя, выполнена перфорированной, а другая внутренняя – акустически прозрачной" .

Учитывая тот факт, что все признаки формулы изобретения должны рассматриваться в совокупности можно сделать однозначный вывод о том, что имеет место нарушение единства терминологии, поскольку признак "каркас выполнен по форме в виде двух кубических поверхностей" и признак "два каркаса" описывают один и тот же элемент, т.е. каркас выполнен в виде двух каркасов в виде кубов.

Что касается высказанных в решении ФИПС "сомнений" в том, что при "размещении в резонансной вставке светильника с электропитанием выполняется охарактеризованная функция указанного элемента, являющегося,

по сути, горловиной резонатора", то данные "сомнения" не подкреплены какими-либо доводами технического характера.

При этом целесообразно отметить, что поскольку резонансная частота резонаторов Гельмгольца определяется лишь массой среды, содержащейся в горле и податливостью среды, занимающий объем резонатора, при размещении в горле резонатора какого-либо предмета (если только он не закупорит данное горло), изменится лишь площадь поперечного сечения горла, и, соответственно масса среды в указанном горле, но не функции резонатора.

Кроме того, имеющиеся в решении ФИПС довод о том, что "горло может быть облицовано звукопоглотителем ..., что, по сути представляет собой вставку" (хотя звукопоглощающий материал в этом случае и образует вставку, он не обладает резонансными свойствами, поэтому такая вставка не является резонансной) противоречит процитированному выше выводу экспертизы ФИПС о том, что вставка является "по сути, горловиной резонатора".

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, при рассмотрении признаков формулы изобретения не по отдельности, а в совокупности, их смысловое содержание не вызывает сомнений, хотя и имеет место некорректность формулировок (что предусмотрено диспозитивной нормой процитированного выше подпункта 3 пункта 19.4 Правил ИЗ) и нарушение требования единства терминологии.

Правомерность данного вывода подтверждается графическими материалами заявки (см. процитированный выше пункт 4 статьи 3 Закона).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в решении ФИПС неправомерно исключен из рассмотрения ряд признаков формулы заявленного изобретения, и, следовательно, не представлены известные источники информации, содержащие данные признаки.

Материалы заявки в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС были направлены в ФИПС для проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме.

В представленном ФИПС отчете по результатам проведения дополнительного информационного поиска не указано известных технических решений, порочащих новизну и изобретательский уровень способа согласно уточненной формуле заявленного изобретения.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленного изобретения охраноспособным, не выявлено.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.08.2006, отменить решение ФИПС и выдать патент Российской Федерации на "Кубический штучный звукопоглотитель" со следующей формулой изобретения: