

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) 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 14.11.2016 от ООО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «АБИК» (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 14.10.2016 о признании заявки на изобретение № 2015132551/03 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Опора контактной сети на откосе и косогоре, возводимая на пучинистых грунтах», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 03.10.2016, в следующей редакции:

«Опора контактной сети, включающая одиночную буронабивную «сваю-РИТ» с камуфлетным уширением ее нижнего конца в вечномерзлые или талые грунты, с глубиной заложения не менее 6 м и диаметром ствола сваи 450 мм, соединенная над земляным полотном с железобетонной опорой конической формы при помощи платформенного стыка на сварке, состоящего из установленных на оголовке, сваи металлических закладных деталей в виде кольца из трубы диаметром 420 мм, толщиной не менее 10 мм и высотой не менее 200 мм, заанкерованного сваркой металлическими стержнями расчетного диаметра по длине сваи и под подошвой железобетонной опоры в виде пластины

кольцевого сечения, толщиной не менее 12 мм, совпадающий по размерам с кольцевым сечением опоры, заанкерованной сваркой металлическими стержнями продольной арматуры опоры в заводских условиях, при этом детали и сварной горизонтальный стык имеют антикоррозионное покрытие, возводимая на откосе и косогоре на пучинистых грунтах отличающаяся тем, что с целью обеспечения ее устойчивости от смещения от нормальных сил морозного пучения, действующих на ее боковую поверхность в направлении основания откоса предусматривается монолитный железобетонный контрфорс-консоль трапецеидальной формы на уровне откоса с его нижней стороны с горизонтальной подошвой определенной площади, объединенный со стволом сваи, воспринимающий давление от сил морозного пучения и создающий момент относительно оси сваи на уровне поверхности откоса в противоположном направлении и равное моменту от нормальных сил морозного пучения на боковую поверхность сваи, действующей в направлении основания откоса (см. Фиг.1), а устойчивость сваи от выпучивания определяется с учетом нормальной силы морозного пучения (N_z), действующей по подошве контрфорс-консоли по формуле (6)».

Данная формула не была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом было принято решение о признании её отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены документы, указанные в запросе от 29.08.2016, необходимые для проведения экспертизы.

В решении Роспатента отмечено, что материалы, представленные в корреспонденции, поступившей 03.10.2016, не содержат запрашиваемых документов и/или дополнительных материалов, необходимых для проведения экспертизы, поскольку представленное заявителем скорректированное описание не соответствует требованиям пункта 10.8.(2) Регламента, а скорректированная формула изменяет заявку на изобретение по существу.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал 14.11.2016 возражение.

В возражении заявитель отмечает, что не согласен с решением Роспатента о признании заявки на изобретение отозванной, так как сущность заявленного изобретения раскрыта в первоначальных материалах заявки, так сведения касающиеся определения устойчивости свай от выпучивания с учетом нормальной силы морозного пучения раскрыты в первоначальном описании на стр.3 последний абзац и в математических формулах (4-7). Кроме этого к материалам возражения заявитель приложил формулу изобретения, полностью совпадающую с указанной выше формулой.

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

С учетом даты подачи заявки (04.08.2015), правовая база для оценки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности включает действующую на дату подачи заявки редакцию Гражданского кодекса РФ (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 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент).

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 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о

выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют заявку на изобретение по существу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, представленных на дату подачи.

Согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса, в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса указанного федерального органа исполнительной власти. Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы, заявка признается отозванной.

В соответствии с пунктом 10.7.4.3.(1.1) Регламента в разделе описания "Раскрытие изобретения" приводятся сведения, раскрывающие сущность изобретения. Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В соответствии с пунктом 10.7.4.5 Регламента в разделе описания "Осуществление изобретения" показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения.

В соответствии с пунктом 10.8.(2) Регламента формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

В соответствии с пунктом 24.7.(3) Регламента признаки, упомянутые на дату подачи приоритета заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату подачи в документах заявки.

Сущность предложенного изобретения выражена в приведенной выше формуле.

Анализ доводов заявителя и доводов, содержащихся в решении Роспатента о признании заявки отозванной, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

Согласно материалам заявки, в адрес заявителя был направлен запрос от 21.06.2016, в котором указывалось на то, что заявленному техническому может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения при условии соответствия материалов заявки требованиям пункта 10.8.(2) Регламента, согласно которым формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Заявителю было предложено представить скорректированное описание, включив в разделы описания «раскрытие изобретения» и «осуществление изобретения» все признаки ограничительной части формулы изобретения.

Заявитель в корреспонденции, поступившей 22.08.2016, представил уточненную формулу изобретения.

В уточнённую формулу изобретения заявителем были включены все признаки первоначальной формулы изобретения и добавлены признаки в отличительную часть, не изменяющие заявку на изобретение по существу

(раскрытые на с.2 первоначального описания), касающиеся того, что: «контрфорс-консоль воспринимает давление от сил морозного пучения и создает момент относительно оси сваи на уровне поверхности откоса в противоположном направлении и равный моменту от нормальных сил морозного пучения на боковую поверхность сваи, действующей в направлении основания откоса».

Таким образом, в представленных заявителем уточненных материалах отсутствовало скорректированное описание, и, следовательно, требования пункта 10.8.(2) Регламента не были выполнены, поскольку формула изобретения не была основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение не раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны не подтвержден описанием.

С учётом вышеизложенного, в адрес заявителя был направлен запрос от 29.08.2016, в котором заявителю было предложено представить скорректированное описание удовлетворяющие вышеуказанным требованиям Регламента, включив в разделы «раскрытие изобретения» и «осуществление изобретения» все признаки ограничительной части скорректированной формулы изобретения.

В данном запросе заявитель был предупрежден о том, что если в трехмесячный срок со дня направления запроса он не представит запрошенные материалы, заявка будет признана отозванной (пункт 6 статьи 1386 Кодекса).

Заявитель в корреспонденции, поступившей 03.10.2016, представил уточненные материалы, содержащие скорректированную страницу описания и уточненную формулу.

В представленной заявителем скорректированной странице (2) описания частично приведены разделы описания «уровень техники» и «раскрытие изобретения». В разделе «уровень техники» заявителем приведены сведения о наиболее близком аналоге заявленного изобретения (источник RU 2317375 С2, 20.02.2008). В разделе «раскрытие изобретения» заявителем указана цель, достигаемая заявленным изобретением, заключающаяся в обеспечении

устойчивости железобетонной конической опоры кольцевого сечения одним буронабивным свайным фундаментом от нормальных сил морозного пучения действующих на боковую поверхность оголовки свай в пределах глубины сезонного промерзания пучинистого грунта в откосе в направлении основания откоса (к естественной земной поверхности) конструктивным способом за счет устройства контрфорса из железобетонной монолитной консоли на уровне поверхности откоса со стороны основания откоса. Указанная цель достигается за счет использования контрфорс-консоли трапециодальной формы с горизонтальной подошвой определенной площади устраиваемой на оголовке буронабивной сваи со стороны основания откоса на уровне наклонной его поверхности железобетонный монолитный. При этом приведена математическая формула расчета результирующей сил пучения N_f .

Однако в представленной заявителем скорректированной странице (2) описания в разделе «раскрытие изобретения» отсутствуют признаки ограничительной части формулы изобретения.

Следовательно, представленное заявителем скорректированное описание, не соответствует требованиям пункта 10.8.(2) Регламента, поскольку формула изобретения не была основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение не раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны не подтвержден описанием.

Кроме этого, в представленную уточненную формулу изобретения заявителем включены альтернативные признаки в ограничительную часть формулы, касающиеся использования буронабивной «сваи – РИТ» с камуфлетным уширением нижнего конца в вечномерзлых или талых грунтах, и признаки в отличительную часть, касающиеся определения устойчивости свай от выпучивания с учетом нормальной силы морозного пучения (N), действующей по подошве контрфорс-консоли по формуле (6).

Согласно описанию (стр.2 абзац 5, стр.3 абзац 4) условием для использования контрфорс-консоли для обеспечения устойчивости опоры сил морозного пучения является обеспечение устойчивости «сваи – РИТ» от

вертикальных и касательных сил морозного пучения. При этом при расчете выпучивающей силы используется величина нормальной силы пучения. Горизонтальная подошва контрфорс-консоли воспринимает давление от сил морозного пучения, что также подтверждается сведениями с фигуры 2. Таким образом, с доводами экспертизы относительно того, что признаки «устойчивость сваи от выпучивания определяется с учетом нормальной силы морозного пучения (N), действующей по подошве контрфорс-консоли по формуле (6)» изменяют заявку на изобретение по существу нельзя согласиться.

Однако признаки уточненной формулы изобретения, касающиеся второго альтернативного варианта использования буронабивной «сваи – РИТ» с камуфлетным уширением нижнего конца в талых грунтах, отсутствовали в документах заявки на дату ее подачи. Данные признаки приведены при описании ближайшего аналога изобретения, однако, согласно пункту 24.7.(3) Регламента, указанные признаки не относятся к признакам заявленного изобретения. Следовательно, дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу (пункт 24.7.(3) Регламента и пункт 2 статьи 1378 Кодекса).

Таким образом, в своем ответе заявитель не представил скорректированное описание, которое должно удовлетворять требованиям пункта 10.8.(2) Регламента, а также скорректированную формулу изобретения без признаков, которые изменяют заявку на изобретение по существу. Таким образом, заявка была признана отозванной правомерно.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.11.2016, решение Роспатента от 14.10.2016 оставить в силе.