

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 Меняшкина Дмитрия Георгиевича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 29.07.2011, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2140498, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2140498 на изобретение «Устройство для снижения энергии акустических колебаний, исходящих от твердой поверхности» выдан по заявке №99108857/03 с приоритетом от 29.04.1999 на имя Лившиц Анатолий Яковлевич, Боганик Александр Генриевич, Общество с ограниченной ответственностью «Акустические материалы» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Устройство для снижения энергии акустических колебаний, исходящих от твердой поверхности, включающее двухслойную пластину, имеющую N отверстий для крепления ее к поверхности, N - натуральное число, отличающееся тем, что двухслойная пластина состоит из первого слоя с коэффициентом потерь энергии акустических колебаний K_1 и второго слоя с коэффициентом потерь энергии акустических колебаний $K_2 > K_1$, обращенного к твердой поверхности, а стенки одного или более отверстий покрыты

материалом с коэффициентом потерь энергии акустических колебаний $K_3 > K_1$.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что весь внутренний объем одного или более отверстий заполнен материалом с коэффициентом потерь энергии акустических колебаний $K_3 > K_1$.

3. Устройство по п.п. 1 или 2, отличающееся тем, что введены $M-1$ двухслойных пластин, обращенных вторым слоем к поверхности, наложенных друг на друга и первую двухслойную пластину таким образом, что они образуют многослойную пластину с N сквозными отверстиями, M - натуральное число.

4. Устройство по любому из п.п. 1 - 3, отличающееся тем, что коэффициент поглощения энергии акустических колебаний первого слоя i -й двухслойной пластины много меньше коэффициента поглощения энергии акустических колебаний ее второго слоя, $i = \overline{1, M}$, M - натуральное число.

5. Устройство по любому из п.п. 1 - 4, отличающееся тем, что толщины первых слоев i -й и j -й двухслойных пластин не равны между собой, $i = \overline{1, M}$, $j = \overline{1, M}$, $i \neq j$, M - натуральное число.

6. Устройство по любому из п.п. 1 - 5, отличающееся тем, что толщины вторых слоев i -й и j -й двухслойных пластин не равны между собой $i = \overline{1, M}$, $j = \overline{1, M}$, $i \neq j$, M - натуральное число.

7. Устройство по любому из п.п. 1 - 6, отличающееся тем, что первый слой двухслойной пластины, наиболее удаленной от твердой поверхности, состоит из двух подслоев, один из которых, более удаленный от второго слоя этой двухслойной пластины, смещен относительно другого в одном или двух

взаимно перпендикулярных направлениях в плоскости его собственного расположения на величину менее его габаритного размера.

8. Устройство по любому из п.п. 1 - 7, отличающееся тем, что плотность второго слой i -й двухслойной пластины является переменной по ее объему».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что устройство для снижения энергии акустических колебаний, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, известно из патентного документа FR 744204, опубл. 03.05.1934 (далее – [1]). По мнению лица, подавшего возражение, данное устройство также известно из следующих источников информации:

- авторское свидетельство SU 1020538, опубл. 30.05.1983 (далее – [2]);
- авторское свидетельство SU 1604950, опубл. 07.11.1990 (далее – [3]);
- патентный документ US 2911207, опубл. 03.11.1959 (далее – [4]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, в пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту содержится противоречие. Так в пункте 1 формулы данного указано: пластина имеет N -отверстий, N -натуральное число, стенки одного или нескольких отверстий покрыты материалом с коэффициентом потерь энергии акустических колебаний $K_3 > K_1$. В возражении отмечено, что если ноль входит в определение натуральных чисел, то их множество записывается как N , а без нуля – N^* . Таким образом, в соответствии с формулой изобретения по оспариваемому патенту пластина может быть с отверстиями и без них, т.е. в случае отсутствия отверстий будет отсутствовать материал с коэффициентом потерь энергии акустических колебаний K_3 .

В возражении отмечено, что пункт 7 формулы изобретения по оспариваемому патенту содержит признак «подсло́й», однако «в русском языке отсутствует определение «подсло́й». По мнению лица, подавшего возражение, невозможно реализовать смещение «подсло́я» в двух перпендикулярных направлениях в плоскости его расположения.

Для сведения лицом, подавшим возражение, представлены Интернет-распечатки из Википедии и Полиграфресурсов (далее – [5]); ГОСТ 25621-83 – (далее – [6]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии представителем патентообладателя был представлен отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

По мнению патентообладателя, из патентных документов [1]-[4] не известны все признаки, характеризующие устройство для снижения акустических колебаний по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Патентообладатель не согласился с доводом лица, подавшего возражение, в том, что в пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту содержится противоречие, связанное с признаками «двухслойная пластина, имеющая N отверстий для крепления ее к поверхности, N – натуральное число». В отзыве указано, что множество $N=(1, 2...)$ всех натуральных чисел – это множество целых положительных чисел, снабженное естественным порядком, называется натуральным рядом см. Математический энциклопедический словарь «Советская энциклопедия», Москва 1988 г., стр. 394 (далее – [7]). В отношении признака «подсло́й» патентообладатель отмечает, что приставка «под» употребляется при образовании существительных и прилагательных, например, подкласс, подразделение... см.

«Словарь русского языка. Академия наук СССР. Институт Языкознания. «Государственное издательство иностранных и национальных словарей», Москва 1959 г. том 3, стр. 238» (далее – [8]).

В подтверждение данных доводов к отзыву были приложены следующие материалы:

- Новый политехнический словарь под ред. А.Ю. Ишлинского, «Большая Российская энциклопедия», Москва 2000 г., стр. 72 (далее – [9]);

- Интернет-распечатки (далее – [10]).

От лица, подавшего возражение, также поступило ходатайство, в котором отмечено, что в качестве мотива возражения следует также рассматривать несоответствие изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению, в котором указано, что патентный документ [4] содержит все без исключения признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, включая коэффициенты потерь материалов (алюминий - $K_1=1 \cdot 10^{-4}$, слои из резины - $K_2=0,15$, резина - $K_3=0,15$) при этом $K_2 > K_1$, $K_3 > K_1$. В отношении патентных документов [2] и [3] лицо, подавшее возражение, отмечает, что из них известно применение в отверстиях эластичных прокладок из губчатой резины и герметика у которых $K_3=0,13-0,15$, $K_1=10^{-2}$.

В указанном дополнении отмечено, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость» по следующим основаниям:

- в пункте 7 формулы изобретения по оспариваемому патенту отмечено – «первый слой двухслойной пластины, наиболее удаленный от твердой поверхности, состоит из двух подслоев», однако в соответствии с ГОСТом [6] подслои – это состав, наносимый на поверхность сопрягаемых элементов для

улучшения адгезии, поэтому первый слой двухслойной пластины не может состоять из двух подслоев;

- не указаны материалы, применяемые в устройстве по оспариваемому патенту, и значения коэффициента потерь энергии акустических колебаний для применяемых материалов.

Также в дополнении к возражению указано, что устройство по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку признаки независимого пункта 1 формулы изобретения известны из патентных документов [1] и [2].

В подтверждение данных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- Физический энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова, Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», Москва 1995 г., стр. 14, 15 (далее – [11]);

- Интернет-распечатка значения слова «Звук» из Большой Советской Энциклопедии (далее – [12]);

- Современный толковый словарь русского языка, «НОРИНТ», Санкт-Петербург 2002 г., стр. 77 (далее – [13]);

- Справочник по технической акустике под ред. М. Хекла и Х.А. Мюллера, «Судостроение», Ленинград 1980 г., стр. 407-412 (далее – [14]);

- Новый словарь русского языка Толково-словообразовательный, Т.Ф. Ефремова, «Русский язык», Москва 2000 г., стр. 194 (далее – [15]);

- В.И. Заборов, Теория звукоизоляции ограждающих конструкций, «Издательство литературы по строительству», Москва 1969 г., стр. 18, 19, 158, 159 (далее – [16]);

- письмо от Заместителя директора НИИСФ РААСН от 28.09.2011 (далее – [17]);

- С.Д. Ковригин и др., Борьба с шумами в гражданских зданиях (ударные

и структурные шумы), «Издательство литературы по строительству», Москва 1969 г., стр. 84-87, 114, 115 (далее – [18]);

- Е.Я. Юдин и др., Звукопоглощающие и звукоизоляционные материалы, «Издательство литературы по строительству», Москва 1966 г., стр. 32, 33 (далее – [19]);

- ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК научный и общественно-политический журнал под ред. Ю.С. Осипова, Издательство «Наука», Международная академическая издательская компания «Наука/Интерпериодика», Москва, том 72, №3 март 2002 г. стр. 245 (далее – [20]);

- В.И. Заборов и др., Звукоизоляция в жилых и общественных зданиях, «Стройиздат», Москва 1979 г., стр. 28, 29 (далее – [21]).

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 №82, зарегистрированным Минюстом России 22.09.1998, опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 05.10.1998 №26 (с поправкой, опубликованной 19.10.1998 в №28) (далее - Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. 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. При установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.1 Правил ИЗ если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту (4) пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом (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.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны. В случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются

изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что ноль является числом, входящим в ряд N-натуральных чисел, поскольку натуральное число входит в множество $N=(1, 2...)$ всех натуральных, т.е. положительных чисел (см. энциклопедию [7]).

Что касается доводов лица, подавшего возражение, содержащихся в дополнениях к возражению, о том, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень», а также дополнительных материалов в части источников информации [16]-[21], то они не могут быть рассмотрены в рамках настоящего возражения, поскольку изменяют его мотивы согласно требованиям пункта 2.5 Правил ППС. При этом целесообразно отметить, что лицом, подавшим возражение, не проведен анализ, предусмотренный подпунктом (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ и

подпунктом (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ при оценке соответствия изобретения указанным выше условиям.

Согласно возражению и дополнению к возражению, для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» к рассмотрению принимаются только патентные документы [1], [4].

Из патентного документа [1] известно устройство для снижения энергии акустических колебаний, исходящих от твердой поверхности, включающее двухслойную пластину, имеющую отверстия для крепления ее к поверхности.

Устройство, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, отличается от технического решения по патентному документу [1] следующими признаками:

- коэффициент потерь энергии акустических колебаний K_2 второго слоя двухслойной пластины, обращенного к твердой поверхности, больше коэффициента потерь энергии акустических колебаний K_1 первого слоя;
- стенки одного или более отверстий покрыты материалом с коэффициентом потерь энергии акустических колебаний $K_3 > K_1$.

Из патентного документа [4] известна демпфирующая панель для виброизоляции, включающая многослойную пластину, имеющую отверстия для крепления ее к поверхности.

Устройство, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, отличается от технического решения по патентному документу [4] следующими признаками:

- коэффициент потерь энергии акустических колебаний K_2 второго слоя двухслойной пластины, обращенного к твердой поверхности, больше коэффициента потерь энергии акустических колебаний K_1 первого слоя;
- стенки одного или более отверстий покрыты материалом с коэффициентом потерь энергии акустических колебаний $K_3 > K_1$.

При этом следует заметить, что родовое понятие изобретения по оспариваемому патенту «устройство для снижения энергии акустических колебаний, исходящих от твердой поверхности» сформулировано в самом общем виде. Так для снижения указанных колебаний можно использовать, в частности, демпфирующую панель по патентному документу [4].

Таким образом, из источников информации [1] и [4] не известно устройство, охарактеризованное в пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Источники информации [2] и [3], согласно дополнению к возражению, представлены для подтверждения известности только признака «стенки отверстий покрыты материалом», при этом целесообразно отметить, что из патентных документов [2] и [3] не известно устройство, охарактеризованное в пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

В отношении доводов, касающихся пункта 7 формулы изобретения по оспариваемому патенту, следует отметить, что согласно подпункту (1) пункта 19.5.2 Правил ИЗ оценка соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» проводится в отношении признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Что касается признака зависимого пункта 7 формулы изобретения по оспариваемому патенту «слой... состоит из двух подслоев», то можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что подслой – это состав, наносимый на поверхность сопрягаемых элементов перед укладкой мастики для улучшения адгезии (см. источник информации – [6]).

Также можно отметить, что подслои это:

- тонкий осажденный слой металла, наносимый на металл с другими слоями покрытий;
- раствор для металлизации с высокой покрывающей способностью, разработанный для нанесения тонкого гальванического покрытия имеющего высокое сцепление с основой (см. «Металлы и сплавы. Справочник.» Под

редакцией Ю.П. Солнцева; НПО "Профессионал", НПО "Мир и семья"; Санкт-Петербург, 2003 г.).

Согласно указанным определениям можно сделать вывод, что подсло́й - это один из слоев многослойного покрытия, при этом следует подчеркнуть, что использовать данное понятие для характеристики многослойной пластины не совсем корректно. Однако некорректное использование понятия пункта 7 формулы изобретения по оспариваемому патенту не приводит к невозможности понимания его смыслового содержания, исходя из которого, подсло́й является слоем двухслойной пластины, при этом слои пластины размещены взаимно перпендикулярно.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.07.2011, патент Российской Федерации на изобретение №2140498 оставить в силе.