

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 № 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.05.2018 от Общества с ограниченной ответственностью "Гален" (далее – лицо, подавшее возражение), против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение № 023958, при этом установлено следующее.

Евразийский патент № 023958 на изобретение «Арматурная сетка из композитного материала» выдан по заявке ЕА-201300081 с приоритетом от 01.02.2013 на имя Николаева Валерия Николаевича и Николаева Виктора Валерьевича (далее – патентообладатель). Оспариваемый патент действует со следующей формулой изобретения:

«1. Арматурная сетка, выполненная из перекрестно соединенных между собой отвержденных продольных и поперечных стержней из стеклопластика, базальто-пластика или углепластика, отличающаяся тем, что содержит соединительный элемент, выполненный из полиэтилена, полистирола, полиамида или полиэфирной смолы ПН-1 литьем под давлением

непосредственно в местах пересечения указанных стержней, конструкционно полностью охватывая их в виде неразъемного соединения.

2. Арматурная сетка по п.1, отличающаяся тем, что материал соединительного элемента содержит наполнитель.

3. Арматурная сетка по п.2, отличающаяся тем, что наполнитель представляет собой стекловолокно, мел и каолин.

4. Арматурная сетка по п.2, отличающаяся тем, что соединительный элемент выполнен в виде цилиндра, шара или многогранника.»

Против действия на территории Российской Федерации данного евразийского патента в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Евразийской Патентной Конвенции от 09.09.1994, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 01.06.1995 № 85-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации с 27.09.1995 (далее – Конвенция), и пунктом 1 Правила 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, утвержденной Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 01.12.1995 (далее – Патентная инструкция), поступило возражение, мотивированное наличием в формуле изобретения по оспариваемому патенту признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах евразийской заявки, по которой был выдан данный патент, а также несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В возражении обращается внимание на то, что независимый пункт формулы изобретения по оспариваемому патенту включает в себя признаки «литьем под давлением непосредственно в местах пересечения указанных стержней, конструкционно полностью охватывая их в виде неразъемного соединения», которые отсутствовали на дату подачи заявки, послужившей основанием для выдачи оспариваемого патента, в ее описании и формуле.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении

приведены ссылки на следующие источники информации:

- заявка на патент US 20090145074, опубл. 11.06.2009 (далее – [1]);
- патент RU 2446053, опубл. 07.03.2012 (далее – [2]);
- международная заявка WO 2012154327, опубл. 15.11.2012 (далее – [3]);
- заявка на патент US 20030167715, опубл. 11.09.2003 (далее – [4]);
- патентный документ JPH 08-41889, опубл. 13.02.1996 (далее – [5]);
- заявка на патент RU 2009143166, опубл. 27.05.2011 (далее – [6]);
- патент RU 2195810, опубл. 10.01.2003 (далее – [7]);
- патентный документ DE 2930939, опубл. 05.02.1981 (далее – [8]);
- патентный документ GB 1408051, опубл. 01.10.1975 (далее – [9]);
- патентный документ GB 1062978, опубл. 22.03.1967 (далее – [10]);
- патент RU 109239, опубл. 10.10.2011 (далее – [11]);
- патентный документ CS 06201-88, опубл. 11.06.1991 (далее – [12]);
- патент RU 2141600, опубл. 20.11.1999 (далее – [13]);
- патент RU 2164993, опубл. 10.04.2001 (далее – [14]);
- патент RU 2310032, опубл. 10.11.2007 (далее – [15]);
- патент RU 119839, опубл. 27.08.2012 (далее – [16]);
- патентный документ JPS 64-2750, опубл. 06.01.1989 (далее – [17]);
- патентный документ GB 1040368, опубл. 24.08.1966 (далее – [18]);
- патент RU 2286879, опубл. 10.11.2006 (далее – [19]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, которым в корреспонденции, поступившей 03.07.2018, был представлен отзыв на данное возражение. Доводы отзыва были повторно приобщены патентообладателем к протоколу заседания, состоявшегося 06.07.2018.

В своем отзыве патентообладатель выражает мнение о том, что все признаки независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту раскрыты в первоначальных материалах евразийской заявки, по которой данный патент был выдан. Так, по мнению патентообладателя,

спорные признаки, указанные в возражении, раскрыты в описании евразийской заявки в таком виде: «... Сетку изготавливают следующим образом. Поперечные стержни 2 располагают сверху или снизу по отношению к продольным стержням 1. Каждое полученное пересечение стержней помещают в полую форму в виде цилиндра, шара и т.д. Затем внутрь этой формы впрыскивают (например, с помощью термопластавтоматов) расплавленную термопластичную пластмассу (например, полиэтилен) ... При остывании она отверждается, образуя прочное перекрестное неразъемное соединение стержней в виде соединительного элемента 3 ... Полученное соединение имеет большую поверхность контакта стержней благодаря охватывающего их соединительного элемента 3 ...». При этом свое мнение патентообладатель также подтверждает тем, что согласно Интернет-энциклопедии Википедия «... Термопласт автомат (ТПА) – инжекционно-литьевая машина, применяемая для изготовления деталей из термопластов методом литья под давлением ...».

В отзыве патентообладатель также приводит утверждение о том, что из источников информации, представленных с возражением, не известны все признаки изобретения по оспариваемому патенту.

Патентообладателем также были представлены письма, датированные 11.09.2018 и 12.09.2018, в которых в отношении существа рассмотрения была повторена ранее приведенная аргументация.

В корреспонденции, поступившей 20.11.2018, было представлено дополнение к возражению. Лицо, подавшее возражение, отмечает, что включение в формулу оспариваемого патента признака «литье под давлением», отсутствовавшего в такой формулировке в материалах евразийской заявки, «... приводит к неправомерному обобщению понятий, которые изначально были заявлены и приведены в заявке ...». При этом лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что «... понятие литье под давлением включает в себя не только множество методов формования ..., но и применение различных литьевых машин ...». В подтверждение сказанного,

совместно с дополнением к возражению была представлена выкопировка из книги Литье пластмасс под давлением / Т.А. Оссвальд, Л.-Ш. Тунг, П.Дж. Грэмман; под ред. ЭЛ. Калинчева. - СПб.: Профессия, 2006 (далее – [20]).

На заседании коллегии, состоявшемся 26.11.2018, для пояснения терминов «литье под давлением» и «впрыск», патентообладателем были представлены копии отдельных страниц следующих источников информации:

- Лапшин В.В., Основы переработки термопластов литьем под давлением. – М.: Химия, 1974 (далее – [21]);
- распечатка Интернет версии издания «Терминологический словарь по строительству на 12 языках», всего на 2 л. (далее – [22]);
- Новый политехнический словарь / Гл.ред А.Ю. Ишлинский. – М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, с.269 (далее – [23]);
- Переработка пластмасс / О. Шварц, Ф.-В. Эбелинг, Б. Фурт. – СПб.: Профессия, 2005 (далее – [24]);
- Основы технологии переработки пластмасс / Под ред. В.Н. Кулезнева, В.К. Гусева. – М.: Химия, 2004 (далее – [25]);
- Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология / Под ред. А.А. Берлина. – СПб.: Профессия, 2009 (далее – [26]).

В корреспонденции, поступившей 29.11.2018 (также представлена посредством электронной почты 28.11.2018), патентообладатель со ссылкой на ГОСТ 7.60-2003 приводит утверждение о том, что дополнительно представленный к возражению источник информации [20], в отличие от представленных патентообладателем источников информации, не может быть отнесен к словарно-справочным изданиям, поэтому не может быть принят в рамках рассмотрения настоящего возражения. Также патентообладатель повторно приводит доводы в отношении известности из первоначальных материалов евразийской заявки признака «литье под давлением».

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

С учетом даты подачи (01.02.2013) евразийской заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки патентоспособности запатентованного изобретения включает упомянутые Конвенцию и Патентную инструкцию.

Согласно пункту 1 статьи 13 Конвенции любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся Государстве или нарушения евразийского патента в конкретном Договаривающемся Государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании настоящей Конвенции и Патентной инструкции. Решение имеет силу лишь на территории Договаривающегося Государства.

В соответствии со статьей 6 Конвенции Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно статье 10 Конвенции объем правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, определяется формулой изобретения.

Согласно пункту 1 правила 3 Патентной инструкции изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники. Предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки, а если испрашен приоритет, - до даты ее приоритета.

Согласно пункту 2 правила 53 Патентной инструкции евразийский патент может быть аннулирован в административном порядке полностью или частично, даже если евразийский патент утратил силу или имел место отказ от евразийского патента, в случае, в частности, наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах евразийской заявки.

Согласно пункту 3 правила 12 Инструкции толкование формулы изобретения заключается не только в преодолении ее неясных или неопределенных положений, но и в установлении ее полного и действительного содержания. При этом исключаются крайности как буквального (ограничительного) толкования формулы изобретения, так и расширительной ее интерпретации (с учетом всего описания и чертежей в целях выявления общей изобретательской идеи).

Согласно пункту 2.5 Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС коллегия 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 признан недействительным частично.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающихся наличия в формуле оспариваемого патента признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах евразийской заявки, по которой был выдан данный патент, показал следующее.

Признаки, выделенные в возражении, как отсутствующие в первоначальных материалах евразийской заявки, описывают технологию, место и конструктив выполнения соединительного элемента из различных видов материалов, перечисленных в формуле изобретения по оспариваемому патенту в виде альтернативы. Так согласно вышеприведенной формуле соединительный элемент выполнен методом литья под давлением «... из полиэтилена, полистирола, полиамида или полиэфирной смолы ПН-1 ...». Т.е. имеют место альтернативные варианты выполнения, в которых используется

либо термопластичная масса (полиэтилен, полистирол, полиамид), либо термореактивная смола (полиэфирная смола ПН-1).

Анализ евразийской заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, показал, что признак, характеризующий выполнение соединительного элемента из перечисленных материалов именно «литьем под давлением», в дословной интерпретации действительно отсутствовал в описании и формуле этой евразийской заявки на дату ее подачи.

При этом, как правомерно отмечено в отзыве патентообладателя, в описании евразийской заявки на дату ее подачи присутствовали сведения, описывающие пример изготовления соединительного элемента в варианте его выполнения из термопластичной массы, согласно которому «... внутрь ... формы впрыскивают (например, с помощью термопластавтоматов) расплавленную термопластичную пластмассу (например, полиэтилен) ...».

Здесь следует отметить, что данный имеющийся в описании евразийской заявки пример распространяется на использование термопластавтоматов для впрыскивания лишь такого термопласта, как полиэтилен, но не свидетельствует о возможности использования термопластавтоматов для таких упомянутых в вышеприведенной формуле термопластов, как полистирол и полиамид. Тем более данный пример не касается использования такого материала, как полиэфирная смола ПН-1.

Что касается имеющегося в материалах евразийской заявки на дату ее подачи указания на впрыскивание в форму полиэтилена при помощи термопластавтоматов, то нужно отметить следующее.

Термин «термопластавтоматы» служит для обозначения литьевых машин, обеспечивающих в автоматизированном режиме термическую пластикацию и подачу в форму пластических масс. Действительно, как на то указывает патентообладатель, современные термопластавтоматы могут применяться для изготовления деталей из термопластов методом литья под давлением. При этом для осуществления технологии литья под давлением современные термопластавтоматы помимо узла пластикации и впрыскивания

должны включать в себя плотно примыкаемую к подающему соплу охлаждаемую форму с литниковой системой и прессовый узел ее смыкания (см., например, стр.9 рис.1 и стр.10 источника информации [21], либо стр.103 рис.8.1 и стр.104 источника информации [24], либо стр.438 рис.20.1 источника информации [25], либо стр.412 абз.2 источника информации [26]).

Также нужно отметить, что технология литья пластмасс под давлением включает в себя несколько технологических операций, а не только операцию впрыска термопластичного материала. В частности, технология литья под давлением обязательно включает в себя и такую технологическую операцию, как выдержка под давлением, которая для компенсации усадки (уплотнения) термопластичного материала сопровождается подпиткой формы этим материалом и имеет большую продолжительность, чем упомянутая операция впрыска (см., например, стр.12 рис.4, стр.13 абз.1, стр. 98 абз.2,3, стр.100 абз. 1 источника информации [21], либо стр.104 абз.5, стр.142 §8.1.5, стр.143 рис.8.58 источника информации [24], либо стр.439 абз.2 источника информации [25]).

Для сведения можно отметить, что данная информация, содержащаяся в справочных изданиях [21], [24], [25] и [26], также находит подтверждение и в упомянутой лицом, подавшим возражение, книге [20] (см., например, стр.28,29,30 §1.3 рис.1.17,1.18).

Учитывая вышесказанное необходимо акцентировать внимание на том, что в первоначальных материалах евразийской заявки отсутствуют сведения о таком применении термопластавтоматов, которое обеспечивает реализацию технологии литья под давлением. В описании евразийской заявки говорится лишь только об использовании узла пластикации термопластавтомата для операции впрыскивания в форму, конструкция которой при этом не известна. Так в первоначальных материалах евразийской заявки отсутствуют сведения об использовании узла смыкания, о плотности контакта формы с соплом узла пластикации и впрыскивания, а главное об осуществлении операций выдержки под давлением, подпитки и уплотнения материала в форме.

Также нужно отметить, что включенный в формулу изобретения по оспариваемому патенту признак «литье под давлением», отсутствующий в материалах евразийской заявки на дату ее подачи, представляет собой обобщающий термин. Так термин «литье под давлением» используется для описания широкого набора осуществляемых на разных видах литьевых машин технологий литья, имеющих помимо общих между собой технологических операций, также и специфические операции, характерные для конкретной литьевой технологии. При этом материалы евразийской заявки не содержат сведений о возможности использования в предложенном изобретении любой известной технологии литья под давлением и соответствующего ей литьевого оборудования. Таким образом, даже если бы описание евразийской заявки включало в себя пример, указывающий на изготовление соединительного элемента методом литья под давлением на термопластавтомате, то использование в уточненной формуле признака «литье под давлением» по-прежнему приводит к неправомерной степени обобщения содержащихся в описании заявки сведений.

Что же касается альтернативного варианта выполнения изобретения по оспариваемому патенту, согласно которому соединительный элемент выполнен методом литья под давлением из такого термореактивного материала, как полиэфирная смола ПН-1, то нужно отметить следующее.

В описании евразийской заявки на дату ее подачи присутствовал лишь пример, согласно которому «... может быть использована быстротвердеющая термореактивная смола (например, ... ПН-1), ... которую впрыскивают в полую форму каким-либо инжектором (шприц и т.п.) ...».

Здесь нужно отметить, что как это было указано выше для примера с впрыском термопластичной массы, пример, указывающий на осуществление операции впрыска в форму термореактивной полиэфирной смолы ПН-1, также однозначно не свидетельствует о применении в этом примере технологии литья под давлением.

Более того, возможность создания при помощи шприца давления, необходимого для реализации технологии литья под давлением, не подтверждается ни материалами евразийской заявки, ни в представленных патентообладателем источниках информации [21] – [26]. Напротив, в источнике информации [26] (см. стр.412 последний абзац) указано, что для этого используют не шприцы, а литьевые машины, которые называют «... реактопластавтоматами (РПА) ...».

Таким образом, можно констатировать, что в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту содержатся признаки, отсутствующие в материалах евразийской заявки на дату ее подачи, по которой был выдан оспариваемый патент, а именно, признаки, характеризующие выполнение соединительных элементов арматурной сетки именно методом литья под давлением.

Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о том, что в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту содержатся признаки, отсутствующие на дату подачи в материалах евразийской заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать действие оспариваемого патента на территории Российской Федерации недействительным.

Ввиду сделанного выше вывода анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», а также источников информации [1] – [19], не проводился.

Что касается особого мнения, представленного патентообладателем в корреспонденции, поступившей 06.05.2019 (также представлено посредством электронной почты 19.04.2019), то необходимо отметить следующее.

Патентообладатель указывает, что источник информации [20], дополнительно представленный лицом, подавшим возражение, не может быть

принят к рассмотрению, т.к. изменяет мотивы настоящего возражения. Однако, данный источник информации [20] не был использован коллегией при формировании вышеприведенных выводов, он упомянут в настоящем заключении лишь для сведения.

В особом мнении патентообладатель повторно приводит доводы в отношении известности из первоначальных материалов евразийской заявки признака «литье под давлением». При этом данный вопрос подробно рассмотрен в настоящем заключении выше.

Кроме того, в особом мнении отмечается, что коллегия была обязана предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения по оспариваемому патенту. По мнению патентообладателя, т.к. формула содержит 4 пункта, то «... включив один или несколько из них в 1 пункт формулы, возможен вариант формулы изобретения, при котором охраняемое патентом техническое решение могло было бы быть признано патентоспособным ...». Однако, коллегия не сочла возможным применить пункт 4.9 Правил ППС, т.к. предлагаемый вариант корректировки формулы изобретения не приводит к изменению сделанных выше выводов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.05.2018, действие евразийского патента на изобретение ЕА 023958 на территории Российской Федерации признать недействительным полностью.