

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 поступившее 15.08.2017 возражение, поданное компаниями Эвоник Дегусса ГмбХ, Германия; Зальцгиттер Маннесманн Лайн Пайп ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 27.02.2017 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012113908/03, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Применение стальных труб для морских сооружений, а также содержащая одну из стальных труб опорная конструкция морского сооружения», совокупность признаков которых изложена в уточненной заявителем формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 11.07.2016, в следующей редакции:

«1. Стальная конструкционная труба, покрытая экструдированным слоем полиамидной формовочной массы, предназначенная для встраивания в опорную конструкцию морского сооружения, причем опорная конструкция

выполнена с возможностью установки под водой, в зоне переменного уровня воды, в зоне воздействия брызг или в зоне воздействия взвешенных частиц.

2. Стальная конструкционная труба по п. 1, отличающаяся тем, что морским сооружением является морская ветроэлектрическая установка, морская буровая платформа или световой маяк.

3. Стальная конструкционная труба по п. 1, отличающаяся тем, что толщина экструдированного слоя полиамидной формовочной массы составляет от 0,5 до 30 мм.

4. Стальная конструкционная труба по п. 1, отличающаяся тем, что между металлическим трубопроводом и слоем полиамидной формовочной массы находится один или несколько дополнительных слоев, выбранных из группы, включающей:

- керамический слой,
- грунтовый слой,
- слой промотора адгезии и
- армирующий текстильный материал в виде ткани или мата.

5. Стальная конструкционная труба по п. 1, отличающаяся тем, что вязкость экструдированной полиамидной формовочной массы при 240°C и скорости сдвига $0,1 \text{ с}^{-1}$ согласно ASTM D 4440-3 составляет по меньшей мере 2000 Па·с.

6. Стальная конструкционная труба по п. 1, отличающаяся тем, что относительная вязкость η_{rel} полиамида в экструдированной формовочной массе согласно ISO 307 составляет по меньшей мере 1,5.

7. Стальная конструкционная труба по п. 1, отличающаяся тем, что экструдированный слой полиамидной формовочной массы наносят при помощи следующих технологических стадий:

- a). приготовление полиамидной формовочной массы,
- b). приготовление предварительной смеси полиамидной формовочной

массы с повышающей молекулярную массу добавкой,

с). при необходимости хранение и/или транспортирование смеси и

d). последующее использование смеси для экструзии, причем дополнительная конденсация происходит только на этой стадии.

8. Стальная конструкционная труба по п. 1, отличающаяся тем, что повышающей молекулярную массу добавкой является соединение по меньшей мере с двумя карбонатными мономерными звеньями.

9. Стальная конструкционная труба по одному из п.п. 2-8, отличающаяся тем, что морским сооружением является морская ветроэлектрическая установка, а опорной конструкцией односвайное основание, свая-оболочка, трипод, квадрапод или односвайное основание.

10. Опорная конструкция морского сооружения, включающая по меньшей мере одну стальную конструкционную трубу по одному из предыдущих пунктов.»

При вынесении решения Роспатента от 27.02.2017 к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

Решение Роспатента об отказе в выдаче патента аргументировано несоответствием изобретений заявленной группы, охарактеризованных данной формулой, условию патентоспособности «изобретательский уровень» в виду известности из уровня техники следующих источников информации:

- патент Российской Федерации № 2304664, опубл. 20.08.2007 (далее – [1]);
- евразийский патентный документ № 018498, выданный по заявке 201000376, опубл. 30.08.2010 (далее – [2]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского кодекса поступило

возражение, в котором заявитель выражается несогласие с доводами решения Роспатента о несоответствии группы изобретений, охарактеризованных вышеприведенной формулой, условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В возражении заявитель отмечает, что «... для специалиста заявленное техническое решение и достигаемый технический результат не следуют явным образом из документов ...» [1] и [2].

По мнению заявителя, документ [1] «... относится к опорным конструктивным элементам, с помощью которых осуществляют закрепление на морском грунте ... В этом документе описана винтовая буровая свая, которая имеет мало общего с заявленной стальной конструкционной трубой ...». Также заявитель отмечает, что изделие, охарактеризованное в документе [1], покрыто иным материалом при помощи иных технологических приемов, чем заявленное техническое решение.

В отношении технического решения, охарактеризованного в документе [2], заявитель отмечает, что оно направлено «... на изготовление металлического трубопровода с защитным внешним покрытием, ... чтобы эффективно защитить от коррозии металлическую трубу ...», требования к которому «... отличаются от требований к конструкции согласно настоящему изобретению ...».

На основании изложенного в возражении сделан вывод, что поставленные в документах [1] и [2] «... задачи отличаются от поставленной задачи в настоящем изобретении ...».

На заседании коллегии, состоявшемся 28.09.2017, заявителем были приобщены к протоколу заседания дополнительные пояснения к возражению. В данных материалах заявитель указывает, что техническое решение по патенту [1] предназначено для использования по иному назначению, нежели заявленное устройство. Также, по мнению заявителя, в

патенте [1] отсутствуют сведения о том, что винтовая свая встраивается в опорную конструкцию морского сооружения. При этом заявитель отмечает, что в заявленной группе изобретений, в отличие от устройства по патенту [1], имеет место иной более агрессивный механизм коррозии, для описания которого заявителем были приобщены материалы справочного характера на 6 листах.

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

С учетом даты подачи заявки (10.04.2012) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – 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 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.

В соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента ИЗ в качестве наиболее близкого аналога к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

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 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.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше уточненной формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, а также доводов заявителя, показал следующее.

В решении Роспатента упомянуты документы [1] и [2], имеющие дату публикации соответственно 20.08.2007 и 30.08.2010, т.е. более раннюю, чем дата 11.04.2011 приоритета группы заявленных изобретений. Следовательно, документы [1] и [2] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия этой группы изобретений условиям патентоспособности (см. подпункты 1,2 пункта 26.3 Регламента ИЗ).

Анализ сведений, содержащихся в патенте [1], показал, что из него известна винтовая свая, выполненная из стальной трубы, которая может быть использована в конструкции, обеспечивающей закрепление на грунте подводных сооружений. В описании к патенту [1] также содержатся

сведения о том, что известная свая имеет высокую несущую способность, что позволяет использовать ее, в частности, при строительстве подводно-подземных сооружений, прокладке труб по дну моря и строительстве мостов. Следовательно, из патента [1] известно о существовании стальных конструкционных труб, а также опорных конструкций для морских сооружений, т.е. из патента [1] известны средства того же назначения, что и изобретения заявленной группы. Здесь можно отметить, что согласно описанию к заявленной группе изобретений, а также зависимому пункту 9 вышеприведенной формулы, предложенная в заявке опорная конструкция также может содержать или быть выполнена в виде сваи.

В описании к патенту [1] также имеются сведения о том, что конструкционная труба, лежащая в основе винтовой сваи, покрыта изнутри антикоррозионным материалом, а на наружной поверхности морозостойким полимерным материалом, который согласно описанию к патенту [1], также используется в качестве антикоррозионного материала.

Как было отмечено выше конструкционная труба винтовой сваи по патенту [1] может являться частью опорной конструкции подводных сооружений, проложенных по дну моря труб, а также мостов. Специалисту очевидно, что опорная конструкция подводных сооружений и проложенных по дну моря труб целиком, т.е. совместно с входящей в ее состав винтовой сваей, выполнена с возможностью установки под водой, а опорная конструкция мостов содержит часть с винтовой сваей, которая находится под водой, а также части, расположенные в зоне переменного уровня воды, в зоне воздействия брызг и в зоне воздействия взвешенных частиц.

Из вышесказанного следует, что из патента [1] известны технические решения, которые также как и заявленная группа изобретений представляют собой стальную конструкционную трубу и опорную конструкцию морского сооружения, включающую по меньшей мере одну стальную

конструкционную трубу. При этом как в решениях по патенту [1], так и в заявленных изобретениях, упомянутая труба покрыта слоем антикоррозионной массы, а опорная конструкция выполнена с возможностью установки под водой, в зоне переменного уровня воды, в зоне воздействия брызг или в зоне воздействия взвешенных частиц.

Вышеприведенный анализ показывает, что технические решения по патенту [1] могут быть выбраны в качестве наиболее близких аналогов для изобретений заявленной группы (см. пункт 10.7.4.2 Регламента ИЗ).

Отличие заявленной группы изобретений, от технических решений по патенту [1] заключается в том, что слой антикоррозионной массы, покрывающей конструкционную трубу, выполнен именно из полиамидной формовочной массы методом экструдирования.

Однако, упомянутый отличительный признак, т.е. выполнение покрытия стальной трубы экструдированным слоем полиамидной формовочной массы, известен из патентной заявки [2].

Здесь необходимо отметить, что применение того же полимерного материала и той же технологии его нанесения обеспечит в известном и заявленных технических решениях наличие одних и тех же свойств у покрытия стальной трубы. Сказанное подтверждается сведениями, приведенными в описании к патентной заявке [2], где на страницах 3 и 28 приведены сведения о том, что такое покрытие стальных труб повышает их защиту от воздействия механических нагрузок, а также обеспечивает эффективную защиту от коррозии. То есть, упомянутые признаки обеспечивают в технических решениях по патентному документу [2] достижение того же технического результата, что указан и в описании к группе заявленных изобретений.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что изобретения по независимым пунктам 1 и 10 приведенной выше формулы не

могут быть признаны соответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункт 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Таким образом, решение Роспатента от 27.02.2017 об отказе в выдаче патента на группу изобретений было принято правомерно.

В отношении зависимых пунктов 2-9 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, необходимо отметить следующее. На странице 23 описания к патентной заявке [2] содержатся сведения о признаках зависимого пункта 3 этой формулы, на страницах 23-24 – о признаках зависимого пункта 4, на странице 15 – о признаках зависимого пункта 5, на странице 16 – о признаках зависимого пункта 6, а на страницах 17,18,22 – о признаках зависимого пункта 7. Что касается признаков зависимых пунктов 2 и 9, то нет необходимости в специализированных знаниях для утверждения об общеизвестности выполнения морского сооружения в виде морской ветроэлектрической установки, морской буровой платформы или светового маяка.

В результате, коллегия не находит оснований для отмены решения об отказе в выдаче патента на группу заявленных изобретений.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.08.2017, решение Роспатента от 27.02.2017 оставить в силе.