

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Кочетова О.С. (далее – заявитель), поступившее 28.09.2017, на решение от 12.09.2017 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2016103886/06 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Элемент глушения шума Кочетова”, совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 14.07.2017, в следующей редакции:

“Элемент глушителя шума, содержащий цилиндрический каркас в виде перфорированной втулки и крышек, заполненный звукопоглотителем, а снаружи втулки расположен слой акустически прозрачной оболочки, из капроновой сетки или стеклоткани, а каркас содержит крышки с кольцевыми буртиками для крепления цилиндрической втулки, при этом крышки соединены центральным стержнем с крючками на обоих концах, а

цилиндрическая втулка состоит из двух перфорированных обечаек - внешней и внутренней, пространство между которыми заполнено звукопоглощающим элементом, звукопоглощающий элемент содержит перфорированные стенки, 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 перфорированных стенок, а слои звукоотражающего материала выполнены из теплоизоляционного материала, способного поддерживать заданный микроклимат в помещении, а в качестве звукопоглощающего материала используются плиты из минеральной ваты на базальтовой основе с облицовкой стекловолокном, или звукопоглощающий элемент по всей своей поверхности облицован акустически прозрачным материалом, а каждая из перфорированных стенок имеет следующие параметры перфорации: диаметр отверстий – 3-7мм, процент перфорации 10-15%, отличающийся тем, что звукопоглощающий элемент, расположенный в цилиндрической втулке, состоящей из двух перфорированных обечаек, внешней и внутренней, содержит перфорированные стенки, 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 перфорированных стенок, а слои звукоотражающего материала выполнены из теплоизоляционного материала.”

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 06.06.2017.

Заявителю предлагалось представить уточненный вариант формулы, описания и чертежей, устранив указанные в запросе недостатки.

При этом, было отмечено, что “заявленное изобретение, изложенное в совокупности признаков формулы изобретения, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности...”

В связи с тем, что представленные заявителем материалы были признаны не содержащими запрашиваемых сведений, необходимых для проведения экспертизы, вынесено решение о признании заявки отозванной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения, подчеркивая, что: “Автор считает доводы необоснованными, ибо п.6 статьи 1386 ГК РФ четко указывает мотивы отзыва заявок: “в связи с непредставлением запрашиваемых документов в запросе (в данной заявке от 06.06.17) экспертизы в установленные сроки. Ответ на запрос поступил в ФИПС 14.07.17. Доводы эксперта... можно квалифицировать, как невыполнение заявителем одного из критериев предоставления правовой охраны, а именно: заявленное техническое решение промышленно неприменимо.”

С учетом даты подачи заявки (08.02.2016), 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 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 5 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 10.8 Регламента формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 10.8. Регламента 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.4. Регламента при проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие,

,
приведенное в подпункте (4) пункта 10.8 Регламента. 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. Если для соблюдения такого условия необходима корректировка характеристики признака на основе описания изобретения, заявителю предлагается провести такую корректировку. Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте (4) пункта 10.8 настоящего Регламента, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, заявка признается отозванной.

В соответствии с подпунктом (5) пункта 24.4 Регламента при проверке формулы на соответствие требованию подпункта (2) пункта 10.8 Регламента устанавливается, использованы ли для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, понятия, содержащиеся в описании. Если в формулу изобретения включены понятия, отсутствующие в их буквальной формулировке в описании, устанавливается, раскрыто ли в описании содержание таких понятий. В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку.

В соответствии с подпунктом (8) пункта 24.4 Регламента если при анализе представленной заявителем формулы изобретения установлено, что она составлена с нарушением Регламента, но эти нарушения не препятствуют проверке патентоспособности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.6 Регламента основаниями

,
для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства, если без их разрешения невозможно проведение экспертизы заявки по существу: необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 24.4 Регламента.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Материалы заявки № 2016103886/06 поступили в Роспатент 08.02.2016.

В адрес заявителя был направлен запрос от 06.06.2017, в котором указывалось, что: “В описании... отсутствуют следующие признаки, указанные в формуле изобретения – звукопоглощающий элемент, расположенный в цилиндрической втулке, состоящей из двух перфорированных обечаек, внешней и внутренней, содержит перфорированные стенки, 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 перфорированных стенок, а слои звукоотражающего материала выполнены из теплоизоляционного материала. Кроме того, в описании на с. 2 говорится о том, что в цилиндрической втулке, состоящей из двух перфорированных обечаек, внешней и внутренней, расположен звукопоглощающий материал 10 (звукопоглощающий материал 10, расположенный во внутренней полости звукопоглотителя, выполнен из раскручивающегося рулона, один конец которого жестко зафиксирован на центральном стержне 4, а свободный конец упирается во внутреннюю обечайку 8 с образованием в сечении, перпендикулярном стержню 4, замкнутой формы в виде спирали Архимеда с увеличивающимися от центра

к периферии воздушными промежутками), а не звукопоглощающий элемент... В описании изобретения, на с. 2 указано: “а цилиндрическая втулка состоит из двух перфорированных обечаек – внешней 7 и внутренней 8, пространство между которыми заполнено звукопоглотителем 9”, а в формуле изобретения указано: “а цилиндрическая втулка состоит из двух перфорированных обечаек – внешней и внутренней, пространство между которыми заполнено звукопоглощающим элементом”, в связи с этим экспертизе не ясно, чем заполнено пространство звукопоглотителем или звукопоглощающим элементом.”

Необходимо подчеркнуть, что первый довод, изложенный в запросе и касающийся того, что в описании отсутствует признак, изложенный в формуле, “звукопоглощающий элемент, расположенный в цилиндрической втулке, состоящей из двух перфорированных обечаек, внешней и внутренней, содержит перфорированные стенки, 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 перфорированных стенок, а слои звукоотражающего материала выполнены из теплоизоляционного материала” неправомерен (см. стр. 1 описания).

Второй довод, изложенный в запросе и касающийся того, что “в цилиндрической втулке, состоящей из двух перфорированных обечаек, внешней и внутренней, расположен звукопоглощающий материал 10... а не звукопоглощающий элемент” также неправомерен (на стр. 2 описания заявки однозначно указано, что “цилиндрическая втулка состоит из двух перфорированных обечаек – внешней 7 и внутренней 8, пространство между

,
которыми заполнено звукопоглотителем 9”, при этом “звукопоглощающий материал 10 расположен во внутренней полости звукопоглотителя”).

В отношении довода, касающегося нарушения требований подпункта (4) пункта 10.8 Регламента, а именно того, что “в формуле изобретения указано: “а цилиндрическая втулка состоит из двух перфорированных обечаек – внешней и внутренней, пространство между которыми заполнено звукопоглощающим элементом”, в связи с этим экспертизе не ясно, чем заполнено пространство звукопоглотителем или звукопоглощающим элементом” следует отметить, что на стр. 1 описания указано, что “цилиндрическая втулка состоит из двух перфорированных обечаек – внешней и внутренней, пространство между которыми заполнено звукопоглощающим элементом”, а на стр. 2 - “цилиндрическая втулка состоит из двух перфорированных обечаек – внешней 7 и внутренней 8, пространство между которыми заполнено звукопоглотителем 9”. Таким образом, имеет место нарушение единства терминологии, а не требований подпункта (4) пункта 10.8 Регламента. Следует при этом отметить, что указанное обстоятельство не препятствуют проверке патентоспособности заявленного изобретения.

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 14.07.2017, заявитель представил скорректированную формулу изобретения, в которой указано, что “цилиндрическая втулка состоит из двух перфорированных обечаек – внешней и внутренней, пространство между которыми заполнено звукопоглощающим элементом”, при этом, в формуле изобретения и в описании (см. стр. 1) раскрыто выполнение звукопоглощающего элемента, что обеспечивает возможность понимания специалистом на основании уровня техники смыслового содержания данного признака.

Таким образом, в установленные сроки (пункт 5 статьи 1386 Кодекса) заявителем были представлены запрашиваемые материалы.

По результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от

,
12.09.2017 о признании заявки отозванной в связи с тем, что представленная формула “включает признаки, не дающие ясного представления об объеме правовой охраны, определяемой уточненной формулой изобретения”.

Согласно решению Роспатента, содержащиеся в данной формуле признаки отличительной части формулы изобретения повторяют признаки ограничительной части.

Необходимо подчеркнуть, что данное обстоятельство не влияет на возможность уяснения технической сущности заявленного решения и может быть устранено путем внесения редакционных правок, т.к. очевидно, что имеет место техническая ошибка, не препятствующая проведению экспертизы по существу.

В отношении довода, содержащегося в решении Роспатента, касающегося того, что в описании заявки не раскрыто, “какой звукоотражающий материал обладает способностью поддерживать заданный микроклимат в помещении” следует отметить, что нераскрытие в материалах заявки сведений об использованном материале также не свидетельствует о несоблюдении требований подпункта (4) пункта 10.8 Регламента, т.е. не препятствует проведению экспертизы по существу.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 12.09.2017 о признании заявки отозванной вынесено неправомерно.

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, возобновить делопроизводство по заявке.