

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

Коллегия 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2129189, поступившее 28.05.2014 от ООО «Межрегиональная консалтинговая компания» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2129189 на группу изобретений «Решетка с ячеистой структурой и способ ее изготовления» выдан по заявке № 98110731/03 с приоритетом от 04.06.1998 на имя «494 Управление Начальника работ» и переуступлен ЗАО «Первое строительно-монтажное управление» в соответствии с договором об уступке патента на изобретение №РД 0125812 от 14.06.2013.

Указанный патент действует со следующей формулой:

«1. Решетка с ячеистой структурой для стабилизации и закрепления грунтовой поверхности, выполненная из гибких полимерных полос, установленных на ребра и соединенных между собой сварными швами в шахматном порядке, отличающаяся тем, что полосы изготовлены из состава, содержащего смесь полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления, а швы расположены вертикально или наклонно по отношению к

ребрам полос на расстоянии 0,2 - 1,0 м друг от друга и имеют прочность при частоте сварки 18 - 25 кГц не менее 100 кг/см².

2. Решетка по п.1, отличающаяся тем, что в смесь полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления вводят пигменты.

3. Решетка по п.1, отличающаяся тем, что в смесь полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления вводят технический углерод.

4. Решетка по любому из пп.1 - 3, отличающаяся тем, что толщина полос составляет 1,2 - 1,4 мм.

5. Решетка по любому из пп.1 - 4, отличающаяся тем, что длина решетки составляет 5,25 - 7,0 м, а ширина - 1,0 - 2,5 м.

6. Способ изготовления решетки с ячеистой структурой для стабилизации и закрепления грунтовой поверхности путем сварки гибких полимерных полос в шахматном порядке, отличающийся тем, что полосы выполнены из состава, содержащего смесь полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления, а сварку полос осуществляют в вертикальном или наклонном направлении относительно ребер полос на расстоянии 0,2 - 1,0 м с частотой 18 - 25 кГц, при этом образующиеся сварные швы имеют прочность не менее 100 кг/см².

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что в смесь полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления вводят пигменты.

8. Способ по п.6, отличающийся тем, что в смесь полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления вводят технический углерод.

9. Способ по любому из пп.6 - 8, отличающийся тем, что толщина полос составляет 1,2 - 1,4 мм.

10. Способ по любому из пп.6 - 9, отличающийся тем, что решетку изготавливают длиной 5,25 - 7,0 м и шириной 1,0 - 2,5 м.».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием

запатентованной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- заявка WO 97/16604, опубликованная 09.05.1997 с переводом на 7 л. (далее - [1]);
- патент RU 2081234, опубликованный 10.06.1997, на 8 л. (далее - [2]);
- заявка WO 97/25487, опубликованная 17.07.1997, с переводом на 1 л. (далее - [3]);
- патент US 4797026, опубликованный 10.01.1989, с переводом на 1 л. (далее - [4]);
- ГОСТ 16337-77 «Полиэтилен высокого давления. Технические условия», введен в действие 01.01.1977, на 7 л. (далее - [5]);
- ГОСТ 16338-85 «Полиэтилен низкого давления. Технические условия», введен в действие 20.12.1985, на 6 л. (далее - [6]);
- ГОСТ 16971-71 «Швы сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластика и полиэтилена. Методы контроля качества. Общие требования», введен в действие 01.01.1972, на 5 л. в (далее - [7]);
- ГОСТ Р 50664-94 «Аппараты ультразвуковые технологические. Рабочие частоты», введен в действие 21.04.1994, на 4 л. (далее - [8]);
- справочник «Полимерные смеси», п/р Д.Пола и С. Ньюмена, стр. 339-356, на 11 л. (далее - [9]);
- справочник мастера противокоррозионных работ, Винарский Л.В., издание 2, Будивельник, 1970 г. стр.113 на 1 л. (далее - [10]);
- справочник по сварке и склеиванию пластмасс» п/р А.Н. Шестопала, стр.83, 160, на 22 л. (далее - [11]);
- справочник: «Сварка полимерных материалов» п/р К.И.Зайцева, стр. 18-19 на 2 л. (далее - [12]);
- книга С.С.Волкова «Сварка пластмасс ультразвуком, стр.182 на 2 л. (далее - [13]);

- патент GB 827363, опубликованный 03.02.1960, с переводом на 1 л. (далее - [14]);

- патент US 3231636, опубликованный 25.01.1966, с переводом на 1 л. (далее - [15]);

- патент US 4770912, опубликованный 13.09.1988, с переводом на 2 л. (далее - [16]).

В возражении указано, что из патента [1] известны решетка с ячеистой структурой и способ ее изготовления, которые являются ближайшими аналогами для изобретений по независимым пунктам 1 и 6 формулы по оспариваемому патенту соответственно. Известность всех отличительных признаков данных изобретений от указанных ближайших аналогов, а также известность их влияния на технический результат следует из материалов [2] - [16].

При этом в возражении отмечено, что признаки, характеризующие изготовление решетки с прочностью швов не менее 100 кг/см^2 при частоте сварки 18-25кГц, не оказывают влияния на указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат. Также не раскрыта причинно-следственная связь между техническим результатом и признаком «полосы изготовлены из состава, содержащего смесь полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления».

В отношении признаков из зависимых пунктов формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в возражении указывается, что они также известны (признаки пунктов 2, 3, 5, 7, 8, 10 - из опубликованной заявки [1] и патента [16], а признаки пунктов 4, 9 - из патента [4]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие с доводами возражения о несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По мнению патентообладателя из приведенных в возражении источников информации известны не все признаки, содержащиеся в независимых пунктах формулы по оспариваемому патенту. При этом отмечено, что из опубликованной заявки [1] известно только одно значение расстояния между швами из интервала, указанного в формуле по оспариваемому патенту. Из патентов [14] и [15] не следует известность значений прочности сварного шва более 100 кг/см^2 на изделиях, полученных из смеси полиэтилена низкого и высокого давлений.

Кроме того, в отзыве указывается, что из патента [2] и опубликованной заявки [3] не следует известность влияния признака «швы выполнены наклонными» на технический результат, заключающийся в повышении несущей способности укрепляемых грунтовых поверхностей. Из сведений, приведенных в справочнике [9], не очевидно, «что для решения задачи увеличения срока службы, повышения прочности швов и несущей способности георешетки, полосы целесообразно изготовить из полиэтилена низкого давления и полиэтилена высокого давления».

Патентообладатель также обратил внимание на то, что в патенте [4] при указании нижней границы диапазона значений плотностей полиэтилена (0,0941) допущена опечатка. Также имеется опечатка в определении коэффициента сохранения свойств (K), приведенного в пункте 3.2.2. ГОСТа [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.06.1998), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки группы изобретений по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 20.09.1993,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.11.1993, регистрационный № 386 (далее – Правила ИЗ).

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 пункту 19.5.3.(1) проверка изобретательского уровня проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, и включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно пункту 19.5.3.(2) Правил ИЗ изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 19.5.3.(6) Правил ИЗ известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации.

Согласно пункту 19.5.3.(7) Правил ИЗ если из уровня техники выявлены решения, которым присущи признаки, совпадающие с

отличительными признаками изобретения, то подтверждение известности их влияния на технический результат не требуется, если в отношении таких признаков он не определен заявителем.

Согласно пункту 19.5.3.(3) Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности на выполнении известного средства или его части (частей) из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала. Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

Согласно пункту 22.3. Правил ИЗ, при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в представленной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующие.

В возражении в качестве ближайших аналогов для изобретений по независимым пунктам 1 и 6 формулы по оспариваемому патенту указаны решения, известные из опубликованной заявки [1].

В данной заявке описана решетка с ячеистой структурой для стабилизации и закрепления грунтовой поверхности, выполненная из гибких полиэтиленовых полос, установленных на ребра и соединенных между собой сварными швами в шахматном порядке. При этом швы расположены вертикально по отношению к ребрам полос на расстоянии 13 дюймов (0,33 метра) друг от друга, то есть значение данного расстояния лежит внутри приведенного в формуле интервала (0,2-1,0 м) (см. абз. 1, 3 на с.2, абз.3 на с.6 перевода описания, пункты 1, 5 перевода формулы фиг. 1 и 2 графических материалов к опубликованной заявке [1]).

Из опубликованной заявки [1] также следует известность способа изготовления упомянутой решетки путем сварки гибких полиэтиленовых полос в шахматном порядке, при этом сварку полос осуществляют в вертикальном направлении относительно ребер полос на расстоянии 0,33 метра (см. абз. 1, 3 на с.2, абз.3 на с.6 перевода описания, пункты 1, 5 перевода формулы фиг. 1и 2 графических материалов к опубликованной заявке [1]).

В каждом из независимых пунктов 1 и 6 формулы по оспариваемому патенту указаны две альтернативы: швы расположены вертикально или швы расположены наклонно.

В отношении совокупности признаков, включающей первый альтернативный признак (швы расположены вертикально) решетка по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту отличается от решетки, описанной в опубликованной заявке[1], следующими признаками:

- в качестве полиэтилена, из которого выполнены полосы решетки, использован полиэтилен, полученный из состава, содержащего смесь полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления (далее – признак (1)).

- швы имеют прочность при частоте сварки 18 - 25 кГц не менее 100 кг/см² (далее – признак (2)).

Способ по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту отличается от способа, описанного в опубликованной заявке [1] теми же самыми признаками, с той лишь разницей, что для способа признак (2) выражен в виде «сварку производят с частотой 18 - 25 кГц, при этом образующиеся швы имеют прочность не менее 100 кг/см²».

Относительно признака (1).

Из справочника [9] известно получение полиэтилена из состава, содержащего смесь полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления (см. абз.2 на с. 356 справочника [9]).

Согласно описанию к оспариваемому патенту технический результат заключается в повышении несущей способности укрепляемых грунтов. Однако, патентообладателей не представлено сведений (такие сведения также отсутствуют в описании к оспариваемому патенту) о причинно-следственной связи указанного признака с данным техническим результатом.

При этом следует обратить внимание, что в справочнике [9] содержится информация о том, что полиэтилен, полученный из смеси полиэтиленов высокого и низкого давления, обладает рядом определенных свойств, а именно, повышенной твердостью по сравнению с полиэтиленом высокого давления, повышенной ударной прочностью и гибкостью по сравнению с полиэтиленом низкого давления, высокой технологичностью (способностью к переработке), повышенной прочностью сварных швов у изделий из этого материала (см. абз.2 на с. 356 и строка 9 в табл. 21.1 на с. 355 справочника [9]).

Таким образом, для изготовления полос решетки по оспариваемому патенту используют известный материал (вид полиэтилена) с известными свойствами.

Кроме того, известно, что полиэтилен высокого давления – это полиэтилен низкой плотности (плотность составляет, примерно, 0,91-0,93 г/см³), а полиэтилен низкого давления - это полиэтилен высокой плотности (плотность составляет, примерно, 0,94-0,96 г/см³) (см. ГОСТы [5] и [6]).

При этом в патенте [4] указывается на возможность выполнения полос решеток с ячеистой структурой для стабилизации и закрепления грунтовой поверхности из полиэтилена, плотность которого составляет 0,0941 – 0,965 г/см³ (см. перевод строк 9-13 колонки 4 патента [4]). То есть из данного патента также известно использование для изготовления упомянутых полос полиэтилена, плотность которого характерна для всех возможных вариантов составов полиэтиленов высокой и низкой плотности, а также для любой их смеси.

Что касается утверждения патентообладателя о том, что в патенте [4] при указании нижней границы оговоренного выше диапазона значений плотностей полиэтилена (0,0941) допущена опечатка, то следует отметить, что сторонами не представлено материалов, свидетельствующих невозможности существования полиэтилена с указанной плотностью.

Таким образом, из уровня техники признак (1) известен, при этом подтверждение известности влияния данного признака на технический результат не требуется, поскольку в отношении этого признаков такой результат не определен патентообладателем (см. пункт 19.5.3.(7) Правил ИЗ). Следует также отметить, что известные из справочника [9] свойства полиэтилена, полученного из смеси полиэтиленов высокого и низкого давления, свидетельствуют об определенных преимуществах в прочностных характеристиках данного материала по сравнению с другими видами полиэтилена (полиэтиленов высокого и низкого давления), а также о повышенной прочности сварных швов у изделий из этого материала.

Относительно признака (2).

Из информации, приведенной в описании к оспариваемому патенту следует, что использование частоты сварки 18-25 кГц обеспечивает повышенную прочность сварного шва - более 100 кг/см² (см. см. последний абзац на с.3 и абз.5 и 8 на с.2 описания к оспариваемому патенту).

Из книги [13] известно, что сварку пластмасс осуществляют именно при частоте 18-25 кГц (см. абз. 2 с.182 книги [13]). Кроме того, ГОСТ [8]

регламентирует допустимые значения частот ультразвукового оборудования при сварке пластмасс 15,5-26 кГц (см. с.1, табл. 1 ГОСТа [8]). В справочнике [11] содержатся сведения о технологии сварки различных полимерных материалов при помощи оборудования, для которого установлена рабочая частота сварки: 19,6кГц; 20кГц; 21кГц; 22кГц (см. с.78, 83 справочника [11]).

Таким образом, приведенный в независимых пунктах 1 и 6 формулы по оспариваемому патенту диапазон частот полностью соответствует рабочим частотам, которые рекомендованы при использовании ультразвуковой сварки пластмасс для создания качественного прочного сварного соединения.

Что касается указанного в формуле оспариваемого патента диапазона значений прочности сварного шва (более 100 кг/см²), то следует отметить, что значения данного параметра являются следствием применения упомянутого выше режима сварки для сваривания полиэтилена, полученного из смеси полиэтилена высокого и низкого давления (см. см. последний абзац на с.3 описания к оспариваемому патенту). При этом факт того, что сварные швы для данного материала будут иметь прочность из указанного в формуле к оспариваемому патенту диапазона, подтверждают сведения, содержащиеся в патентах [14] и [15], ГОСТе[7], справочниках [10] и [11].

Так, в патентах [14] и [15] приведены значения прочности полиэтиленов, полученных из смеси полиэтиленов высокого и низкого давления, взятых в различных соотношениях (25%; 50%; 70% 75% одного из компонентов смеси) (см. пример 2 на с. 2 перевода и таблица 1 на с.3 перевода релевантных частей патентов [14] и [15] соответственно). В возражении представлены значения прочностей сварных швов для указанных выше материалов (102,6 кг/см²; 138,3 кг/см²; 165, 04 кг/см²; 176,5 кг/см², которые получены путем расчета в соответствии с формулами и значениями коэффициента сохранения прочности (K), указанными в пунктах 3.2.2-3.2.4 ГОСТа [7], на странице 160 справочника [11], на странице 113 справочника [10]. Все упомянутые значения прочности сварного шва находятся внутри

приведенного в формуле оспариваемого патента диапазона (более 100 кг/см²).

Что касается указания патентообладателя на опечатку в пункте 3.2.2. ГОСТа [7] в отношении определения коэффициента сохранения свойств (К), то следует согласиться с данным замечанием. Однако, необходимо отметить, что в приведенных в возражении расчетах (см. таблица на с. 10 возражения) использован коэффициент К равный 0,8 т.е. в соответствии с правильным определением коэффициента К (отношение прочности сварного шва к прочности свариваемого изделия).

Таким образом, из уровня техники признак (2) также известен. При этом известно влияние данного признака на технический результат, выражающийся в получении сварного шва с прочностью, величина которой характерна для полиэтиленов, полученных из смеси полиэтиленов высокого и низкого давления.

В отношении совокупности признаков, включающей второй альтернативный признак (швы расположены наклонно) решетка и способ по независимым пунктам формулы по оспариваемому патенту отличаются от решетки и способа, описанных в опубликованной заявке [1], указанными выше признаками (1) и (2), а также тем, что швы расположены наклонно по отношению к ребрам полос.

Как было показано выше признаки (1) и (2) известны из материалов [4], [8], [9], [11], [13]-[15], а также известно влияние на технический результат тех признаков, в отношении которых он определен патентообладателем.

Что касается признака – швы расположены наклонно по отношению к ребрам полос, то следует отметить следующее.

В отзыве патентообладатель указывает на существенность выполнения швов наклонными с точки зрения достижения технического результата, заключающегося в повышении несущей способности укрепляемых грунтовых поверхностей. Однако, данное утверждение не аргументировано и не подтверждается описанием к оспариваемому патенту.

Так, в данном описании не содержится информации о повышении несущей способности решеток с наклонными швами по сравнению с решетками, имеющими вертикальные швы (как в прототипе). Напротив, высокая несущая способность у решеток по оспариваемому патенту должна обеспечиваться как с вертикальным, так и с наклонным расположением швов.

Из информации, приведенной в абзаце 4 на странице 3 описания к оспариваемому патенту следует, что наклон швов необходим для возможности укрепления откосов с уклонами. Однако, как справедливо отмечено в возражении, выполнение решеток с такими швами для укрепления наклонных поверхностей известно из патента [2] (см. с. 4 и 5, а также фиг.1-6 графических материалов к данному патенту) и опубликованной заявки [3] (см. перевод реферата к данной заявке).

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что лицом, подавшим возражение, выявлена известность из уровня техники всех отличительных от ближайшего аналога признаков, содержащихся в каждом из независимых пунктов 1 и 6 формулы (в части указанного выше точечного значения расстояния - 0,33 м между швами), а также известность влияния на технический результат тех признаков, в отношении которых он определен в описании к оспариваемому патенту.

Что касается значений из интервала, приведенного в независимых пунктах 1 и 6 формулы по оспариваемому патенту, которые не присущи ближайшему аналогу по опубликованной заявке [1], то целесообразно отметить следующее.

Известная из опубликованной заявки [1] величина расстояния между швами ячеистой решетки (соответствующая размеру ячейки) находится в середине интервала, приведенного в формуле по оспариваемому патенту. Очевидно, что увеличение или уменьшение указанного расстояния, то есть выбор размера ячейки решетки осуществляют методом простого подбора исходя из фракционного состава укрепляемого грунта. Таким образом,

приведенный в формуле по оспариваемому патенту диапазон значений расстояний между швами ячеистой решетки для специалиста явным образом следует из уровня техники.

Следует также согласиться с доводами возражения об известности из уровня техники всех признаков зависимых пунктов формулы по оспариваемому патенту.

Так, признаки пунктов 2, 3, 5, 7, 8, 10 известны из опубликованной заявки [1] и патента [16] (см. абз.6 и 9 на с.6 перевода описания к заявки [1], а также с.3 и 4 перевода описания к патенту [16]).

Признаки пунктов 4 и 9 известны из патента [4] (см. абз. 1 на с.1 перевода описания к патенту [4]).

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.05.2014, патент Российской Федерации на изобретение № 2129189 признать недействительным полностью.