

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 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2129189, поступившее 09.07.2013 от ООО «Фортек» (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 палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень».

В подтверждении данного мнения с возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент US 4797026 с переводом на 11 л. (далее - [1]);
- ГОСТ Р 50664-94 на 7 л. (далее - [2]);
- сведения из сети интернет по адресам <http://www.russupak.ru> и stopreusesave.uarpoet.net на 3 л. (далее - [3]);
- сведения из сети интернет по адресу <http://www.gramota.ru> на 2 л. (далее - [4]);
- сведения из сети интернет по адресу <http://xreferat.ru> на 4 л. (далее - [5]);
- сведения сайта <http://www.welding.su> на 1 л. (далее - [6]);
- сведения сайта <http://ru.wikipedia.org> на 3 л. (далее - [7]);
- сведения сайта www.biblioteka.ru на 2 л. (далее - [8]);
- ГОСТ 16971-71 на 8 л. (далее - [9]);
- ГОСТ 6996-66 на 4 л. (далее - [10]).

Лицо, подавшее возражение, аргументируя свое мнение о несоответствии группы изобретений по независимым пунктам 1 и 6 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», указывает на то, что ближайшим аналогом для упомянутых изобретений, является решение, известное из патента [1]. При этом, все отличительные признаки изобретений по независимым пунктам 1 и 6 формулы по оспариваемому патенту от указанного ближайшего аналога известны из материалов [2] и [3].

В отношении несоответствия группы изобретений по независимым пунктам 1 и 6 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении отмечено, что в описании к оспариваемому патенту отсутствует описание средств и методов «осуществления заявленных признаков независимых пунктов формулы».

При этом отмечено, что признаки независимого пункта 1 формулы - «швы расположены вертикально или наклонно по отношению к ребрам полос», «швы... имеют прочность при частоте сварки 18 - 25 кГц не менее 100 кг/см²», а также признаки независимого пункта 6 формулы - «сварку полос осуществляют в вертикальном или наклонном направлении относительно ребер полос», «сварные швы имеют прочность не менее 100 кг/см²», являются неидентифицируемыми, что по мнению лица, подавшего возражение, подтверждается сведениями из материалов [4] - [10].

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания палаты по патентным спорам поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие с доводами возражения о несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «изобретательский уровень» и «промышленная применимость».

Для подтверждения данного мнения с отзывом патентообладателя представлены следующие материалы (копии):

- англо-русский словарь под ред. О.С. Ахмановой, М.:, 1957, с. 28, 357 (далее - [11]);
- ГОСТ 16337-77 (далее - [12]);
- ГОСТ 16338-85 (далее - [13]);
- справочник «Химия», В. Шретер и др., Химия 2000, с. 573 и 574 (далее - [14]).

В своем отзыве патентообладатель отметил, что представленные с возражением материалы [3] из сети Интернет не могут быть приняты во внимание при определении уровня техники, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих дату, с которой такие материалы стали общедоступны.

При этом, по мнению патентообладателя, материалы [1] и [2], приведенные в возражении для обоснования несоответствия группы

изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», не содержат сведений о всех признаках, приведенных в каждом из независимых пунктов 1 и 6 формулы, характеризующей указанную группу изобретений.

В отношении несоответствия группы изобретений по независимым пунктам 1 и 6 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в отзыве патентообладателя отмечено, что признак «швы расположены вертикально или наклонно по отношению к ребрам полос» является идентифицируемым, поскольку он по своему смысловому содержанию не находится в противоречии с традиционным употреблением терминов «горизонтальный» и «вертикальный».

Также, по мнению патентообладателя, является идентифицируемым признак - «швы... имеют прочность при частоте сварки 18 - 25 кГц не менее 100 кг/см²». При этом, в отзыве отмечено, что «если нет дополнительных уточнений, то говоря о прочности шва сварного соединения, речь идет об его прочности на отрыв».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки охраноспособности группы изобретений по указанному патенту 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.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно пункту 19.5.1.(2) 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 независимом пункте 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 действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно пункту 19.5.1.(3) Правил ИЗ, если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные в пункте 19.5.1.(2) требования, изобретение, охарактеризованное в данном независимом пункте формулы, признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

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 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.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующие.

В возражении в качестве ближайшего аналога для изобретений по независимым пунктам 1 и 6 формулы по оспариваемому патенту указано решение, известное из патента [1],

В патенте [1] описана 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, при этом швы расположены вертикально по отношению к ребрам полос (см. столбцы 3 и 4 перевода описания и фиг.1-5 графических материалов к патенту [1]). Из этой же информации косвенно следует известность способа изготовления такой решетки путем сварки гибких полимерных полос в шахматном порядке, при этом сварку полос осуществляют в вертикальном направлении относительно ребер полос.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что из патента [1] известно изготовление полимерных полос именно из состава, содержащего смесь полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления. Так, в патенте [1], таких сведений не содержится, а раскрыта информация о том, что указанные полосы могут быть изготовлены из одного из следующих материалов: полиэтилена высокой плотности, полиэтилена средней плотности или полиэтилена низкой плотности (см. абз.1 столбец 4 перевода описания к патенту [1], а также строка 14 столбец 4 описания к патенту [1] с учетом перевода термина «ог» согласно словарю [11]).

Материалы [2] и [3] приведены в возражении для подтверждения известности признаков, отличающих изобретения по независимым пунктам 1 и 6 формулы по оспариваемому патенту от ближайшего аналога по патенту [1].

Однако следует отметить, что в ГОСТе [2] также не раскрыт указанный выше отличительный признак.

Сведения из сети Интернет [3] не могут быть включены в уровень техники, ввиду того, что в возражении не представлены документы, подтверждающие дату, с которой любое лицо могло с ними ознакомиться (дату их размещения в сети Интернет) (см. пункт 22.3. Правил ИЗ).

Что касается представленных с отзывом ГОСТов [12] и [13], а также справочника [14], то следует обратить внимание, что в данных материалах приведены сведения о раздельном получении полиэтилена низкого, среднего и высокого давлений, путем полимеризации этилена при определенных условиях.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что из уровня техники лицом, подавшим возражение, не выявлена известность всех признаков, содержащихся в каждом из независимых пунктов 1 и 6 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту (см. подпункт 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

Таким образом, возражение не содержит доводов, подтверждающих несоответствие группы изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

В формуле и описании к оспариваемому патенту указано назначение каждого из решений по независимым пунктам формулы – «решетка с ячеистой структурой для стабилизации и закрепления грунтовой поверхности и способ ее изготовления».

В указанном описании приведен пример изготовления данной решетки с указанием конкретных его параметров, отраженных в формуле к оспариваемому патенту (см. с.3 описания к оспариваемому патенту), т.е. описание содержит сведения, подтверждающее возможность осуществления группы изобретений с реализацией упомянутого назначения.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение о неидентифицируемости, и как следствие, о невозможности реализации признаков, указывающих на расположение швов вертикально или наклонно по отношению к ребрам полос, а также на получение швов сваркой при частоте 18 - 25 кГц с прочностью не менее 100 кг/см²».

Согласно определению, приведенному в источнике информации [4], вертикальный – это перпендикулярный по отношению к горизонту, отвесный.

На фигуре 1 к оспариваемому патенту показана решетка в рабочем положении, при котором верхние и нижние ребра полос решетки лежат в горизонтальной плоскости. При этом изображенные на данной фигуре сварные швы расположены вертикально, а, следовательно, перпендикулярно к горизонтальной плоскости и по отношению к ребрам полос.

Возможность выполнения сварных швов с указанной, а также с любой другой ориентацией свариваемых деталей (например, наклонной) очевидна и может быть осуществлена с учетом сведений, в том числе, из материалов [5] и [6].

Параметры сварки (диапазон частот 18-25 кГц) соответствуют сведениям, приведенными в ГОСТе [3], согласно которым рабочие частоты при сварке пластмасс находятся в диапазоне 15,5-26,0 кГц (см. таблица 1 на с.4 ГОСТа [3]).

Что касается признака, характеризующего прочность сварных швов (100 кг/см²), то следует отметить, что действительно в описании к оспариваемому патенту не содержится информации о какой именно прочности идет речь и информации о конкретных методиках испытаний для определения количественных характеристик прочности.

Однако, конкретные виды испытаний для оценки прочности выбирают исходя из материала, конструктивных особенностей и условий эксплуатации изделий. Методики таких испытаний регламентированы, в том числе, ГОСТами [9] и [10]. Здесь следует отметить, что из уровня техники известно, что для оценки механических свойств сварных швов полос полимерных решеток используют показатель прочности на разрыв (см. абз.2 столбец 4 перевода описания к патенту [1]).

При этом в отношении возможности понимания специалистом смыслового содержания указанного выше признака необходимо обратить внимание на то, что согласно информации, приведенной в материалах [7] и [8], под прочностью понимают свойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих под воздействием внешних сил (см. абз.3 на с. 1 материала [7] и см. строка 1 на с. 1 материала [8]). «Одной из основных количественных характеристик прочности является предел прочности (временное сопротивление) при растяжении, равный частному от деления наибольшей нагрузки, которую выдерживает

растягиваемый образец, на первоначальную площадь его поперечного сечения (см. строки 4-6 на с. 1 материала [8]). Таким образом, с учетом приведенной выше информации, для специалиста очевидно, что указание в формуле к оспариваемому патенту на прочность сварного шва не менее 100 кг/см^2 означает, что упомянутый шов должен выдерживать нагрузку, равную не менее 100 килограммов, приложенную к сварному шву площадью 1 квадратный сантиметр.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что материалы возражения не содержат доводов, подтверждающих несоответствие группы изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

отказать в удовлетворении возражения от 09.07.2013, патент Российской Федерации на изобретение № 2129189 оставить в силе.