

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2152480, поступившее 22.09.2008 от Общества с ограниченной ответственностью «Полимерстройтехнология-А» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2152480 на изобретение "Устройство для укрепления откосов и дорожного основания", обладателем исключительных прав на которое является Закрытое акционерное общество "ПРЕСТО-РУСЬ" (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 99112969/03 с приоритетом от 15.06.1999 со следующей 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, отличающееся тем, что соединение полос выполнено термосваркой под давлением, при этом отношение толщины d полимерной полосы к ее ширине b составляет 0,004 - 0,02, а отношение толщины d полимерной полосы к ширине a шва соединения этих полос - 0,05 - 1,0.

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 одна от другой.

7. Устройство по п.2 или 3, отличающееся тем, что точечная или сплошная термосварка расположена 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 неодинаковым.

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 палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию

патентоспособности «промышленная применимость».

В подтверждение своего мнения лицо, подавшее возражение, апеллирует к отсутствию в описании к оспариваемому патенту, а также в каких-либо источниках, общедоступных до даты приоритета оспариваемого изобретения, средств и методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле оспариваемого патента. Так, согласно возражению, патентообладателем не приведены средства и методы для осуществления признака «термосварка под давлением», а также признаков, выраженных в виде числовых диапазонов, характеризующих отношение толщины полимерной полосы к ее ширине и к ширине сварного шва.

Свои доводы лицо, подавшее возражение, подкрепляет ссылками на следующие материалы:

- ГОСТ 2601-84 «Сварка металлов. Термины и определения основных понятий» (далее – [1]);
- Заявление от 24.08.2007 в Арбитражный суд г. Москвы о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 09.11.2006 (далее – [2]);
- патент США № 5449543, опубл. 12.09.1995 (далее – [3]);
- страница 68 Волков С.С., Орлов Ю.Н., Черняк Б.Я., Сварка пластмасс ультразвуком. – М.: Химия, 1974. (далее – [4]).

По мнению лица, подавшего возражение, стандарт [1] свидетельствует о том, что термин «термосварка» не принят в технической литературе. При этом, согласно возражению, заявление [2] указывает на то, что ультразвуковая сварка, приведенная в описании к оспариваемому патенту в качестве примера осуществления признака «термосварка под давлением», не может быть охарактеризована данным признаком. Кроме того, в возражении отмечается, что использование ультразвуковой сварки для соединения гибких полимерных полос известно из патента [3].

В отношении признака оспариваемого изобретения, характеризующего отношение толщины полимерной полосы к ширине сварного шва, лицо, подавшее возражение, указывает на необходимость приведения в описании к оспариваемому патенту режимов ультразвуковой сварки, перечисленных на странице 68 источника информации [4].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. По мотивам возражения патентообладатель на заседании коллегии палаты по патентным спорам 19.05.2009 представил свой отзыв, в котором выражает несогласие с выводами лица, подавшего возражение, отмечая следующее.

По мнению патентообладателя, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» несостоятельны, ввиду наличия в описании к оспариваемому патенту информации о всех необходимых средствах и методах для осуществления оспариваемого изобретения. Также, согласно отзыву патентообладателя, указанные средства и методы были известны на дату приоритета оспариваемого патента из уровня техники, о чем свидетельствует следующее.

По мнению патентообладателя, семантика термина «термосварка под давлением» с учетом содержания словарных статей: «термо...» и «сварка», которые содержит на странице 536 и 472 соответственно Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. (далее – [5]), описывает метод соединения материалов за счет их нагрева и пластической деформации, и тождественна смысловому содержанию термина «термокомпрессионная сварка», приведенного в стандарте [1].

При этом в отзыве на возражение со ссылкой на Справочник по сварке и склеиванию пластмасс / под ред. А.Н. Шестопала. – Киев: Техніка,

1986. (далее – [6]) указывается на известность различных методов тепловой сварки с применением давления. Кроме того, патентообладатель обращает внимание на данные, приведенные на страницах 39-46 справочника [6], которые, по его мнению, подтверждают «возможность осуществления заявленных числовых диапазонов».

В отзыве патентообладателя также отмечается, что согласно источникам информации [1], [4] и [6] ультразвуковая сварка является сваркой с применением давления. Кроме того, патентообладатель указывает на наличие местного разогрева материала в процессе сварки ультразвуком, а также существование методов ультразвуковой сварки с дополнительным подводом тепловой энергии, описанных на страницах 21 и 24 источника информации [4]. На основании этого патентообладатель делает вывод о возможности применения в отношении ультразвуковой сварки, приведенной в качестве примера в описании к оспариваемому патенту, термина «термосварка под давлением».

Дополнительно к отзыву патентообладателя для подтверждения известности термина «термосварка под давлением» приложены копии описаний изобретений к патентам Российской Федерации № 2245947 (далее – [7]) и № 2181097 (далее – [8]).

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 19.05.2009 лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы к данному возражению. В этих материалах со ссылкой на ГОСТ 19521-74 «Сварка металлов. Классификация.» (далее – [9]) и Справочник по сварке и склеиванию пластмасс / под ред. А.Н. Шестопала и Г.Н. Кораба. – Киев: Техника, 1990. (далее – [10]) указывается на невозможность идентификации термина «термосварка». При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что признак оспариваемого изобретения «термосварка под давлением» можно было бы соотнести с

термомеханическим классом сварки, к которому ультразвуковая сварка не имеет отношения. На основании сказанного лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что «указание на ультразвуковой метод в описании изобретения нельзя признать правомерным».

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

С учетом даты приоритета заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия оспариваемого изобретения условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатентом 17.04.1998 № 82, 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 является новым, если оно не известно из уровня техники. 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 подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения, в частности проверяется, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых

возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов 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.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле, анализ которой с учетом доводов возражения и отзыва патентообладателя показал следующее.

Материалы [2], [3], [7] и [8] не могут быть приняты к рассмотрению в рамках настоящего возражения. Так заявление в суд [2] не имеет отношения к оспариваемому изобретению. Известность метода ультразвуковой сварки из патента [3] не может служить аргументом в пользу отсутствия возможности промышленной применимости изобретения по оспариваемому патенту. А патенты [7] и [8] не могут служить источниками информации о средствах и методах, необходимых для осуществления оспариваемого изобретения, т.к. стали общедоступными позже даты приоритета оспариваемого патента.

Мнение лица, подавшего возражение, о сложности идентификации термина «термосварка под давлением» в результате отсутствия его использования в технической литературе на дату приоритета оспариваемого патента подтверждается источниками информации [1], [4], [5], [6], [9] и [10], в которых данный термин действительно не содержится. Однако использования нестандартизированного термина для характеристики признаков изобретения не является основанием для вывода о его несоответствии условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ отдельных лингвистических единиц признака «термосварка под давлением», а именно «термо-», «сварка» и «давление», с привлечением

информации из политехнического словаря [5] указывает на то, что данный признак описывает метод сварочного соединения материалов, осуществляемый при их нагреве и сжатии в месте соединения. При этом из стандартов [1], [9] и справочников [6], [10] известны различные технологии сварки подогревом и/или сжатием материалов в зоне их соединения. Кроме того, согласно представленным материалам, из уровня техники на дату приоритета оспариваемого патента был известен метод, характеризуемый термином «термокомпрессионная сварка», анализ отдельных лингвистических единиц которого, а именно «термо-», «компрессия» и «сварка», указывает на синонимическую тождественность данного термина и признака формулы оспариваемого изобретения «термосварка под давлением». Необходимо обратить внимание на то, что известность термина «термокомпрессионная сварка» следует не из стандарта [1], как на то указывает патентообладатель, а из стандарта [9], представленного на заседании коллегии палаты по патентным спорам лицом, подавшим возражение.

Таким образом, на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, были известны средства и методы для осуществления признака оспариваемого изобретения «термосварка под давлением».

Что касается довода лица, подавшего возражение, о неправомерности приведения в описании к оспариваемому патенту указания на ультразвуковую сварку в качестве примера термосварки под давлением, то следует отметить, что это не является основанием для вывода о несоответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Кроме того, согласно сведениям, приведенным в источнике информации [4] при сварке пластмасс «... все виды энергии превращаются в тепловую, выделяющуюся частично или полностью на границе раздела свариваемых деталей ...» (см. страницу 7), что касается и энергии

ультразвуковых колебаний. Согласно справочнику [6] ультразвуковая сварка относится к тепловой (см. страницу 8) и «... основывается на нагреве свариваемых поверхностей ...» (см. страницу 10). При этом в процессе ультразвуковой сварки к соединяемым материалам прикладывается статическое давление (см. страницу 15 источника информации [4] и страницу 73 источника информации [6]), а также может осуществляться дополнительный подогрев и сжатие зоны ультразвуковой сварки (см. страницу 21, 24 источника информации [4] и страницу 75, 76 источника информации [6]). Таким образом, ультразвуковая сварка может служить примером диффузионного соединения материалов, осуществляемого при их одновременном нагреве и сжатии в месте соединения, т.е. может характеризоваться признаком «термосварка под давлением».

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» в виду отсутствия средств и методов, необходимых для осуществления признаков, охарактеризованных в формуле оспариваемого изобретения в виде числовых диапазонов, то с ними нельзя согласиться в виду следующих обстоятельств.

На страницах 43, 46 и 48 справочника [6] приведены данные о величинах сварных швов и толщинах полимерных пленок, свариваемых посредством подвода тепла и сжатия, при пересчете соотношения между которыми получают числовые значения, входящие в соответствующий диапазон значений, описанный в формуле оспариваемого патента.

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о необходимости приведения средств и методов для осуществления признаков, характеризующих в формуле оспариваемого изобретения соотношение между шириной и толщиной полимерных полос, то в этом случае, также как и в случае с мнением о необходимости описания характеристик ультразвукового оборудования и режимов сварки для достижения

определенной ширины шва, приведение подобной информации было бы излишне, т.к. осуществление указанных признаков оспариваемого изобретения не может вызвать затруднений у среднего специалиста в данной области техники.

В соответствии с вышесказанным можно констатировать, что лицом, подавшим возражение, не было приведено убедительных аргументов, подтверждающих несоответствие оспариваемого изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам приняла решение:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.09.2008, патент Российской Федерации на изобретение № 2152480 оставить в силе.