

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 № 2016109877/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016109877/06 на выдачу патента на изобретение «Пластинчатый глушитель шума к канальным вентиляторам» 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. Пластинчатый глушитель шума к канальным вентиляторам, содержащий корпус квадратного сечения, жестко соединенный с торцевым впускным и выпускным патрубками, звукопоглощающие пластины, выполненные из каркаса, содержащего перфорированные листы, заполненные звукопоглотителем и расположенные в корпусе с определенным шагом, и образующие в нем плоские каналы, причем

коэффициент перфорации перфорированных листов принимается равным или более 0,25, а между звукопоглотителем и перфорированными листами расположен акустически прозрачный материал, звукопоглотитель для звукопоглощающих пластин 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, а перфорированная стенка имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий – $3 \div 7$ мм, процент перфорации $10\% \div 15\%$, причем по форме отверстия могут быть выполнены в виде отверстий круглого, треугольного, квадратного, прямоугольного или ромбовидного профиля, при этом в случае некруглых отверстий в качестве условного диаметра следует считать максимальный диаметр вписываемой в многоугольник окружности, а в качестве звукопоглощающего материала применена минеральная вата на базальтовой основе с облицовкой стекловойлоком, отличающийся тем, что звукопоглотитель для звукопоглощающих пластин 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 $500 \div 1000 \text{ кг/м}^3$, 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».

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 14.06.2017.

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

По мнению заявителя, ответ на запрос поступил в установленные сроки и содержал все материалы, указанные в запросе от 14.06.2017.

Изучив материалы дела, 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).

Согласно пункту 6 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 пункту 2 статьи 1387 Кодекса заявка на изобретение признается отозванной в соответствии с положениями настоящей главы на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно подпункту (1) пункта 24.6 Регламента ИЗ основаниями для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства, если без их разрешения невозможно проведение экспертизы заявки по существу: необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения.

Согласно подпункту (3) пункта 24.6 Регламента ИЗ в направляемом заявителю запросе, наряду с изложением обстоятельств, послуживших препятствием для проведения или завершения экспертизы по существу,

либо принятия решения по результатам рассмотрения заявки, приводятся вопросы, замечания и предложения, возникшие при рассмотрении заявки.

Согласно подпункту (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. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении срока, предусмотренного пунктом 20 настоящего Регламента.

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.

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

Предложено изобретение «Пластинчатый глушитель шума к канальным вентиляторам».

В процессе проведения экспертизы предложенного изобретения по существу заявителю был направлен запрос от 04.04.2017 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 изобретения.

После рассмотрения вышеуказанного варианта формулы изобретения заявителю 14.06.2017 был направлен еще один запрос.

В данном запросе был проведен анализ соответствия уточненного варианта формулы изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В указанном запросе от 14.06.2017 заявителю были сообщены сведения об известных из уровня техники устройствах по четырем патентным документам и сделан вывод о том, что изобретение, охарактеризованное в уточненном варианте формулы изобретения, представленном в корреспонденции, поступившей 23.05.2017, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Необходимо отметить, что в запросе от 14.06.2017 заявителю не было предложено представить какие-либо уточненные материалы, в частности уточненную формулу изобретения, что противоречит требованиям подпункта (3) пункта 24.6. Регламента ИЗ.

Кроме того, в запросе от 14.06.2017 не было приведено каких-либо рекомендаций по устранению недостатков формулы (см. подпункт (3) пункта 24.6. Регламента ИЗ).

При этом, в предпоследнем абзаце указанного запроса от 14.06.2017 до сведения заявителя было доведено, что в случае непредставления «запрашиваемых материалов» заявка будет признана отозванной.

После получения упомянутого запроса от 14.06.2017, заявитель в корреспонденции, поступившей 14.07.2017, представил еще один уточненный вариант формулы.

В решении Роспатента о признании заявки отозванной в отношении признаков формулы был сделан вывод о том, что не ясно как выполнен звукопоглотитель для звукопоглощающих пластин, а кроме того поставлен вопрос о возможности осуществления пластинчатого глушителя шума с канальным вентилятором в объеме указанного выше уточненного варианта формулы.

При этом, данный уточненный вариант формулы изобретения не был

проанализирован в решении Роспатента о признании заявки отозванной.

На основании вышеперечисленных доводов в решении о признании заявки отозванной от 12.09.2017 был сделан вывод о том, что заявитель не представил запрашиваемые экспертизой материалы.

Однако, как было указано в заключении выше в запросе от 14.06.2017 у заявителя не были запрошены какие-либо уточненные материалы, в частности откорректированная формула изобретения, а кроме того заявителю не были даны рекомендации по ее корректировке.

Следовательно, заявитель в запросе от 14.06.2017 не был должным образом уведомлен о том, какие откорректированные материалы заявки ему необходимо представить, а также о том, какие именно изменения должны были быть внесены в эти материалы.

В отношении уточненного варианта формулы изобретения, представленного заявителем в корреспонденции, поступившей 14.07.2017, необходимо отметить следующее.

Действительно, в ограничительной части указанного варианта формулы указано, что в качестве звукопоглощающего материала предложенного пластического глушителя шума к канальным вентиляторам используется минеральная вата на базальтовой основе с облицовкой стекловойлоком.

При этом, в отличительной части данного уточненного варианта формулы содержатся признаки, касающиеся других возможных вариантов выполнения звукопоглощающего материала, а именно:

- звукопоглощающий материал, который выполнен на основе магнезиального вяжущего с армирующей стеклотканью;
- звукопоглощающий материал, который выполнен на основе магнезиального вяжущего с армирующим стеклохолстом;
- звукопоглощающий материал, выполненный из полиэстера;
- звукопоглощающий материал, который выполнен из пористого

звукопоглощающего керамического материала.

В описании к заявленному изобретению, представленном на дату его подачи, содержатся сведения о всех вышеуказанных вариантах выполнения звукопоглощающего материала (см. описание к заявленному изобретению, представленное на дату его подачи, стр. 2 – 3, фиг. 1 - 4) и соответственно, уточненный вариант формулы изобретения, представленный в корреспонденции, поступившей 14.07.2017, с учетом материалов заявки, представленных на дату ее подачи, удовлетворяет требованиям ясности (см. п. 10.8.(4) Регламента ИЗ).

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что имеющаяся в уточненной формуле стилистическая некорректность изложения признаков не влияет на возможность уяснения технической сущности заявленного решения и может быть устранена путем внесения редакционных правок.

Таким образом, решение Роспатента от 12.09.2017 нельзя признать обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным, 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.