

**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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-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 14.10.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 10.04.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2018100368/03, при этом установлено следующее.

Заявка № 2018100368/03 на выдачу патента на изобретение «Стержень для кирпичной панели» была подана заявителем 10.01.2018. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Стержень для кирпичной панели, выполненный демпфирующим, в виде коаксиально расположенных цилиндрических обечаек, между которыми коаксиально расположены трубчатые демпфирующие элементы из вибродемпфирующего материала, к концам которых жестко присоединены плоские жесткие упоры, при этом плотность слоев вибродемпфирующего материала меньше плотности коаксиально расположенных цилиндрических

обечаяк, при этом коаксиально расположенные цилиндрические обечайки арматурных демпфирующих стержней выполнены перфорированными, а в качестве вибродемпфирующего материала трубчатых демпфирующих элементов используется полиуретан, плоские жесткие упоры, соединяющие торцевые поверхности коаксиально расположенных цилиндрических обечаяк, выполнены комбинированными, состоящими из, по крайней мере трех, слоев: нижний и верхний выполнены жесткими, а третий слой, расположенный между ними, выполнен демпфирующим, а внутренняя полость заполнена набором, по крайней мере, из двух демпфирующих дисков, закрепленных на упругой оси, коаксиально расположенной с цилиндрической обечайкой, а между демпфирующими дисками расположена, по крайней мере одна, цилиндрическая винтовая пружина, а в качестве вибродемпфирующего материала цилиндрической обечайки трубчатых демпфирующих элементов используется полиэтилен или полипропилен, а внутренняя полость между демпфирующими дисками и плоскими жесткими упорами заполнена крошкой из вибродемпфирующих материалов: резины, пробки, пенопласта, капрона, вспененного полимера, пластиката типа «Швим», с размером фракций крошки  $1,5 \div 2,5$  мм, залитых эластомером, например полиуретаном, или из сплошного демпфирующего материала, в котором использована губчатая резина, или иглопробивной материал типа «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, или нетканый вибродемпфирующий материал, отличающийся тем, что третий слой плоских жестких упоров, соединяющих торцевые поверхности коаксиально расположенных цилиндрических обечаяк, выполнен демпфирующим, и состоящим из вибродемпфирующего материала, например полиуретана, или вспененного полимера, или крошки из вибродемпфирующих материалов: резины, пробки, пенопласта, капрона, вспененного полимера, пластиката типа «Швим», с размером фракций крошки  $1,5 \div 2,5$  мм, и залит эластомером, например полиуретаном.

2. Стержень для кирпичной панели по п. 1, отличающийся тем, что плоские жесткие упоры, жестко соединенные с цилиндрической обечайкой, выполнены комбинированными, состоящими из трех вибродемпфирующих слоев: первый слой - из дисперсного упругодемпфирующего материала, в котором может быть использована крошка, например следующих материалов: резины, пробки, пенопласта, капрона, вспененного полимера, а также крошка твердых вибродемпфирующих материалов, например таких как пластикат типа «Агат», «Антивибрит», «Швим» с размером фракций крошки  $1,5 \div 2,5$  мм, второй слой - из вязаных упругих синтетических нитей, причем размер ячеек, вязаных из упругих синтетических нитей, на  $10 \div 15\%$  меньше размеров фракций крошки вибродемпфирующих материалов; и третий слой - из сплошного демпфирующего материала, в котором может быть использована губчатая резина, иглопробивной материал типа «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, а также нетканый вибродемпфирующий материал».

При вынесении решения Роспатентом от 10.04.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом 10.04.2019 принято решение об отказе в выдаче патента на изобретение в связи с тем, что предложенное изобретение не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- патент РФ № 2646080, дата приоритета 28.03.2017, опубликован 01.03.2018 (далее - [1]);
- патент РФ № 2615185, дата публикации 04.04.2017 (далее - [2]);
- патент РФ № 2592291, дата публикации 20.07.2016 (далее - [3]).

Из источника информации [1] (формула), известна вся совокупность признаков пункта 1 формулы изобретения, а именно стержень для кирпичной

панели, выполненный, как и заявленный по пункту 1, демпфирующим, в виде коаксиально расположенных цилиндрических обечаек, между которыми коаксиально расположены трубчатые демпфирующие элементы из вибродемпфирующего материала, к концам которых жестко присоединены плоские жесткие упоры, при этом плотность слоев вибродемпфирующего материала меньше плотности коаксиально расположенных цилиндрических обечаек, при этом коаксиально расположенные цилиндрические обечайки арматурных демпфирующих стержней выполнены перфорированными, а в качестве вибродемпфирующего материала трубчатых демпфирующих элементов используется полиуретан, плоские жесткие упоры, соединяющие торцевые поверхности коаксиально расположенных цилиндрических обечаек, выполнены комбинированными, состоящими из, по крайней мере трех, слоев: нижний и верхний выполнены жесткими, а третий слой, расположенный между ними, выполнен демпфирующим, а внутренняя полость заполнена набором, по крайней мере, из двух демпфирующих дисков, закрепленных на упругой оси, коаксиально расположенной с цилиндрической обечайкой, а между демпфирующими дисками расположена, по крайней мере одна, цилиндрическая винтовая пружина, а в качестве вибродемпфирующего материала цилиндрической обечайки трубчатых демпфирующих элементов используется полиэтилен или полипропилен, а внутренняя полость между демпфирующими дисками и плоскими жесткими упорами заполнена крошкой из вибродемпфирующих материалов: резины, пробки, пенопласта, капрона, вспененного полимера, пластиката «Швим», с размером фракций крошки  $1,5 \div 2,5$  мм, залитых эластомером, например полиуретаном, или из сплошного демпфирующего материала, в котором использована губчатая резина, или иглопробивной материал «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, или нетканый вибродемпфирующий материал, причем третий слой плоских жестких упоров, соединяющих торцевые поверхности коаксиально расположенных цилиндрических обечаек,

выполнен демпфирующим, и состоящим из вибродемпфирующего материала, например полиуретана, или вспененного полимера, или крошки из вибродемпфирующих материалов: резины, пробки, пенопласта, капрона, вспененного полимера, пластиката «Швим», с размером фракций крошки  $1,5 \div 2,5$  мм, и залит эластомером, например полиуретаном.

Таким образом, независимый пункт 1 формулы заявленного изобретения не может быть признан соответствующим условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В отношении зависимого пункта 2 формулы изобретения отмечено, что признаки, характеризующие выполнение плоских жестких упоров комбинированными, состоящими из трех вибродемпфирующих слоев, выражены таким образом, что они заменяют признаки, указанные в ограничительной части независимого пункта 1 формулы изобретения, поскольку в пункте 1 формулы указано, что два слоя указанных упоров выполнены жесткими, и лишь третий слой выполнен демпфирующим, а также признаки пункта 1, указанные в отличительной части формулы, характеризующие выполнение третьего слоя из плоских жестких упоров. Т.е. нарушено п. 54 (4) Требований ИЗ, согласно которому зависимый пункт формулы не должен заменять или исключать признаки, охарактеризованные в том пункте формулы, которому он подчинен.

При этом в решении об отказе указано, что приняв во внимание признаки ограничительной части пункта 1 формулы и признаки зависимого пункта 2, из источника [2] (формула, описание) известен стержень для кирпичной стеновой панели, содержащий всю совокупность признаков заявленного по пункту 1 изобретения, указанную в ограничительной части пункта 1 формулы, в том числе в части использования в качестве вибродемпфирующего материала трубчатых демпфирующих элементов полиуретана (т.е. за исключением иных вариантов материалов, используемых в качестве вибродемпфирующего материала трубчатых демпфирующих элементов – полиэтилена или

полипропилена). При этом отличие заявленного изобретения по пункту 1 (при исключении признака, заменяемого признаками пункта 2) от источника [2] заключается в том, что комбинированный материал из трех вибродемпфирующих слоев для плоских жестких упоров будет состоять, из трех вибродемпфирующих слоев: первый из которых выполнен из дисперсного упругодемпфирующего материала, в котором может быть использована крошка, например следующих материалов: резины, пробки, пенопласта, капрона, вспененного полимера, а также крошка из твердых вибродемпфирующих материалов, например таких как пластикат «Агат», «Антивибрит», «Швим» с размером фракций крошки  $1,5 \div 2,5$  мм, второй слой - из вязаных упругих синтетических нитей, причем размер ячеек, вязаных из упругих синтетических нитей, на  $10 \div 15\%$  меньше размеров фракций крошки вибродемпфирующих материалов; и третий слой - из сплошного демпфирующего материала, в котором может быть использована губчатая резина, иглопробивной материал «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, а также нетканый вибродемпфирующий материал.

Однако, из источника [3] (п. 2 формулы), известно выполнение демпфирующего элемента из комбинированного материала, такого, как в п. 2 формулы, с целью улучшения его демпфирующих качеств, а значит и повышения сейсмостойкости элемента, т.е. достижения указанного заявителем технического результата.

Использование в качестве вибродемпфирующего материала полиэтилена или полипропилена также известно из источника [2].

Таким образом, в решении об отказе в выдаче патента отмечено, что заявленное изобретение, в том виде, как оно охарактеризовано в ограничительной части пункта 1 формулы и признаками зависимого пункта 2, не соответствует условию патентоспособности изобретательский уровень.

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано

возражение, поступившее 14.10.2019, в котором выражено несогласие с решением Роспатента и отмечается, что предложенное решение имеет отличительные признаки. Также с возражением представлена уточненная формула заявленного решения.

Изучив материалы дела заявки и возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (10.01.2018) правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее – Порядок ИЗ), зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru) 13.07.2016 № 0001201607130001.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 70 Правил ИЗ, при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков

изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 53 (3) Требований ИЗ, формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата

Согласно пункту 53 (4) Требований ИЗ, признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 54 (4) Требований ИЗ, зависимый пункт формулы не должен заменять или исключать признаки, охарактеризованные в том пункте формулы, которому он подчинен.

Согласно пункту 16 Порядка ИЗ, заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения в случае, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений, не признаваемых патентоспособными изобретениями. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены



правилами составления подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретения, действовавшими на дату подачи заявки.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, а также представленной заявителем уточненной формулы, показал следующее.

Источники информации [1] – [3] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия этого изобретения условиям патентоспособности.

Проанализировав источник [1], коллегия пришла к выводу о том, что из него известна вся совокупность признаков, характеризующих выполнение стержня для кирпичной панели по пункту 1 формулы заявленного изобретения.

Следовательно, изобретение, охарактеризованное независимым пунктом 1 формулы изобретения, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В отношении признаков зависимого пункта 2 следует отметить, что они известны из источников информации [2] – [3].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о правомерности решения об отказе в выдаче патента.

В отношении уточненной заявителем формулы в редакции, представленной в возражении, необходимо отметить следующее.

Уточненная заявителем формула изобретения не может быть принята к рассмотрению (пункт 4.9 Правил ППС). Уточненная формула была скорректирована заявителем путем включения признаков зависимого пункта 2 в независимый пункт 1 первоначальной формулы. Как указывалось ранее (например, в решении Роспатента от 10.04.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение) совокупность признаков зависимого пункта 2 заменяет признаки

независимого пункта 1, заявленного изобретения (п. 54 (4) Требований ИЗ). Таким образом, после включения признаков зависимого пункта 2 в независимый пункт 1 признаки отличительной части формулы противоречат признакам ограничительной части, и соответственно не ясно выражают сущность изобретения как технического решения, поскольку не ясно, каким образом выполнены три слоя в представленном решении, вибродемпфирующими или нет (пункт 53 (3) Требований ИЗ).

Исходя из этого можно констатировать, что заявитель воспользовался правом на корректировку формулы, предусмотренным пунктом 4.9 Правил ППС. Однако им не было предоставлено формулы, удовлетворяющей требованиям действующих нормативных документов.

Таким образом, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента от 10.04.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.10.2019, решение Роспатента от 10.04.2019 оставить в силе.**