

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 № 2457388, поступившее 28.07.2014 от Закрытого акционерного общества "Завод Полимерных Труб" (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2457388 на группу изобретений «Многослойная армированная полимерная труба и система труб для транспортировки воды» выдан по заявке № 2010141067/06 с приоритетом от 07.10.2010 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО" (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Многослойная армированная полимерная труба, включающая основной слой, по меньшей мере один армирующий слой, клеевой слой и защитный слой, отличающаяся тем, что клеевой слой выполнен из материала, не обладающего адгезией к материалу армирующего слоя, и образует каналы для обратимого перемещения нитей армирующего слоя.

2. Многослойная труба по п.1, отличающаяся тем, что основной слой трубы выполнен из сшитого или теплостойкого полимера, предпочтительно полиэтилена или полибутена.

3. Многослойная труба по п.1, отличающаяся тем, что она содержит, по меньшей мере, один барьерный слой.

4. Многослойная труба по п.1, отличающаяся тем, что армирующий слой выполнен в виде сетки.

5. Многослойная труба по п.1, отличающаяся тем, что армирующий слой выполнен из высокопрочных и высокомодульных полимерных нитей, преимущественно арамидных, полиэфирных, полиэтиленовых.

6. Многослойная труба по п.1, в которой барьерный слой изготовлен из полярных и неполярных полимеров.

7. Многослойная труба по п.1, отличающаяся тем, что защитный слой трубы выполнен из полиэтилена средней плотности.

8. Многослойная труба по п.1, отличающаяся тем, что толщина защитного слоя составляет не менее 3 мм.

9. Система труб для транспортировки воды, предпочтительно горячей воды в сетях централизованного теплоснабжения и водоснабжения, состоящая из двух или более многослойных труб по любому из пп.1-8».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень», а также наличием в формуле к этому патенту признаков, отсутствующих в описании и в формуле на дату подачи заявки.

В возражении, а также в дополнительных к нему материалах («комментарии на отзыв патентообладателя», представленные 17.09.2015) отмечается, что в независимом пункте 1 приведенной выше формулы содержатся признаки, не раскрытые в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент. При этом обращается

внимание на то, что в данном пункте формулы отсутствует признак «барьерный слой», который содержался в формуле на дату подачи заявки, по которой был выдан упомянутый патент. В результате, по мнению лица, подавшего возражение, формула оспариваемого патента характеризует размещение армирующего слоя на основном слое, а не на барьерном слое, как то было охарактеризовано в материалах заявки на дату ее подачи. При этом подчеркнуто, что «несмотря на то, что в формуле изобретения оспариваемого патента армирующий слой словесно упомянут без указания на то, на какой слой он нанесен, это не отменяет необходимости учета взаиморасположения слоев в трубе». Из описания к оспариваемому патенту следует, что «порядок расположения слоев в трубе является существенным и неотъемлемым признаком изобретения и не может быть проигнорирован при толковании п.1 формулы изобретения».

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении указывается на очевидность для специалиста данных изобретений ввиду известности из уровня техники решений, описанных в следующих источниках информации (копии):

– «Армированным трубам для городских сетей теплоснабжения нет альтернативы», Гвоздев И., Коврига В., Полимерные трубы: Информационно-аналитический журнал №1(19) апрель 2008, с. 36-42 (далее – [1]);

– международная заявка WO 2004/068016, опубликованная 12.08.2004 (далее – [2]);

– патент Великобритании № 1414035, опубликованный 12.11.1975 (далее – [3]).

В возражении отмечено, что известное из источника информации [1] решение является ближайшим аналогом для группы изобретений по

оспариваемому патенту. При этом ближайший аналог характеризуется всеми признаками, содержащимися в ограничительной части пункта 1 формулы оспариваемого патента, а также наличием каналов, которые образуются в результате огибания клеевыми слоями армирующих нитей. Отличительные от упомянутого ближайшего аналога признаки («клеевой слой выполнен из материала, не обладающего адгезией к материалу армирующего слоя и «каналы в клеевом слое обеспечивают обратимое перемещения нитей армирующего слоя») известны из материалов [2] и [3].

В дополнительных к возражению материалах обращено внимание на то, что признак группы изобретений по оспариваемому патенту – «клеевой слой, не имеющей адгезии к материалу армирующего слоя» выражен некорректно. При этом по мнению лица, подавшего возражение, «клей, не обладающий адгезией, вообще не может рассматриваться как клей».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 18.12.2014 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве указано, что формула оспариваемого патента не включает признаков, отсутствовавших в материалах заявки на дату ее подачи. При этом отмечено, что «... ни формула изобретения на дату подачи заявки, ни формула изобретения, с которой был выдан патент, не включают указания на то, на какой слой нанесен армирующий слой ...».

Также патентообладатель обращает внимание на то, что приведенный в описании к оспариваемому патенту технический результат обеспечивается при любом возможном варианте расположения слоев. Обязательным условием является только то, что в трубе должен быть армирующий слой, который «необходимо соединить с защищаемым слоем так, чтобы при циклических изменениях нити

имели возможность осевого смещения и не деформировали бы окружающие их слои».

В отношении доводов возражения, касающихся оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», в отзыве патентообладателя отмечено следующее.

По мнению патентообладателя, техническое решение, описанное в источнике информации [1], не характеризуется наличием каналов в клеевом слое, поскольку «нити и клеевой слой образуют цельный элемент, составляющие которого неразъемно соединены друг с другом и не предусмотрено никакого промежутка/зазора между ними».

Кроме того, в отзыве патентообладателя указано, что известная из заявки [2] полимерная труба не имеет клеевого слоя, в связи с чем признаки, приведенные в отличительной части независимого пункта 1 формулы группы изобретений по оспариваемому патенту не присущи данной трубе.

В отзыве на возражение также отмечается, что в патенте [3] не содержится сведений о том, что расположенная в шланге опорная спираль выполняет функцию армирования. В действительности, описанные функции этой спирали состоят в том, что при сгибании шланга данная спираль служит опорой на нее одной части шланга, в то время как другая часть шланга изгибается наружу. То есть спираль выполняет функцию шарнира, вокруг которого происходит изгибания шланга. При этом отмечено, что каналы, в которых расположены витки спирали, образованы не клеевым слоем, а слоями шланга и лентой.

Кроме того, патентообладатель указывает, что в решении по патенту [3] используются армирующие элементы, но эти элементы неподвижно склеены с наружной и внутренней стенкой шланга. При этом в патенте [3] также не говорится, что клей, который используется

для соединения армирующих элементов и стенок шланга, не обладает свойством адгезии к опорной спирали.

Совместно с отзывом на возражение были представлены перевод на русский язык источника информации [2], а также распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о смысловом содержании термина «канал».

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

С учетом даты подачи заявки (07.10.2010), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы изобретений по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и 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 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе

путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного изобретения.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1384 Кодекса дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются, но могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой

характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании продукта.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме: 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 подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 10.7.4.2 Регламента ИЗ в качестве наиболее близкого к изобретению аналога указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 26.3 Регламента 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 правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся наличия в формуле оспариваемого патента признаков, отсутствующих в описании и в формуле на дату подачи заявки, показал следующее.

Нельзя согласиться с доводами возражения о том, что независимый пункт 1 вышеприведенной формулы включает признак, характеризующий расположение армирующего слоя на основном слое полимерной трубы.

Так, в упомянутом пункте формулы указывается лишь на наличие определенных слоев, входящих в состав полимерной трубы. Простое перечисление названий таких слоев («основной слой, по меньшей мере один, армирующий слой, клеевой слой и защитный слой») не свидетельствует об их последовательности в конструкции полимерной трубы. В данном пункте формулы также не содержится и каких-либо других признаков, определяющих порядок расположения слоев полимерной трубы. То есть, полимерная труба по независимому пункту

1 формулы оспариваемого патента не характеризуется конкретным расположением слоев, в том числе, размещением армирующего слоя на основном слое трубы.

Следует подчеркнуть, что именно в силу того, что в формулу оспариваемого патента не был включен признак, конкретизирующий расположение армирующего слоя на основном слое трубы (который действительно не был раскрыт в материалах заявки на дату ее подачи), нельзя говорить об изменении сущности изобретения (см. пункт 1 статьи 1378 Кодекса и подпункт 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ).

Таким образом, в возражении не приведено доводов, подтверждающих наличие в формуле, характеризующей группу изобретения по оспариваемому патенту, каких-либо признаков, отсутствующих в описании и в формуле на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В возражении в качестве ближайших аналогов для решений по независимым пунктам 1 и 9 формулы оспариваемого патента указаны полимерная труба и система труб для транспортировки воды, охарактеризованные в источнике информации [1].

Здесь следует отметить, что система труб по пункту 9 формулы оспариваемого патента характеризуется наличием труб, конструкция которых идентична конструкции трубы, описанной в пункте 1 той же формулы. Поэтому дальнейший анализ известности признаков такой трубы из уровня техники относится к обоим упомянутым независимым пунктам формулы.

Можно согласиться с доводами возражения в части того, что описанной в источнике информации [1] полимерной трубе присущи все

признаки, приведенные в ограничительной части независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента.

Кроме того, справедливо мнение лица, подавшего возражение, о том, что в силу расположения армирующих нитей в клеевом слое, в последнем неизбежно образуются каналы, в которых и находятся такие нити. Но данные каналы таковы, что расположенные в них нити не могут каким-либо образом перемещаться по этим каналам.

Таким образом, труба по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, отличается от упомянутого выше ближайшего аналога следующими признаками:

- клеевой слой выполнен из материала, не обладающего адгезией к материалу армирующего слоя;
- клеевой слой образует каналы именно для обратимого перемещения нитей армирующего слоя.

Однако нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражения, в том, что из материалов [2] и [3] известны указанные выше отличительные признаки.

Так, в заявке [2] раскрыта многослойная полимерная труба, имеющая внутреннюю трубчатую гильзу 10 (вкладыш) и наружную оболочку 20. Между данными слоями 10 и 20 трубы расположены слои из армирующих волокон 16 и 18 (см. абз.8 на с.3 и абз.1 на с.4 перевода, представленного с возражением, далее везде упоминается этот перевод, а также фиг.1-3 графических материалов к заявке [2]). Волокна армирующих слоев являются «свободно плавающими» между упомянутыми вкладышем и оболочкой полимерной трубы (см. абз. 3 на с.7 перевода).

Однако, в конструкции полимерной трубы по заявке [2] не предусмотрен клеевой слой. Следовательно, ввиду отсутствия у данной трубы клеевого слоя, она не может характеризоваться и наличием каких-

либо каналов в таком слое, а также свойством этого слоя не обладать адгезией к материалу армирующего слоя.

В отношении мнения лица, подавшего возражения, о том, что «клей, не обладающий адгезией, вообще не может рассматриваться как клей» следует отметить следующее.

Признак формулы оспариваемого патента «клеевой слой выполнен из материала, не обладающего адгезией к материалу армирующего слоя» указывает на то, что материал клеевого слоя не обладает адгезией только к материалу определенного слоя (армирующего), а не как материал, который вообще не имеет клеевых свойств. Поэтому упомянутый признак формулы оспариваемого патента выражен вполне корректно.

В патенте [3] описана конструкция многослойного полимерного шланга, включающего внутреннюю 1 и наружную 4 полимерные стенки, между которыми размещена опорная спираль 2 (см. абз.12 на с.3 перевода и фиг.5 графических материалов к патенту [3]).

Между витками спирали 2 намотана лента 3 из прочного материала (см. абз.12 на с.3 и абз.8 на с.6 перевода). Лента 3 не должна проходить близко к опорной спирали 2 для того, чтобы вокруг спирали образовывалась полость 5, в которой спираль может легко двигаться (см. абз.4 на с.4 перевода).

Шланг дополнительно может быть усилен армирующими элементами 6, которые уложены в продольном направлении непосредственно на внутреннюю стенку 1 и соединены в области ленты 3 с внутренней и наружной стенками шланга (см. абз.2 на с.5 перевода). Указанное соединение (внутренней стенки 1, наружной стенки 2, ленты 3 и армирующих элементов 6) может быть клеевым (см. абз.2 на с.4 перевода).

Таким образом, выполняющие армирующую функцию элементы шланга (лента 3 и армирующие элементы 6), склеены с внутренней 1 и наружной 4 стенками шланга (на участках расположения ленты 3). То

есть данное конструктивное выполнение, в отличие от решения по оспариваемому патенту, не предполагает отсутствие адгезии у клея к упомянутым армирующим элементам, а также образование в данном слое клея каналов для обратимого перемещения элементов армирования.

Что касается опорной спирали 2, то следует указать на то, что вопреки мнению лица, подавшего возражение, данный элемент шланга нельзя считать армирующим слоем.

Так, опорная спираль 2 не является «нитьями» (как указано в отличительной части формулы оспариваемого патента) армирующего слоя. Функция данной спирали – обеспечивать улучшенную гибкость шланга, пластичность, а также не соприкосновение двух стенок шланга (внутренней и внешней) (см. абз.5 на с.4 перевода).

Следовательно, признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента, характеризующие конструктивную взаимосвязь армирующего слоя с клеевым слоем, из патента [3] не известны.

Дополнительно следует отметить, что канал, в котором размещена опорная спираль 2, образован именно внутренней стенкой 1 шланга и жесткой лентой 3 (или армирующими элементами 6 в случае их наличия) (см. фиг.5 графических материалов к патенту [3]). Клеевые участки, соединяющие слои шланга, расположены по ширине жесткой ленты между витками опорной спирали. При этом обеспечено расстояние между лентой 3 и спиралью 2 (см. абз.3 на с.2 и абз. 4 на с.2 перевода).

То есть, нет основания полагать, что канал, в котором расположена опорная спираль 2, образован именно клеевым слоем.

Кроме того, в патенте [3] не содержится информации о том, что используемый для склеивания слоев шланга клей выполнен из материала, обладающего свойством не иметь адгезии к материалу, из которого выполнена опорная спираль 2.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что из представленных с возражением материалов [2] и [3] не известны все признаки, которые отличают группу изобретений по независимым пунктам 1 и 9 формулы оспариваемого патента от ближайшего аналога, раскрытого в источнике информации [1].

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать группу изобретений по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.07.2014, патент Российской Федерации на изобретение № 2457388 оставить в силе.