

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 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Геотехнологии» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 12.02.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2630810, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2630810 на группу изобретений «Теплоизолированная гибкая полимерная труба, армированная лентами (варианты)» выдан по заявке №2014139063/06 с приоритетом от 26.09.2014, обладателем исключительных прав на который является ООО «ЭНЕРГОМАШ-ВТС» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Теплоизолированная гибкая полимерная труба, содержащая основание, по крайней мере один слой ленты, навитой на поверхность основания таким образом, чтобы образовать множество аксиально-разнесенных ленточных секций, поверх верхнего слоя ленты содержится полимерная подложка, теплоизоляционный слой и наружная оболочка, отличающаяся тем, что зазоры между двумя соседними секциями ленты по

крайней мере частично заполнены материалом полимерной подложки.

2. Теплоизолированная гибкая полимерная труба по п.1, отличающаяся тем, что лента формируется, по меньшей мере частично, с помощью материала, который деформируется при оказании на него давления.

3. Теплоизолированная гибкая полимерная труба по п.1, отличающаяся тем, что лента формируется, по меньшей мере частично, с помощью материала, который имеет усадку под термическим воздействием.

4. Теплоизолированная гибкая полимерная труба по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что внутри теплоизоляционного слоя находятся нагревательные элементы.

5. Теплоизолированная гибкая полимерная труба по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что материалом теплоизоляционного слоя является пенополиуретан.

6. Теплоизолированная гибкая полимерная труба, содержащая основание, первый слой ленты, навитой на поверхность основания таким образом, чтобы образовать множество аксиально-разнесенных ленточных секций, а также второй слой ленты, навитой на первый таким образом, чтобы образовать множество аксиально-разнесенных ленточных секций, имеющих зазор между соседними секциями, причем второй слой ленты перекрывает зазоры, образованные между соседними секциями первого слоя ленты, а первый слой ленты перекрывает зазоры, образованные между соседними секциями второго слоя ленты, поверх второго слоя ленты содержится полимерная подложка, теплоизоляционный слой и наружная оболочка, отличающаяся тем, что зазоры между соседними секциями ленты по крайней мере частично, заполнены материалом полимерной подложки.

7. Теплоизолированная гибкая полимерная труба по п.6, отличающаяся тем, что ленты формируются, по меньшей мере частично, с помощью материала, который деформируется при оказании на него давления.

8. Теплоизолированная гибкая полимерная труба по п.6, отличающаяся

тем, что ленты формируются, по меньшей мере частично, с помощью материала, который имеет усадку под термическим воздействием.

9. Теплоизолированная гибкая полимерная труба по п.6, отличающаяся тем, что между вторым слоем ленты и полимерной подложкой находится третий слой ленты, навитый на второй.

10. Теплоизолированная гибкая полимерная труба по п.9, отличающаяся тем, что между третьим слоем ленты и полимерной подложкой находится четвертый слой ленты, навитый на третий.

11. Теплоизолированная гибкая полимерная труба по любому из пп.6-10, отличающаяся тем, что внутри теплоизоляционного слоя находятся нагревательные элементы.

12. Теплоизолированная гибкая полимерная труба по любому из пп.6-10, отличающаяся тем, что материалом теплоизоляционного слоя является пенополиуретан».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данных доводов в возражении указаны следующие аналоги, известные из уровня техники:

- патентный документ US 6889715 B2, опуб. 10.05.2005 (далее [1]);
- патентный документ RU 120739 U1, опуб. 27.09.2012 (далее [2]);
- патентный документ US 5499528 A1, опуб. 19.03.1996 (далее [3]);
- патентный документ US 6705351 B2, опуб. 16.03.2004 (далее [4]);
- патентный документ RU 120183 U1, опуб. 10.09.2012 (далее [5]).

Дополнительно в возражении для толкования терминов приведены следующие литературные источники:

- копии страниц монографии «Синтетический каучук» под ред. И.В. Гармонова, Л., издательство «Химия», 1976, С.294 (далее [6]);

- копии страниц литературного источника «Нефть», Соколов В.А., М., издательство «Недра», 1970, С.337 (далее [7]);

При этом на заседании коллегии 27.07.2020 лицом, подавшим возражение, было указано, что из перечисленных в возражении аналогов в качестве наиболее близкого аналога может быть выбрано, в частности, техническое решение, раскрытое в патентном документе [5].

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии 10.06.2020 по мотивам возражения был представлен отзыв патентообладателя.

По мнению патентообладателя, в технических решениях по патентным документам [1] и [2] отсутствует полимерная подложка, которая покрывает сверху слой лент, а также проникает сверху в зазоры между верхними витками ленты. Данные отличительные признаки, по мнению патентообладателя, обеспечивают результаты, заключающиеся в улучшении теплоизоляционных свойств трубы, в том числе с поддержанием динамической вязкости перекачиваемых флюидов и исключением отложений на трубе, а также в защите полимерной подложкой теплоизоляционного слоя от повреждения армирующими лентами.

Патентные документы [3]-[5] патентообладателем в отзыве не анализировались.

Также в отзыве патентообладателем отмечено, что источники [6] и [7] приведены для толкования терминов, не раскрывают выполнение труб, взаимное расположение и функционирование слоев трубы.

На заседании коллегии 13.07.2020 патентообладателю было предложено проанализировать патентные документы [3]-[5] относительно раскрытия в них признаков оспариваемого патента в том числе и по независимым пунктам 1 и 6 вышеприведенной формулы. В связи с этим патентообладателем на заседании коллегии 27.07.2020 были представлены

пояснения по мотивам рассмотрения возражения с анализом патентных документов [3]-[5]. В данных пояснениях патентообладатель акцентирует внимание на том, что ни один из анализируемых источников не раскрывает средство того же назначения, что и группа изобретений по оспариваемому патенту, а именно теплоизолированную гибкую полимерную трубу для перекачки добываемых флюидов или иных сред, требующих сохранения динамической вязкости. При этом отмечено, что ни один из патентных документов [2]-[5] не раскрывает выполненное в виде подложки средство, которое одновременно реализовывало бы следующие функции: покрытие армирования, несение теплоизоляции, отделение и защита теплоизоляции от повреждения армированием, проникновение в нижележащий армирующий слой для герметизации зазоров армирования и увеличения теплоизоляционного эффекта трубы. Также патентообладатель поясняет, что смысловое содержание термина «подложка» должно трактоваться исключительно из раскрытия этого признака в материалах оспариваемого патента.

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

С учетом даты подачи заявки (26.09.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), 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 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег.

№ 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента 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 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 подпунктом 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 настоящего Регламента ИЗ;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков,

характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

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 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования; для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР – указанная на них дата подписания в печать, если такая дата отсутствует, то дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления – последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом.

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражения, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Патентные документы [1]-[5] имеет дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента, следовательно, могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

При этом можно согласиться с лицом, подавшим возражение, изложенным на заседании коллегии 27.07.2020, что техническое решение, охарактеризованное в патентном документе [5], по совокупности известных признаков и назначению является наиболее близким аналогом.

Относительно довода патентообладателя о назначении трубы по оспариваемому патенту необходимо отметить, что назначением группы изобретений по оспариваемому патенту является теплоизолированная гибкая полимерная труба, которое совпадает с назначением технического решения по патентному документу [5]. При этом использование трубы по оспариваемому патенту «для подъема продукции из скважин и дальнейшего ее транспортирования» является лишь областью применения группы изобретений. То есть, назначение (см., например, страницу 581 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов; РАН, Институт Лингвистических исследований. – СПб.: "НОРИНТ", 2000) описывает основную функцию предложенного технического решения, а область применения лишь уточняет сферу использования данного решения.

Таким образом, техническое решение по патентному документу [5] относится к средству того же назначения, что и группа изобретений по оспариваемому патенту, то есть может быть выбрано в качестве аналога.

Из патентного документа [5] (см. формула, фигура 1) известно техническое решение, характеризующее многослойную трубу, включающую внутреннюю полимерную трубу (1) (в терминологии оспариваемого патента – основание), армирующую систему (2), которая может быть выполнена из лент, поверх армирующего слоя лент содержится полимерный протекторный слой (в терминологии оспариваемого патента – полимерная подложка), поверх протекторного слоя труба снабжена теплоизоляционным слоем, который покрыт наружной оболочкой.

В отношении доводов патентообладателя о том, что полимерная подложка в оспариваемом патенте, покрывающая систему армирования и несущая теплоизоляцию, обладает защитными функциями, следует отметить. Протекторный слой в патентном документе [5] также расположен между системой армирования и слоем теплоизоляции, а согласно своему названию обеспечивает и защитную функцию. Так согласно определению протектор (лат. protector – защитник) нечто, служащее защитой, в технике – технический элемент, служащий для защиты устройства или его частей. Таким образом, полимерный протекторный слой в патентном документе [5] имеет те же функции, что и полимерная подложка в оспариваемом патенте, отличаясь от нее лишь терминологически.

При этом согласно фигуре 1 и строкам 3-4 на странице 8 описания патентного документа [5] элементы армирующего слоя (2), в качестве которых могут быть использованы нити или ленты, укладываются в намоточной машине таким образом, чтобы образовать множество аксиально-разнесенных секций. Причем на фигуре 1 чертежей к патентному документу [5] визуализируется, что между двумя соседними секциями элементов армирующей системы (2) имеются зазоры, также как и в изобретении по

оспариваемому патенту. При этом из патентного документа [5] (см. фигуру 1, страницу описания 5 строки 11-16, страницу 8 описания строки 4-5) известно, что поверх лент (2) армирующего слоя методом экструзии (т.е. литьем расплавленного материала под давлением) наносится протекторный слой полимера (4), обеспечивающий постоянство позиционирования лент (2) армирующей системы. Необходимо отметить, что для специалиста очевидно, по крайней мере, частичное заполнение зазоров между двумя соседними секциями ленты материалом полимерного протекторного слоя, который нанесен методом экструзии на такую армирующую систему, выполненную из элементов, намотанных с зазором.

Отличие технического решения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, от технического решения по патентному документу [5] заключается в том, что лента армирующего слоя навита непосредственно на поверхность основания, тогда как в техническом решении по патентному документу [5] между армирующей системой и основанием предусмотрен еще один протекторный слой.

При этом информация относительно влияния указанного отличительного признака на какой-либо технический результат в материалах оспариваемого патента отсутствует.

Однако, из патентного документа [1] (описание колонка 2 строки 16-26, фигуры 1-4А) известна многослойная полимерная труба, содержащая основание, непосредственно на которое, как и в техническом решении по оспариваемому патенту, намотан, по меньшей мере, один слой ленты.

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать техническое решение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Признаки зависимых пунктов 2 и 3 формулы оспариваемого патента, касающиеся формирования ленты, по меньшей мере частично, с помощью материала, который деформируется при оказании на него давления или имеет усадку под термическим воздействием, известны из патентного документа [1] (см. описание столбец 1 строки 58-63).

Признаки зависимого пункта 4 формулы оспариваемого патента, касающиеся размещения нагревательных элементов внутри теплоизоляционного слоя, известны из патентного документа [3] (см. описание колонка 3 строки 45-50, фигура 2).

Признаки зависимого пункта 5 формулы оспариваемого патента, касающиеся того, что материалом теплоизоляционного слоя является пенополиуретан, известны из патентного документа [5] (см. пункт 20 формулы).

Таким образом, в случае включения признаков зависимых пунктов 2-5 в независимый пункт 1 формулы оспариваемого патента, охарактеризованное в нем техническое решение также не будет соответствовать условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Анализ доводов лица, подавшего возражения, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия независимого пункта 6 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из патентного документа [5] (см. формула, фигура 1) известно техническое решение, характеризующее теплоизолированную гибкую полимерную трубу, включающую внутреннюю полимерную трубу (1) (в терминологии оспариваемого патента – основание), армирующую систему (2), которая может быть выполнена из лент, поверх армирующего слоя лент содержится полимерный протекторный слой (в терминологии оспариваемого патента – полимерная подложка), поверх протекторного слоя труба снабжена

теплоизоляционным слоем, который покрыт наружной оболочкой. Согласно строкам 14-16 на странице 4 описания патентного документа [5] армирующая система выполнена наложением нескольких слоев из навитых лент. При этом согласно фигуре 1 и строкам 3-4 на странице 8 описания патентного документа [5] элементы армирующего слоя (2), в качестве которых могут быть использованы ленты, укладываются в намоточной машине таким образом, чтобы образовать множество аксиально-разнесенных секций. Причем на фигуре 1 чертежей к патентному документу [5] визуализируется, что между двумя соседними секциями элементов армирующей системы (2) имеются зазоры, также как и в изобретении по оспариваемому патенту. При этом из патентного документа [5] (см. фигуру 1, страницу описания 5 строки 11-16, страницу 8 описания строки 4-5) известно, что поверх лент (2) армирующего слоя методом экструзии (т.е. литьем расплавленного материала под давлением) наносится протекторный слой полимера (4), обеспечивающий постоянство позиционирования лент (2) армирующей системы. Необходимо отметить, что для специалиста очевидно, по крайней мере, частичное заполнение зазоров между двумя соседними секциями ленты материалом полимерного протекторного слоя, который нанесен методом экструзии на такую армирующую систему, выполненную из элементов, намотанных с зазором.

Отличие технического решения по независимому пункту 6 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, от технического решения по патентному документу [5] заключается в том, что первый слой ленты навит непосредственно на поверхность основания (тогда как в техническом решении по патентному документу [5] между системой армирования и основанием предусмотрен еще один протекторный слой), причем второй слой ленты перекрывает зазоры, образованные между соседними секциями первого слоя ленты, а первый слой ленты перекрывает зазоры, образованные между соседними секциями второго слоя ленты. В

описании оспариваемого патента технический результат относительно намотки первого слоя ленты на поверхность основания не определен, также как и относительно намотки второго слоя ленты на первый таким образом, чтобы они взаимно перекрывали зазоры друг друга.

Однако, из патентного документа [1] (описание колонка 2 строки 16-26, фигура 4А) известна многослойная полимерная труба (20), содержащая основание (22), на которое, намотаны два слоя лент, при этом первый слой ленты (24) навит, как и в техническом решении по оспариваемому патенту, непосредственно на поверхность основания. При этом второй слой ленты (26) перекрывает зазоры (24а), образованные между соседними секциями первого слоя ленты (24), а первый слой ленты (24) перекрывает зазоры (26а), образованные между соседними секциями второго слоя ленты (26) (см. позиции 24а, 26а на фигуре 4А).

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать техническое решение по независимому пункту 6 формулы оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Признаки зависимых пунктов 7 и 8 формулы оспариваемого патента, касающиеся формирования ленты, по меньшей мере частично, с помощью материала, который деформируется при оказании на него давления или имеет усадку под термическим воздействием, известны из патентного документа [1] (см. описание столбец 1 строки 58-63).

Признаки зависимых пунктов 9 и 10 формулы оспариваемого патента, касающиеся третьего и четвертого слоев ленты, навитых, соответственно поверх второго и третьего слоев ленты, известны из патентного документа [1] (см. описание колонка 3 строки 41-58).

Признаки зависимого пункта 11 формулы оспариваемого патента, касающиеся размещения нагревательных элементов внутри

теплоизоляционного слоя, известны из патентного документа [3] (см. описание колонка 3 строки 45-50, фигура 2).

Признаки зависимого пункта 12 формулы оспариваемого патента, касающиеся того, что материалом теплоизоляционного слоя является пенополиуретан, известны из патентного документа [5] (см. пункт 20 формулы).

Таким образом, в случае включения признаков зависимых пунктов 7-12 в независимый пункт 6 формулы оспариваемого патента, охарактеризованное в нем техническое решение также не будет соответствовать условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Ввиду сделанного выше вывода источники [2], [4] и [6]-[7] не анализировались.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.02.2020, патент Российской Федерации на изобретение № 2630810 признать недействительным полностью.