

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 03.10.2011 от компании «Юритек Уолдвайд Оу», Финляндия (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 21.03.2011 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2008147066/03, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Способ и устройство для укрепления грунта и/или для подъема сооружений», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 14.02.2011, в следующей редакции:

«1. Способ уплотнения, наполнения или замещения грунта и/или подъема наземных сооружений, включающий выполнение в грунте или сооружении отверстия (6), размещение в отверстии (6) инжекторной штанги (1) и соединенного с ней расширительного элемента (2) и инжектирование вещества в расширительный элемент (2), отличающийся тем, что для указанного инжектирования используют вещество, которое расширяется в результате химической реакции внутри расширительного элемента так, что сила, придавливающая расширительный элемент (2) к грунту, вызывается в основном химической реакцией.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что, до инжектирования определяют характеристики грунта и количество вещества, инжектируемого в расширительный

элемент (2) на основе характеристик грунта, объема расширительного элемента (2) и требуемого результата.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что, определяют количество вещества, инжектируемого в расширительный элемент (2), посредством контроля процесса заполнения расширительного элемента (2).

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что, контроль процесса заполнения расширительного элемента (2) осуществляют посредством земного радара.

5. Способ по п.3, отличающийся тем, что, контроль процесса заполнения расширительного элемента (2) осуществляют посредством датчика давления.

6. Способ по п.3, отличающийся тем, что, контроль процесса заполнения расширительного элемента (2) осуществляют посредством термографической камеры.

7. Способ по п.3, отличающийся тем, что, контроль процесса заполнения расширительного элемента (2) осуществляют посредством органов чувств на слух и/или ощущения, что процесс инжектирования вещества в расширительный элемент (2) прекратился после разрушения расширительного элемента (2).

8. Способ по п.1, отличающийся тем, что, определяют количество инжектируемого вещества при подъеме сооружения (10) посредством наблюдения за вертикальным подъемом сооружения (10).

9. Способ по любому из предшествующих п.п., отличающийся тем, что, после окончания процесса расширения вещества инжекторную штангу (1) оставляют на своем месте, с соединенным с ней расширительным элементом (2).

10. Способ по п.1, отличающийся тем, что, инжекторная штанга (1) проходит через расширительный элемент (2) и тем, что вещество поступает в расширительный элемент (2) через отверстия (5), выполненные на боковой стенке инжекторной штанги (1).

11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что, инжекторная штанга (1), содержащая внешнюю трубу с выполненными на ее боковой стенке отверстиями (5), содержит внутри внутреннюю трубу, по которой подают инжектируемое вещество,

при этом после окончания инжектирования вещества внутреннюю трубу извлекают из внешней трубы.

12. Способ по п.1, отличающийся тем, что, реакция расширения вещества происходит внутри расширительного элемента (2) в герметичном пространстве.

13. Способ по п.1, отличающийся тем, что, реакция вещества начинается не менее, чем через 25 секунд с момента инжектирования в мешок (2).

14. Способ по п.1, отличающийся тем, что, реакция вещества начинается не менее, чем через 50 секунд с момента инжектирования в расширительный элемент (2).

15. Способ по п.1, отличающийся тем, что, вещество расширяется от 1,5 до 20 раз от своего первоначального объема.

16. Способ по п.1, отличающийся тем, что, до инжектирования определяют результирующую силу давления инжектируемого вещества.

17. Способ по п. 16, отличающийся тем, что, до инжектирования определяют результирующей силы давления инжектируемого вещества на основе сопротивления грунта и объема расширительного элемента (2).

18. Способ по п.1, отличающийся тем, что, части инжектируемого вещества позволяют выходить через стенку расширительного элемента (2).

19. Устройство для уплотнения, наполнения или замещения грунта и/или подъема наземных сооружений, содержащее инжекторную штангу (1), соединенную с расширительным элементом (2) и размещенную в отверстии (6), и средства (4) для инжектирования вещества в расширительный элемент (2), отличающееся тем, что, вещество, инжектируемое в расширительный элемент (2), является веществом, которое расширяется в результате химической реакции внутри расширительного элемента так, что сила давления, прижимающая расширительный элемент (2) к грунту, создается в основном посредством химической реакции, при этом инжекторная штанга извлекается из расширительного элемента после инжектирования вещества в расширительный элемент.

20. Устройство по п. 19, отличающееся тем, что, инжекторная штанга (1) проходит через расширительный элемент (2), при этом расширительный элемент (2)

нижним концом закреплен на инжекторной штанге (1) посредством нижнего крепежного средства (3a) и верхним концом посредством верхнего крепежного средства (3b), а на боковых стенках инжекторной штанги (1) выполнены отверстия (5), через которые вещество поступает в расширительный элемент (2).

21. Устройство по п.20, отличающееся тем, что, нижнее крепежное средство (3a) и/или верхнее крепежное средство (3b) выполнены подвижными относительно инжекторной штанги (1).

22. Устройство по п.20 или п.21, отличающееся тем, что, инжекторная штанга (1) содержит внешнюю трубу с отверстиями (5) и внутреннюю трубу внутри внешней трубы для подачи инжектируемого вещества внутрь расширительного элемента, при этом внутренняя труба выполнена с возможностью ее удаления из внешней трубы.

23. Устройство по п. 19, отличающееся тем, что, расширительный элемент (2) выполнен из воздухонепроницаемого материала.

24. Устройство по п. 19, отличающееся тем, что, расширяющееся вещество подобрано таким образом, чтобы его реакция начиналась не ранее, чем через 25 секунд с момента инжектирования в мешок (2).

25. Устройство по п. 19, отличающееся тем, что, расширяющееся вещество подобрано таким образом, чтобы оно расширялось от 1,5 до 20 раз от своего первоначального объема».

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

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием изобретения по независимому пункту 1 предложенной формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень» и отказом заявителя уточнить предложенную формулу.

Указанный вывод обусловлен тем, что предложенный способ по независимому пункту 1 формулы явным образом следует для специалиста из уровня техники. В подтверждение данного мнения в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- патентный документ EP 1314824 A1, опубл. 28.05.2003 г. (далее – [1]);
- патентный документ RU 52414 U1, опубл. 27.03.2006 г. (далее – [2]).

При этом в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 19, в решении Роспатента отмечено, оно отвечает всем условиям патентоспособности.

В своем возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в выдаче патента.

По мнению заявителя, из патентного документа [1] не известен признак, характеризующий закачку вещества именно в расширительный элемент, а в отличие от решения по патентному документу [2], в заявленном способе расширительный элемент «изготовлен из воздухонепроницаемого материала и, по существу, нерастяжимого».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты международной подачи заявки (04.06.2007) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22-ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 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.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: 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, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.4. Правил ИЗ, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно

быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Сущность изобретения выражена в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 принятой к рассмотрению формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из патентного документа [1] известен способ уплотнения, наполнения или замещения грунта и/или подъема наземных сооружений, включающий выполнение в грунте или сооружении отверстия, размещение в отверстии инжекторной штанги и инжектирование укрепляющего вещества, при этом для инжектирования используют вещество, которое расширяется в результате химической реакции, преодолевая силу придавливания грунта (см. пункты 1-16 формулы и описание с.3, абз. [0024] и с. 7 абз. [0054] к патентному документу [1]).

Отличие предложенного способа по независимому пункту 1 формулы от способа, известного из патентного документа [1], заключается в том, что инжекторную штангу снабжают расширительным элементом, а укрепляющее вещество расширяется внутри расширительного элемента, что позволяет предотвратить растекание укрепляющего вещества при инжектировании и снизить его расход.

Однако, из патентного документа [2] известна инжекторная штанга, снабженная расширительным элементом, в который инжектируется расширяющееся укрепляющее вещество, что, также как и в способе по независимому пункту 1, позволяет предотвратить растекание укрепляющего вещества и снизить его расход (см. абз. 3-7 на с. 3 описания и фигуру графических материалов к патентному документу [2]).

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что из источника информации [2] известны признаки, отличающие заявленное изобретение по независимому пункту 1 формулы от решения, охарактеризованного в патентом

документе [1], при этом также известно влияние данных отличительных признаков на указанный выше технический результат.

Что касается мнения заявителя о неизвестности из патентных документов [1] и [2] выполнения расширительного элемента из нерастяжимого материала, то необходимо отметить, что данный признак не содержится в независимом пункте 1 принятой к рассмотрению формулы, а раскрыт только в описании заявки.

Мнение заявителя о том, что из патентного документа [1] не известен признак, характеризующий закачку вещества именно в расширительный элемент соответствует действительности и не противоречит сделанному выше выводу, поскольку известность данного признака была подтверждена информацией из патентного документа [2].

Следовательно, заявитель не привел доводов, позволяющих признать изобретение в рамках независимого пункта 1 приведенной выше формулы соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункт 2 пункта 19.5.3 и подпункт 3 пункта 19.5.4 Правил ИЗ).

Однако, учитывая доводы заявителя, касающиеся раскрытия в описании существенных признаков предложенного способа, не известных из патентных документов [1] и [2], и руководствуясь пунктом 4.9 Правил, коллегия палаты по патентным спорам предложила заявителю внести изменения в независимый пункт 1 формулы группы изобретений. На заседании коллегии палаты по патентным спорам от 24.11.2011 заявителем была представлена скорректированная формула, содержащая независимый пункт 1 формулы в следующей редакции:

«1. Способ уплотнения, наполнения или замещения грунта и/или подъема наземных сооружений, включающий выполнение в грунте или сооружении отверстия (6), размещение в отверстии (6) инжекторной штанги (1) и соединенного с ней расширительного элемента (2) и инжектирование вещества в расширительный элемент (2), отличающийся тем, что в расширительный элемент (2), выполненный из нерастяжимого материала, инжектируют вещество, которое расширяется в результате химической реакции внутри расширительного элемента (2) так, что сила,

придавливающая расширительный элемент (2) к грунту, вызывается в основном химической реакцией, а затем удаляют штангу из расширительного элемента».

При этом пункты 2-25 формулы оставлены в редакции заявителя от 14.02.2011.

Данная редакция формулы бала принята к рассмотрению коллегией палаты по патентным спорам. На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены на дополнительный поиск.

По результатам проведенного поиска в палату по патентным спорам 23.01.2012 был представлен отчет о результатах проведенного дополнительного поиска и заключение экспертизы, согласно которым группа изобретений по измененной заявителем формуле в редакции от 24.11.2011 удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 4 Закона.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленной группы изобретений патентоспособной в объеме указанной выше уточненной заявителем формулы от 24.11.2011, не выявлено.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение, поступившее 03.10.2011, отменить решение Роспатента от 21.03.2011 и выдать по заявке №2008147066/03 патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной заявителем 24.11.2011, в следующей редакции: