

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2017 №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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО НИПСФ «Абик» (далее – заявитель), поступившее 10.04.2017, 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.

Заявка № 2015132551/03 на выдачу патента на изобретение «Опора контактной сети на откосе и косогоре, возводимая на пучинистых грунтах» была подана 04.08.2015. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле изобретения, 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 10 мм и высотой не менее 200мм, 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 антикоррозийное 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-контроль 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)»

По результатам рассмотрения заявки было принято решение Роспатента о признании ее отозванной, в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены документы, указанные в запросе от 29.08.2016, а именно уточненная формула, характеризующая заявленное изобретение, не содержащая признаков, отсутствовавших в материалах заявки на дату ее подачи и изменяющих сущность изобретения.

В решении Роспатента отмечено, что материалы, представленные в корреспонденции заявителя, поступившей 03.10.2016, не содержат запрашиваемых дополнительных материалов, необходимых для проведения экспертизы по существу.

Так, в решении об отзыве обращается внимание на то, что уточненная формула изобретения включает следующие признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи (формуле и описании): «или талые грунты», «устойчивость сваи от выпучивания определяется с учетом силы морозного пучения (N_z), действующей по подошве контрфорс-консоли по формуле (6)». В решении Роспатента также отмечено, что представленный заменяющий лист описания не содержит всех признаков ограничительной и отличительной части скорректированной формулы. Таким образом, решение Роспатента об отзыве было мотивировано тем, что вышеуказанные признаки, внесенные заявителем в уточненную формулу, изменяют сущность заявленного изобретения а также тем, что формула заявленного изобретения полностью не основана на описании.

На решение о признании заявки отозванной в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения.

По мнению заявителя, уточненная формула, представленная в корреспонденции, поступившей 03.10.2016, не изменяет сущности заявленного изобретения, а сущность предложенного решения раскрыта в уточненном описании.

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

С учетом даты подачи заявки (04.08.2015), даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (14.10.2016) и даты поступления возражения, правовая база включает 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 5 ст. 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 невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в течение месяца со дня получения им запроса указанного федерального органа. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на десять месяцев.

Согласно пункту 10.8.(2) Регламента ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризующееся ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Согласно пункту 24.4.(5) Регламента ИЗ в том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на

описании, заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку.

Согласно пункту 24.7.(3) Регламент ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Признаки, упомянутые на дату 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 в документах заявки.

В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения, заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в решении Роспатента, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

Предложено изобретение «Опора контактной сети на откосе и

косогоре, возводимая на пучинистых грунтах».

В соответствии с требованиями пункта 10.8.(2) Регламента формула изобретения должна быть полностью основана на описании, то есть определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием. Однако, ряд признаков ограничительной и отличительной частей заявленной формулы изобретения отсутствует в описании, представленном на дату подачи заявки.

Заявителю в запросе от 21.06.2016 было сообщено о необходимости приведения в соответствие формулы и описания заявки (см. пункт 24.4.(5) Регламента).

Заявитель в корреспонденции, поступившей 22.08.2016, представил уточненную формулу изобретения. В данный уточненный вариант (в отличительную часть формулы) были внесены следующие признаки из описания, представленного на дату подачи заявки, не изменяющие предложенное изобретение по существу: «контрфорс-консоль, ... 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».

Однако, уточненный вариант описания заявленного решения не содержал все признаки скорректированной формулы изобретения.

Поэтому в соответствии с требованиями пункта 24.4.(5) Регламента в адрес заявителя был направлен запрос от 29.08.2016, в котором заявителю было предложено представить скорректированное описание.

Здесь следует отметить, что в данном запросе заявитель был предупрежден о том, что в случае непредоставления скорректированного описания, содержащего все признаки формулы изобретения, заявка будет признана отозванной.

Заявитель в корреспонденции, поступившей 03.10.2016, представил еще один вариант формулы изобретения и уточненную страницу описания изобретения (стр. 2).

По поводу уточненной страницы описания необходимо отметить, что в ней отсутствует информация о таких признаках формулы изобретения как: «с глубиной заложения не менее 6 м и диаметром ствола сваи 450 мм», «при помощи платформенного стыка на сварке», «деталей в виде кольца из трубы диаметром 420 мм, толщиной не менее 10 мм и высотой не менее 10 мм и высотой не менее 200мм», «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 антикоррозийное покрытие, возводимая на откосе и косогоре на пучинистых грунтах».

Таким образом, заявителем не представлено скорректированное описание, соответствующее требованиям пункта 10.8.(2) Регламента, так как формула заявленного изобретения не основана на описании.

В отношении уточненного варианта формулы изобретения следует отметить, что в ее ограничительную часть внесены альтернативные признаки, касающиеся использования буронабивной «сваи – Рит» с камуфлетным уширением нижнего конца в вечномерзлых или талых грунтах, а в отличительную часть внесены признаки, касающиеся определения устойчивости сваи от выпучивания с учетом нормальной силы морозного пучения N_z , действующей по подошве контрфорс-консоли по формуле (6).

В соответствии с описанием к заявленному изобретению, представленному на дату подачи заявки, на буронабивные сваи,

установленные в вечномёрзлых грунтах, а именно на их боковые поверхности действует нормальная сила морозного пучения N_z , приводящая к их выпучиванию. Для обеспечения устойчивости сваи от смещения вследствие действия указанной силы на ней устраивается монолитный железобетонный контрфорс-консоль с горизонтальной подошвой определенной площади, воспринимающей давление от вышеуказанных сил морозного пучения. Причем определение степени устойчивости сваи от действия силы нормального выпучивания определяется по формуле $F = N_z + A_f \tau$ (6) (см. описание, представленное на дату подачи заявки страницы 2, 3).

Таким образом, нельзя согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента о признании заявки отозванной о том, что вышеуказанные признаки отличительной части, касающиеся определения устойчивости сваи от выпучивания с учетом нормальной силы морозного пучения N_z , действующей по подошве контрфорс-консоли по формуле (6), отсутствуют в описании заявленного изобретения, представленном на дату подачи заявки.

При этом в отношении альтернативного признака, внесенного в ограничительную часть формулы изобретения, касающегося возможности использования буронабивной «сваи – Рит» с камуфлетным уширением нижнего конца в талых грунтах необходимо отметить следующее.

Так, согласно описанию к заявленному изобретению, представленному на дату его подачи, предложенная опора контактной сети размещается на участках земляного полотна «в условиях вечной мерзлоты и глубокого сезонного промерзания пучинистых грунтов» (см. стр. 1 описания, представленного на дату подачи заявленного изобретения). Причем в разделе описания, представленного на дату подачи заявленного изобретения, «уровень техники» обращается внимание на то, что ближайший аналог к предложенному решению - буронабивной свайный

фундамент предназначен для устанавливания в вечномерзлые или талые грунты (см. стр. 2 описания, представленного на дату подачи заявленного изобретения). Таким образом, альтернативный признак уточненной формулы, указывающий на то, что предложенная буронабивная «свая – Рит» с камуфлетным уширением нижнего конца может быть использована в талых грунтах, присущ ближайшему аналогу заявленного изобретения и не относится к самому предложенному изобретению (см. пункт 24.7.(3) Регламента ИЗ).

На основании этого, можно сделать вывод о том, что представленные заявителем дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения о признании заявки отозванной.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.04.2017, решение Роспатента оставить в силе.