

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 "СТАТРАСС", г.Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2152479 "Устройство для укрепления откосов и дорожного основания", поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.05.2006, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2152479 на изобретение "Устройство для укрепления откосов и дорожного основания" выдан по заявке № 99112968/03 с приоритетом от 15.06.1999 на имя Закрытого акционерного общества "ПРЕСТО-РУСЬ" с формулой изобретения:

" 1. Устройство для укрепления откосов и дорожного основания, содержащее пакет из гибких полимерных полос, расположенных в несколько рядов и соединенных между собой в шахматном порядке по длине полос с возможностью образования при растягивании полос в направлении, нормальном к поверхности полос, ячеистой конструкции, в стенках ячеек которой выполнены дренажные отверстия, отличающееся тем, что соединение полос выполнено термосваркой под давлением, расстояние t между центрами дренажных отверстий определено из соотношения

$$t = k \cdot d,$$

где

d - диаметр дренажных отверстий;

k - экспериментально установленный коэффициент, выбранный из диапазона от 1,43 до 5,27,

при этом швы соединения полос расположены на свободном от дренажных отверстий участке полосы.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что шов выполнен точечной термосваркой.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что шов выполнен сплошной термосваркой.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что шов выполнен, по меньшей мере, из одного участка сплошной термосварки с рядами точечной термосварки, расположенными по обе стороны от участка сплошного шва.

5. Устройство по п.2, отличающееся тем, что точечная термосварка расположена в шахматном порядке.

6. Устройство по п.2, отличающееся тем, что точки точечной термосварки сгруппированы, при этом группы точек отделены друг от друга.

7. Устройство по п.2 или 3, отличающееся тем, что участки точечной или сплошной термосварки расположены, по меньшей мере, в два ряда.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что шов выполнен сужающимся книзу.

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что шов выполнен расширяющимся книзу.

10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что ширина швов первого ряда соединения полос больше ширины швов последующих рядов соединения полос.

11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что размер ячеек по высоте их расположения на откосе выполнен неодинаковыми.

12. Устройство по п.1, отличающееся тем, что размер ячеек по высоте их расположения на откосе выполнен увеличивающимся от начала до основания откоса".

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон) с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 «О внесении изменений и дополнений в

Патентный закон Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), в Палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Данное мнение подкреплено следующими материалами:

- Международная заявка PCT/US 96/17567, опубл. 09.05.1997 (далее [1]);
- Патент RU № 2196864, опубл. 20.01.2003 (далее – [2]);
- Патент EP 0 378 309, опубл. 18.07.1990 (далее – [3]);
- Политехнический словарь, под ред. А.Ю.Ишлинского, Научное издательство "Большая Российская энциклопедия", М., 1998 (далее [4]);
- Львович Ю.М., Аливер Ю.А., Ким А.И., Геосинтетические и геопластиковые материалы в дорожном строительстве, Автомобильные дороги: Обзорная информация, 1998, №5, с.36-37, 43 (далее – [5]);
- Патент US № 4 647325, опубл. 03.03.1987 (далее – [6]);
- Кульневич Б.Г., Кульневич В.Г., Сварка пластмасс, Челябинск, ЧГТУ, 1993, с. 34-59 (далее – [7]);
- Заявка PCT/ WO 97/16604, опубл. 09.05.1997 (далее – [8]).

Лицо, подавшее возражение, согласно, что ближайшим аналогом изобретения по оспариваемому патенту является указанное заявителем описание к заявке PCT [8].

Отличием изобретения по патенту Российской Федерации № 2152479 от ближайшего аналога, по мнению лица, подавшего возражение, являются следующие признаки:

- соединение полос выполнено термосваркой под давлением;
- расстояние t между центрами дренажных отверстий определено из соотношения t

$$= k \cdot d,$$

где d – диаметр дренажных отверстий

k – экспериментально установленный коэффициент, выбранный из диапазона от 1,43 до 5,27;

- швы соединения полос расположены на свободном от дренажных отверстий участке полосы.

По мнению лица, подавшего возражение, из источника [2] известно соединение пластмассовых полос друг с другом ультразвуковой сваркой для получения ячеистой структуры, а согласно источника [4] метод ультразвуковой сварки является частным случаем метода термосварки под давлением. Кроме того, в возражении отмечено, что признак "соединение полос термосваркой под давлением" известен из ближайшего аналога [8], поскольку в ближайшем аналоге указано, что соединение полос друг с другом может быть осуществлено любым известным из техники способом, при этом ультразвуковую сварку предпочтительно выполнять с использованием способа и устройства, описанного в источнике [6]. Лицо, подавшее возражение, считает, что согласно источника [4], ультразвуковая сварка является именно термической сваркой под давлением и, таким образом, по его мнению, признак - выполнения шва ультразвуковой сваркой является частным случаем термосварки и позволяет получить тождественный технический результат, в обеспечении жесткости ячейки.

В отношении признака "расстояние t между центрами дренажных отверстий определено из соотношения $t = k \cdot d$, где d – диаметр дренажных отверстий, k – экспериментально установленный коэффициент, выбранный из диапазона от 1,43 до 5,27" – в возражении отмечено следующее.

Лицо, подавшего возражение, считает, что из ближайшего аналога [8] известно, что "диаметр $D1$ отверстий 34 на фиг.2 лежит между 3 мм и 17 мм, причем оптимальный размер равен примерно 10 мм. Отверстия 34 расположены в соответствии с конфигурацией, показанной на фиг. 2. Приблизительные оптимальные размеры для указанной конфигурации расположения отверстий следующие: $D2 = 0,8125$ дюйма (2,06см) - горизонтальное расстояние между краем стенки 18 ячейки и первым отверстием 34; $D3=1,6250$ дюйма (4,13см) – горизонтальное расстояние между отверстиями 34, ближайшими к непарному соединительному участку 32 и лежащими по разные стороны от него; $D4=0,7500$

дюйма (1,905 см) – горизонтальное расстояние между центрами отдельных отверстий 34".... В возражении приведены расчеты коэффициента k , исходя из известности из источника [8] горизонтального расстояния между центрами отдельных отверстий 34 - D4-0,7500 дюйма (1,905 см) и диаметра отверстий, лежащего между 3 мм и 17 мм. В результате приведенных расчетов получается, что заявленный интервал коэффициента $k = t/d$ составляет от $19,05/17=1,12$ до $19,05/3=6,354$, т.е. заявленный интервал значений коэффициента $k = 1,43-5,27$ оспариваемого патента подпадает под рассчитанный в соответствии с данными источника [8] интервала значений t/d , составляющий от 1,12 до 6,354.

В отношении влияния указанного признака на заявленный технический результат в возражении отмечено, что в описании оспариваемого патента указано, что "верхний предел величины коэффициента k обусловлен сохранением функции дренирования...., при увеличении k более 5,27 установлено, что дренаж фактически отсутствует", однако, по мнению лица, подавшего возражение, в ближайшем аналоге [8] в качестве одного из технических результатов указывается на наличие бокового дренажа в системе, и, такими образом, по его мнению, рассматриваемый признак является декларативным, поскольку противоречит существующим закономерностям.

В отношении нижнего предела значений коэффициента k лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что согласно описания оспариваемого патента "нижний предел определен параметрами жесткости стенки, дальнейшее увеличение этого параметра, обуславливает потерю жесткости стенки на этом участке" и, таким образом, по его мнению, технический результат по обеспечению жесткости стенки ячейки на этом участке обеспечивается только при единичном значении $k=1,43$, а данное значение коэффициента, по его мнению, известно из ближайшего аналога.

В отношении признака: "швы соединения полос расположены на свободном от дренажных отверстий участке полосы", лицо, подавшее возражение, отмечает, что данный признак известен из источника [3], в котором указано, что

между группами отверстий, образуется свободный от отверстий участок для соединения полос между собой, а также, по его мнению, такое же соединение полос описано и в ближайшем аналоге [8].

На основании данных доводов лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии независимого пункта формулы оспариваемого патента условию охраноспособности "изобретательский уровень".

В отношении признаков зависимых пунктов 2, 3, и 7 формулы изобретения, лицо, подавшее возражение, считает, что признаки вышеуказанных пунктов известны из источника [5], а именно из данного источника известно, что: "в георешетке Tenweb листы материала соединены между собой термоконтактной сваркой нижней и верхней зоны листов, за счет этого при растяжении решетки между сварными точками образуется щель, которая обеспечивает фильтрацию влаги"; "в георешетке "Presto Product" листы соединены между собой с помощью ультразвуковой сварки линейным практически герметичным швом"; "герметичность шва при соединении геомембран достигается использованием метода термоконтактной сварки полотен двойным линейным швом". В возражении также отмечено, что возможные виды термосварок приведены в источнике [7].

Лицо, подавшее возражение считает, что признак зависимого пункта 5 "точечная термосварка расположена в шахматном порядке" и признак зависимого пункта 6 "точки точечной термосварки сгруппированы, при этом группы точек отделены друг от друга" также известны из источника [6] (фиг.4).

В отношении признака зависимого пункта формулы 7 изобретения "участки точечной или сплошной термосварки расположены, по меньшей мере, в два ряда" лицо, подавшее возражение отмечает, что данный признак известен из источника [5], в котором указано, что герметичность шва при соединении геомембран достигается использованием метода термоконтактной сварки полотен двойным линейным швом".

В отношении признака зависимого пункта формулы изобретения 9 "шов выполнен расширяющимся книзу", признака зависимого пункта формулы

изобретения 10 "ширина швов первого ряда соединения полос больше ширины швов последующих рядов соединения полос", признака зависимого пункта формула 11 "размер ячеек по высоте их расположения на откосе выполнен неодинаковым" и признака зависимого пункта формулы 14 "размер ячеек по высоте их расположения на откосе выполнен увеличивающимся от начала до основания откосов" лицо, подавшее возражение считает, что "согласно описанию технический результат при использовании этих признаков достигается только в случае использования конструкции по назначению – укрепление откосов, при этом по его мнению, для назначения – укрепление дорожного основания - не доказано влияние указанных признаков на технический результат. По мнению лица, подавшего возражение, заявлено устройство для укрепления откосов и дорожного основания, и, следовательно, согласно назначению изделия, при использовании для укрепления дорожного полотна не показана причинно-следственная связь между признаками и техническим результатом. Таким образом, вышеуказанные признаки, по мнению лица, подавшего возражение не являются существенными.

На основании этих доводов, лицо, подавшее возражение, просит признать патент Российской Федерации № 2152479 недействительным полностью.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в своем отзыве, представленном на заседании коллегии 13.07.2006, отметил, что при подаче возражения не соблюдены требования, установленные пунктом 2.2 Правил ППС, а именно не представлены, по его мнению, переводы прилагаемых к возражению материалов на русский язык.

В отзыве правообладателя указано, что в возражении отсутствуют обоснованные доводы о несоответствии оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Так, правообладатель считает, что доводы возражения относительно того, что метод ультразвуковой сварки является частным случаем метода термосварки носит декларативный характер и не подтвержден источником информации. По

его мнению, в возражении также не представлен источник информации, из которого была бы известна математическая формула и значения коэффициента k .

В отношении технического результата, правообладатель отмечает, что он достигается как для откосов, так и для дорожного покрытия, что обусловлено той же причинно-следственной связью признаков формулы изобретения с достигаемым результатом.

На этом основании правообладатель считает, что лицом, подавшим возражение не доказано несоответствие оспариваемого патента условию охраноспособности "изобретательский уровень".

В отношении зависимых пунктов формулы, правообладатель отмечает, что все требования, предъявляемые Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными Роспатентом 17.04.1998 №82 и зарегистрированными в Министерстве Юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612 (далее – Правила ИЗ) к зависимым пунктам формулы соблюдены.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам, назначенное на 13.07.2006 было перенесено по ходатайству правообладателя на 11.09.2006.

В корреспонденции, поступившей 31.08.2006 лицом, подавшим возражение были дополнительно представлены материалы:

- Перевод международной заявки PCT/US 96/17567 [1] на 1л.;
- Перевод патента EP 0 378 309 [3] на 2л.;
- Перевод описания патент US № 4 647325 [6] на 8л.;
- Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, "НОРИНТ", 2000, с.297, 327,1236 на 4л. (далее – [9]).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 11.09.2006 правообладателем было подано ходатайство о переносе заседания коллегии в связи с тем, что им было направлено в Федеральный институт промышленной собственности (далее ФИПС) ходатайство об исправлении технической ошибки в описании патента № 2152479, касающейся исключения из описания фразы

"например, с помощью ультразвуковой сварки". Коллегией Палаты по патентным спорам было отказано в удовлетворении ходатайства о переносе заседания коллегии, поскольку согласно пункта 3 статьи 26 Закона в выданный патент по требованию патентообладателя Патентным ведомством вносятся исправления очевидных и технических ошибок, а указанные патентообладателем исправления, касаются существа изобретения, а не относятся к очевидным и техническим ошибкам.

Кроме того, на этом заседании коллегии правообладатель представил дополнение к отзыву с приложением "Заключения" (далее – [10]), подписанного И.Ж. Хусаиновым, Е.С. Пшеничниковой.

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

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона при проверке соответствия изобретений, содержащихся в заявках, поданных до даты вступления в силу настоящего Федерального закона, условиям патентоспособности, применяются условия патентоспособности, установленные законодательством, действовавшим на дату подачи заявки (статья 4 указанного Федерального закона).

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки охраноспособности запатентованного изобретения включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 17.04.1998 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

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 подпункту (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, 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.

Согласно подпункта (3) пункта 19.5.3. Правил ИЗ 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.

В соответствии с пунктом 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.

При рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении может быть признанным недействительным частично (пункт 4.9 Правил ППС).

Анализ представленного на заседании коллегии Палаты по патентным спорам "Заключения" [10] показал, что данный документ не может быть принят к рассмотрению, поскольку представляет собой частное мнение составивших его лиц.

В отношении доводов патентообладателя, касающихся неправильного указания номера заявки Заявка РСТ 97/16604 [8], следует отметить следующее. В качестве ближайшего аналога в описании оспариваемого патента указана поданная в Патентное ведомство US Международная заявка РСТ/US 96/17567 [1], номер публикации которой РСТ WO 97/16604 [8], а в Патентном ведомств Российской Федерации при рассмотрении на национальной фазе был выдан патент RU № 2196864. Патент RU № 2196864 [2] не может быть включен в уровень техники, поскольку опубликован позднее даты приоритета оспариваемого патента. Таким образом, ближайшим аналогом оспариваемого патента является описание заявки РСТ WO 97/16604 [8], как правомерно отмечено в описании оспариваемого патента и в возражении.

Существо изобретения выражено в представленной выше формуле изобретения.

Из ближайшего аналога [8] известна ячеистая удерживающая структуры для удерживания почвы, содержащая пакет из гибких полимерных полос, расположенных в несколько рядов и соединенных между собой в шахматном

порядке, с возможностью образования при растягивании полос в направлении, нормальном к поверхности полос, ячеистой структуры, в стенках ячеек выполнены дренажные отверстия, соединение полос выполнено ультразвуковой сваркой, известно расстояние между центрами дренажных отверстий, составляющее 0,7500 дюйма и интервал значений диаметров дренажных отверстий, составляющий от 3мм до 17 мм.

В отношении признака оспариваемого патента "соединение полос выполнено термосваркой под давлением" следует отметить следующее. Из словаря: Прохоров А.М., Советский энциклопедический словарь, М.: "Советская энциклопедия", 1984, с.1317 известно, что "термо" – первая часть сложных слов, означающее относящееся к теплоте, температуре, основанная на использовании тепла, т.е. признак термосварка под давлением – это сварка осуществляемая с использованием тепла и под давлением. При этом из книги: Ультразвук, маленькая энциклопедия под ред. И.П.Голямина М.: "Советская энциклопедия" 1979, с.312-313 известно, что "при ультразвуковой сварке полимерных материалов в результате совместного действия силы и УЗ-колебаний происходит соединение листов или деталей из полимерных материаловГистерезисные потери при деформировании полимерного материала с УЗ-частотой обуславливают его нагрев до температур, соответствующих вязкотекучему состоянию (аморфные полимеры) или появлению кристаллов (частично кристаллические полимеры)", т.е. ультразвуковая сварка осуществляется с использованием нагревания и под давлением и является термосваркой под давлением. Кроме того, указание в описании оспариваемого патента: "полиэтиленовые полосы соединяются термосваркой под давлением, например, с помощью ультразвуковой сварки", также является подтверждением того, что ультразвуковая сварка является термосваркой под давлением. Таким образом, следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что признак "соединение полос выполнено термосваркой под давлением" известен из ближайшего аналога.

Следует также согласиться с лицом, подавшим возражение, что признак, выраженный с использованием математической формулы в оспариваемом патенте "расстояние t между центрами дренажных отверстий определено из соотношения $t=k \cdot d$, где d – диаметр дренажных отверстий, k – экспериментально установленный коэффициент, выбранный из диапазона от 1,43 до 5,27" следует из известности численных значений диаметров дренажных отверстий и расстояния между центрами дренажных отверстий, имеющих в описании ближайшего аналога [8].

Из ближайшего аналога [8] известно, что каждая стенка ячейки имеет множество отверстий 34, диаметр каждого из которых составляет от 3 мм до 17мм, при этом горизонтальное расстояние между центрами отдельных отверстий 34 - D4 равно 0,7500 дюйма (1,905 см). Указанный в формуле оспариваемого патента коэффициент k представляет собой отношение расстояния t между центрами дренажных отверстий к диаметру этих отверстий d . Пользуясь данными, имеющимися в описании ближайшего аналога [8] можно рассчитать коэффициент $k = t/d$, который составляет от $19,05/17=1,12$ до $19,05/3=6,354$, т.е. заявленный в оспариваемом патенте интервал значений коэффициента $k = 1,43-5,27$ подпадает под рассчитанный в соответствии с данными источника [8] интервал значений коэффициента $k=t/d$, составляющий от 1,12 до 6,354. Исходя из вышесказанного следует констатировать, что математическая формула, характеризующая взаимосвязь между диаметром дренажных отверстий и расстоянием между центрами дренажных отверстий может быть получена исходя из известности численных значений диаметров дренажных отверстий и расстояния между центрами дренажных отверстий, имеющих в ближайшем аналоге. Таким образом, взаимосвязь выбора расстояния между центрами дренажных отверстий в зависимости от диаметра дренажных отверстий известна из ближайшего аналога [8].

Отличием оспариваемого патента от ближайшего аналога является признак: "швы соединения полос расположены на свободном от дренажных отверстий участке полосы". Однако из описания патента [3] известно расположение сварного

шва в ячеистых структурах на свободном от дренажных отверстий участке полосы для образования, также как и в оспариваемом патенте, ребер жесткости.

Таким образом, приведенный в возражении вывод о несоответствии пункта 1 формулы оспариваемого изобретения условию охраноспособности "изобретательский уровень" следует признать обоснованным.

Коллегия Палаты по патентным спорам не сочла возможным предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения путем внесения в независимый пункт формулы признаков из зависимых пунктов формулы, поскольку признаки зависимых пунктов 2-7 формулы изобретения известны из источников [5] - [7], а признаки зависимых пунктов формулы 8-12 не являются существенными. В описании оспариваемого патента указано, что выбор варианта выполнения сварных швов по зависимым пунктам 8-10 формулы изобретения и выполнения ячеек по зависимым пунктам 11-12 определяется условиями работы устройства для укрепления откосов и дорожного основания, т.е. применяются в частных случаях использования изобретения, что подтверждается описанием оспариваемого патента, поскольку в нем не раскрыто влияние признаков зависимых пунктов 8-12 формулы на указанный технический результат.

В отношении доводов, изложенных в особом мнении патентообладателя, поступившем 14.09.2006 и касающихся отклонения коллегией Палаты по патентным спорам ходатайства патентообладателя о перенесении заседания коллегии на более поздний срок и внесения изменений в формулу изобретения следует отметить, что данные доводы также уже рассмотрены выше в настоящем решении на 11, 12 и 17 листах.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 10.05.2006, признать патент Российской Федерации № 2152479 недействительным полностью.

