

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Микрон В» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 27.08.2010, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2364678, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2364678 на изобретение «Универсальное гибкое защитное бетонное покрытие» выдан по заявке №2007106350/03 с приоритетом от 19.02.2007 на имя ООО «Спецпром 1» (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Универсальное гибкое защитное бетонное покрытие, содержащее соединенные между собой замоноличенным канатом бетонные блоки, выполненные в виде двухсторонних усеченных пирамид с общим большим прямоугольным основанием и с меньшими вершинами, отличающееся тем, что бетонные блоки выполнены асимметричными относительно плоскости общего прямоугольного основания пирамид.

2. Покрытие по п.1, отличающееся тем, что в блоки введена прокладка из синтетической ткани, которая перекрывает зазоры между

блоками и выходит за границы бетонного покрытия».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного мнения в возражении указаны следующие источники информации:

- Патентный документ RU 2129635 C1 02.07.1998 - далее [1];
- Патентный документ US 5108222 28.04.1992 - далее [2];
- Патентный документ EP 0608036 A1 21.01.1993 - далее [3].

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

Отзыв патентообладателя поступил 06.12.2010, а на заседании коллегии, проходившем 25.01.2011, было представлено дополнение к отзыву, содержащее перевод всего текста патентного документа [2].

По мнению патентообладателя, в возражении не представлен анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков технического решения по патентному документу [2], совпадающих с отличительными признаками изобретения по оспариваемому патенту, на указанные в описании к оспариваемому патенту технические результаты.

В отзыве отмечено, что в описании к патентному документу [2] отсутствуют сведения, характеризующие связь между формой бетонных блоков и повышением надежности укрепления защищаемой поверхности, поскольку данное техническое решение направлено на усовершенствование технологии изготовления бетонного покрытия (кол. 1, строки 51054, 32-36 и 40-43), а не на улучшение эксплуатационных свойств покрытия.

Патентообладатель считает, что в описании к патенту [2] «отсутствует даже какой-либо намек на технический результат оспариваемого патента».

Патентообладатель подчеркивает, что при реализации изобретения по оспариваемому патенту обеспечивается повышение надежности укрепления подводной поверхности за счет увеличения площади соприкосновения бетонного блока защитного покрытия с защищаемой подводной поверхностью (для увеличения сцепления) с одновременным уменьшением площади соприкосновения бетонного блока с потоком воды (для минимизации возможных зацепов проплывающих предметов).

При этом, по мнению патентообладателя, «исходя из углов наклона граней пирамид и соотношения толщин А и В» в техническом решении по патенту [2], следует, что «площадь верхней части бетонного блока выбрана большей, чем нижней части».

По поводу патентного документа [3] в отзыве указано, что, согласно описанию к данному патенту, используемая в покрытии прокладка между блоками предназначена для предотвращения излишнего заглубления бетонных блоков в защищаемую поверхность (см. колонка 5, строки 20-22 патентного документа [3]), а не для исключения циркуляции воды по всему периметру защитного покрытия.

На заседании коллегии, проходившем 25.01.2011, лицо, подавшее возражение, представило заявление, в котором указало, что ближайшим аналогом к изобретению по оспариваемому патенту является техническое решение по патентному документу [2].

На этом же заседании коллегии патентообладатель обратился к коллегии палаты по патентным спорам с письменным заявлением, в котором указал на то, что техническое решение по патентному

документу [2] не может быть выбрано в качестве ближайшего аналога к изобретению по оспариваемому патенту, поскольку в нем отсутствуют ряд признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту, а именно: «бетонные блоки, выполненные в виде двухсторонних пирамид, замоналиченные канатом и ассиметричные относительно плоскости общего прямоугольного основания пирамид».

Кроме того, по мнению патентообладателя, бетонные блоки, используемые в покрытии по патенту [2], не являются усеченными пирамидами, поскольку представляют собой сложные объемные фигуры со скошенными верхними краями.

К заявлению приложены копии следующих словарно-справочных изданий:

- БСЭ. Том 19 – М; Советская Энциклопедия, 1975, стр. 549 - далее [4];

- Большая Энциклопедия. Том 36 – М; Терра, 2006, стр. 514 - далее [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по указанному патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 №22-ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 с изменениями от

11.12.2003 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Согласно подпункту (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 подтверждена 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 подпункту (7) пункта 19.5.3. Правил ИЗ (7) подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

В случае наличия в числе отличительных наряду с признаками, влияющими на возможность достижения технического результата, также признаков, которые необходимы лишь для получения результата, не являющегося техническим, или результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение, с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил, последние не принимаются во внимание при проверке изобретательского уровня.

Согласно подпункту (3) п. 19.5.3. Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений.

Согласно подпункту 3.2.4.2. Правил ИЗ в разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа).

В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту (1.1) пункта 3.2.4.3. признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно п. 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 1.3 и 1.4 настоящих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю,

внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

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

При анализе доводов лица, подавшего возражение, и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, дополнении к отзыву и заявлении патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» было установлено следующее.

Из уровня техники известно универсальное гибкое защитное бетонное покрытие по патенту [2], которому присущи следующие признаки:

- наличие соединенных между собой замоноличенными полосами из полимерного материала бетонных блоков;

- выполнение указанных блоков в виде двухсторонних усеченных пирамид с общим большим прямоугольным основанием и с меньшими вершинами;

- выполнение бетонных блоков асимметричными относительно плоскости общего прямоугольного основания пирамид.

При этом нельзя согласиться с мнением патентообладателя, выраженным в дополнении к отзыву, о том, что в техническом решении по патенту [2] отсутствует ряд признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту, а именно:

- бетонные блоки выполнены в виде двухсторонних усеченных пирамид;

- бетонные блоки ассиметричны относительно плоскости общего прямоугольного основания пирамид.

Согласно сведениям из словарно-справочных источников информации [4], [5], представленных патентообладателем в заявлении, пирамидой называется многогранник, одной из граней которого служит многоугольник (основание), а остальные грани (боковые) - треугольники с общей вершиной, причем усеченная пирамида получается при рассечении пирамиды плоскостью, параллельной ее основанию.

В переводах, представленных лицом, подавшим возражение и патентообладателем, указано, что каждый бетонный блок имеет прямоугольное сечение в плане и наклонные грани частей блока (кромки, края), причем угол наклона граней (кромки, краев) частей блока относительно вертикальной плоскости может быть различен и для одной части составляет от 15° до 25° , а для другой - от 10° до 20° .

Исходя из данных сведений и с учетом определений из словарно-справочной литературы [4], [5] можно сделать вывод, что

части блока представляют собой пирамиды.

Следует также отметить, что толщины (высоты) первой и второй частей каждого блока также могут различаться между собой (колл. 3, строки 11-18, 23-38 описания к [2]).

Таким образом, в техническом решении по патентному документу [2] имеет место асимметричность двухсторонних пирамид в каждом бетонном блоке, которая обусловлена различием углов наклона граней пирамид, а также различием толщин (высот) этих пирамид.

Кроме того, пирамиды с разными углами наклона граней или с разной высотой имеют разные площади поверхности.

Из фиг. 1, 3, 4, 5 графических материалов к патентному документу [2] следует, что отдельные бетонные блоки гибкого покрытия по указанному документу состоят из двух частей, которые имеют общее основание большей площади и меньшие основания, причем такое же изображение частей бетонного блока представлено на графических материалах к оспариваемому патенту.

То есть, по определению из словарей [4], [5] указанные на данных графических материалах детали являются усеченными пирамидами.

Как следует из описания к изобретению по оспариваемому патенту, технический результат от реализации изобретения по указанному патенту заключается в исполнении бетонного блока асимметричным относительно плоскости общего прямоугольного основания за счет изменения высоты одной из пирамид относительно другой и/или путем изменения наклона боковых граней одной пирамиды относительно другой, что позволяет одновременно увеличить площади соприкосновения бетонного блока с защищаемой подводной поверхностью, и одновременно уменьшить площадь

соприкосновения бетонного блока с потоком воды.

Однако, ассиметричность бетонных блоков, известная из технического решения по патенту [2], также позволяет выбрать ориентацию сторон покрытия при его укладке.

При этом, в формуле изобретения по оспариваемому патенту отсутствуют признаки, указывающие на функциональное назначение сторон покрытия, а именно, на то, что сторона с большей площадью частей бетонного блока предназначена для соприкосновения с защищаемой подводной поверхностью, а сторона с меньшей площадью частей бетонного блока для его соприкосновения с потоком воды.

Следует также отметить, что указание такого назначения не характеризует конструкцию покрытия, поскольку относится к особенностям его эксплуатации.

Кроме того, в формуле изобретения по оспариваемому патенту также отсутствуют признаки, характеризующие различие геометрических параметров частей блока и влияющие на достижение технического результата, заключающегося в повышении надежности и прочности покрытия за счет одновременного увеличения площади соприкосновения бетонного блока защищаемой подводной поверхности блока и уменьшения площади соприкосновения бетонного блока с потоком воды.

Таким образом, в техническом решении по патенту [2] имеет место ассиметричность покрытия, достигаемая теми же путями, которые указаны в описании к оспариваемому патенту.

Еще одним техническим результатом от реализации изобретения по указанному патенту является увеличение гибкости покрытия.

Здесь, необходимо отметить, что использование для

соединенных бетонных блоков полос из полимерного материала, объединенных в сетку, позволит расположить бетонные блоки на достаточном расстоянии друг от друга для изгибания покрытия, то есть для придания ему необходимой гибкости (описание к патенту [2] кол. 3 стр. 23-38, фиг. 6-7).

Следовательно, признаки технического решения по патентному документу [2], совпадающие с отличительными признаками независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту, позволяют обеспечить достижение таких же технических результатов, что и в изобретении по оспариваемому патенту.

Отличием устройства по независимому пункту формулы оспариваемого патента от покрытия по патенту [2] является использование канатов при замоноличивании бетонных блоков, поскольку в покрытии по патентному документу [2] для этого используются полосы из полимерного материала.

Однако, из патентного документа [1] известно универсальное гибкое бетонное покрытие, в котором при замоноличивании бетонных блоков покрытия использованы канаты (стр. 2 описания к патенту [1]).

Необходимо также отметить, что в отношении вышеуказанного признака в описании изобретения по оспариваемому патенту, а также в отзыве и заявлении патентообладателя технический результат не определен, поэтому в соответствии с п. 19.5.3.(7) Правил ИЗ, процитированном выше, подтверждения влияния на технический результат данного признака не требуется.

На основании вышеуказанных доводов следует, что из уровня техники выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать независимый пункт формулы изобретения по оспариваемому

патенту несоответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Относительно доводов патентообладателя, представленных в «особом мнении», поступившем 28.01.2011, касающихся того, что «из патента [2] не установлена известность влияния отличительных признаков независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту на указанный заявителем результат» необходимо отметить, что подробный анализ доводов, послуживших основанием для вывода о несоответствии изобретения по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» приведен в заключении выше.

По поводу мнения патентообладателя о том, что ввиду «недостаточно четкого изложения предмета изобретения в формуле изобретения ... коллегия ППС должна была предложить патентообладателю внести такие изменения в формулу изобретения, которые позволили бы признать патент частично недействительным» необходимо отметить следующее.

Согласно п. 4.9 Правил ППС коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Однако, внесение признаков зависимого пункта 2 в независимый пункт 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту не приводит к возможности признания оспариваемого патента недействительным частично, поскольку все признаки зависимого пункта 2 известны из технического решения по патентному документу

[3].

Согласно описанию к изобретению по оспариваемому патенту техническим результатом от реализации изобретения в части зависимого пункта 2 формулы является «применение прокладки из синтетической ткани, которая перекрывает зазор между бетонными блоками и выходит за границы бетонного покрытия, тем самым, исключая циркуляцию воды по всему периметру блоков и вымывание грунта из-под блоков, что повышает прочность и эксплуатационную надежность покрытия».

Однако, при расположении бетонного покрытия под водой, на защищаемой подводной поверхности, прокладка из любой синтетической ткани между блоками (плотность плетения ткани, ее толщина и конкретный материал не оговорен в пункте 2 формулы по оспариваемому патенту) не сможет исключить циркуляцию воды по всему периметру блоков.

Кроме того, в описании к изобретению по оспариваемому патенту отсутствуют сведения о том, каким образом исключение циркуляции воды и вымывание грунта из-под блоков приведет к повышению прочности и эксплуатационной надежности всего покрытия, поскольку прочность и надежность покрытия, прежде всего, зависят от прочности соединения бетонных блоков, позволяющей замедлить изнашивание покрытия в процессе эксплуатации.

Необходимо также отметить, что исходя из свойств, присущих любой ткани, расположение ткани между блоками, всегда является преградой для воды, омывающей блоки, затрудняющей ее циркуляцию между блоками.

Таким образом, в покрытии по патентному документу [3] охарактеризовано защитное бетонное покрытие, блоки которого расположены на прокладке из синтетической ткани, перекрывающей зазоры между блоками и выходящей за границы бетонного покрытия,

которая также как и в изобретении по оспариваемому патенту служит препятствием при циркуляции воды между блоками.

По поводу возможности корректировки формулы изобретения по оспариваемому патенту путем внесения в нее признаков из описания необходимо отметить, что вышеуказанные изменения не изменяли бы формулу, с которой действовал оспариваемый патент, а приводили бы к появлению новой формулы, по которой не проводилась экспертиза по существу, что не предусмотрено пунктом 4.9 Правил ППС.

Кроме того, описание к оспариваемому патенту не содержит указаний на наличие каких-либо существенных признаков, не включенных в формулу изобретения по оспариваемому патенту.

Следует подчеркнуть, что в «особом мнении» патентообладателя не указано, какой именно признак должен был быть внесен в формулу изобретения по оспариваемому патенту, а в отзыве и заявлении отсутствуют сведения о существовании таких признаков.

При этом на заседании коллегии патентообладателем не поднимался вопрос о возможности изменения формулы изобретения по оспариваемому патенту и не представлялись какие-либо ходатайства об уточнении формулы изобретения по оспариваемому патенту.

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

удовлетворить возражение от 27.08.2010, патент Российской Федерации на изобретение №2364678 признать недействительным полностью.