

**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» (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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Орлова Юрия Михайловича (далее – заявитель), поступившее 29.05.2017 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 27.01.2017 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2015142475/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ возведения набивной сваи оболочки», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Способ устройства набивной сваи–оболочки, включающий погружение трубного сердечника с последующим погружением трубчатого штампа с образованием полости, заполняемой бетоном, с последующим извлечением под вибровоздействием сердечника сопровождаемое

уплотнением грунтовой пробки, где перед или во время извлечения сердечника в полость последнего подают сыпучий материал, например песок.»

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята вышеприведенная формула изобретения.

Решение Роспатента об отказе в выдаче патента аргументировано несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» в виду известности из уровня техники следующих источников информации:

- авторское свидетельство СССР № 1726651 А1, МПК E02D 5/38, опубл. 15.04.1992 (далее – [1]);
- авторское свидетельство СССР № 1491962 А1, МПК E02D 5/38, опубл. 07.07.1989 (далее – [2]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выражается несогласие с доводами решения Роспатента о несоответствии изобретения, охарактеризованного вышеприведенной формулой, условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По мнению заявителя, источники информации, упомянутые в решении Роспатента, не содержат сведений о возможности получения технического результата, обеспечиваемого заявленным изобретением, а именно о возможности «... возведения свай в водной среде ...».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (06.10.2015) правовая база для оценки

патентоспособности заявленной группы изобретений включает 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 для изобретения 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.

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.

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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности, описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на

изобретение по существу включает, в частности, проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

В соответствии с пунктом 10.7.1 Регламента ИЗ описание должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

Из авторских свидетельств [1] и [2] не известны все признаки заявленного изобретения. В частности, для технических решений по авторским свидетельствам [1] и [2] не характерны признаки заявленного изобретения, согласно которым в полость трубного сердечника подают сыпучий материал.

Кроме того, следует обратить внимание на справедливость замечания возражения об отсутствии в решении об отказе в выдаче патента анализа технического результата от реализации заявленного изобретения, который, согласно описанию заявки, заключается в обеспечении возможности применения заявленного способа в водной среде.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о неправомерности вынесения решения Роспатента об отказе в выдаче патента.

На основании сделанного вывода коллегией на заседании, состоявшемся 20.07.2017, было принято решение о направлении материалов заявки на проведение дополнительного информационного

поиска в полном объеме (см. пункт 5.1 Правил ППС).

По результатам проведения дополнительного поиска был представлен (12.10.2017) отчет о его проведении и экспертное заключение, согласно которым изобретение, охарактеризованное приведенной выше формулой, соответствует условиям патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость».

Однако, в упомянутом экспертном заключении также сделан вывод, что «... изобретение в описании не раскрыто с полнотой, достаточной для его осуществления ...». Данный вывод основывается на том, что «... в формуле ... нет указания на то, что набивную сваю-оболочку возводят именно в водной среде, а также что полость сердечника, в которую подают песок, заполнена водой ...». Согласно экспертному заключению данные признаки являются существенными для достижения заявленного технического результата. При этом указывается, что признаки рассмотренной формулы не дают понимания того, «... как в полость сердечника, в котором находится грунтовая пробка, могут перед извлечением сердечника подавать сыпучий материал ...».

Здесь следует отметить, что в соответствии с описанием заявленного изобретения предложенный «... способ позволяет применять его при устройстве свай в водной среде ...». При этом в формуле изобретения отсутствуют признаки, опровергающие возможность такого применения, а в описании приведен пример, раскрывающий осуществление изобретения с достижением указанного выше результата (см. последний абзац стр.1 описания).

Что же касается довода об отсутствии в формуле признаков, необходимых для осуществления подачи сыпучего материала в полость трубного сердечника, в котором находится грунтовая пробка, то

необходимо отметить следующее. Для специалиста очевидно наличие у грунтовой пробки свойства уплотнения под внешним механическим воздействием. Так формула и описание заявленного изобретения содержат сведения о таком уплотнении грунтовой пробки под вибровоздействием, направленным на извлечение сердечника. Кроме того, для лица, обладающего знаниями в данной области техники, очевидно и то, что погружение трубного сердечника также обуславливает возникновение внешнего механического воздействия на формируемую грунтовую пробку. При этом уплотнение грунтовой пробки под таким воздействием наглядно проиллюстрировано на фигурах 1 и 2 графических материалов к авторскому свидетельству [1], выбранному в качестве наиболее близкого аналога в решении Роспатента об отказе в выдаче патента. Таким образом, на основании общих знаний из уровня техники понятен механизм формирования в полости сердечника, заполненной грунтовой пробкой, места для подачи сыпучего материала.

На основании вышесказанного можно констатировать, что материалы дополнительного информационного поиска не содержат доводов, препятствующих выдаче патента на заявленное изобретение.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2017, отменить решение Роспатента от 27.01.2017 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной на дату подачи заявки.**

(21) 2015142475/63

(51) МПК  
**E02D 5/38** (2006.01)

(57) Способ устройства набивной сваи–оболочки, включающий погружение трубного сердечника с последующим погружением трубчатого штампа с образованием полости, заполняемой бетоном, с последующим извлечением под вибровоздействием сердечника сопровождаемое уплотнением грунтовой пробки, где перед или во время извлечения сердечника в полость последнего подают сыпучий материал, например песок.

(56) SU 1726651 A1, 15.04.1992  
SU 1491962 A1, 07.07.1989  
RU 1793752 C, 10.04.1995  
SU 1280084 A1, 30.12.1986  
RU 2006551 C1, 30.01.1994  
RU 2059750 C1, 10.05.1996  
SU 1719541 A1, 15.03.1992  
US 4126007 A, 21.11.1978

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание, представленное на дату подачи заявки.