

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 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №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» (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 Зеленова Ивана Борисовича и ООО «Инженерное бюро Юркевича» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.10.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2674480, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение № 2674480 «Способ возведения буровой железобетонной колонны» выдан по заявке №2017137685 с приоритетом от 27.10.2017 на имя ОАО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Способ возведения буровой железобетонной колонны, включающий образование скважины с использованием обсадной трубы, изготовление арматурного каркаса колонны, помещение арматурного каркаса колонны в трубу, отличающийся тем, что после бурения скважины до проектной глубины производят инклинометрию обсадной трубы, а к трубе с арматурным каркасом

колонны приваривают металлические центраторы, оборачивают ее двумя слоями полиэтилена, опускают в обсадную трубу, через внутреннюю часть арматурного каркаса колонны опускают бетоновод и укладывают бетонную смесь с ускорителем схватывания на высоту, достаточную для фиксации нижней части буровой железобетонной колонны, поднимают бетоновод на высоту не более высоты укладки бетонной смеси с ускорителем схватывания и укладывают бетонную смесь с замедлителем схватывания с одновременным поднятием бетоновода, заглубленного в укладываемую смесь, уложенную бетонную смесь выдерживают до набора бетонной смесью с ускорителем схватывания в основании колонны минимальной прочности, проверяют фиксацию арматурного каркаса колонны и продолжают бетонирование до проектных отметок с одновременным извлечением из скважины обсадной трубы и заполнением межтрубного пространства цементно-песчаным раствором».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость».

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копии следующих материалов:

- патентный документ RU 2229557 С1, опуб. 27.05.2004 (далее [1]);
- Справочник по общестроительным работам. Основания и фундаменты. Под общ. ред. к.т.н. М.И. Смородинова. М., Стройиздат, 1974, С. 220-222, Технология изготовления буронабивных свай с креплением стенок скважин от обрушения обсадными трубами (далее [2]);
- Советский энциклопедический словарь, М., Советская энциклопедия, 1985, С. 492, Инклинометр (далее [3]);
- А.Д. Кирнев, Г.В. Несветаев, Технология процессов в строительстве. Курсовое проектирование, Ростов-на-Дону, Феникс, 2013, С. 381, глава 2

«Технология монтажа строительных конструкций полносборных зданий» (далее [4]);

- В.С. Аханов, Г.А. Ткаченко, Справочник строителя, Ростов-на-Дону, Феникс, 2009, С. 481 Таблица 152 (Пленка ППХ), С. 479 Таблица 151 (Прокладки полиэтиленовые ТУ 04-221-635-82), С. 114 Монтаж сборных железобетонных конструкций, С. 107-109 Укладка бетона, С. 431 Замедлители и ускорители схватывания и твердения бетонов (далее [5]);

- Мангушев Р.А. и др. Современные свайные технологии. М., АСВ, 2010, С. 38-39 (далее [6]).

Вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» основан на том, что возведенная по данному патенту буровая железобетонная колонна будет иметь более низкую точность вертикального положения арматурного каркаса, чем колонна по патентному документу [1].

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

Патентообладатель представил отзыв на возражение, доводы которого по существу сводятся к следующему.

Из сведений, содержащихся в источниках информации [1]-[6], не известны все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту. Кроме того, изобретение по оспариваемому патенту внедрено в производство и было применено при строительстве станций метрополитена в г. Санкт-Петербург, что подтверждает соответствие оспариваемого патента условию патентоспособности «промышленная применимость».

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, представлены комментарии к отзыву на возражение, доводы которого по сути повторяют доводы возражения.

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

С учетом даты подачи заявки (27.10.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утверждены приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 года № 316, зарегистрированы 11.07.2016, регистрационный №42800, опубликованы 13.07.2016 (далее – Правила ИЗ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800 (далее – Требования ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение, относящееся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. 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 пункту 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента

в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 66 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения, в частности, не противоречит ли заявленное изобретение законам природы и знаниям современной науки о них.

В соответствии с пунктом 67 Правил ИЗ если установлено, что реализация указанного заявителем назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения возможна и не противоречит законам природы и знаниям современной науки о них, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости и осуществляется проверка новизны изобретения.

Согласно пункту 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 75 Правил ИЗ изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. 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 пункту 76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований ИЗ к документам заявки; 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 заявленного изобретения; анализ уровня техники в целях 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 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 пунктом 35 Требований ИЗ в качестве наиболее близкого к изобретению аналога указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно пункту 54 Требований ИЗ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, с которого начинается изложение формулы изобретения.

Техническому решению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В соответствии с родовым понятием формулы и описанием к заявке, назначением изобретения по оспариваемому патенту является возведение буровой железобетонной колонны. Реализация этого назначения раскрыта в

описании и достигается совокупностью признаков, отраженных в формуле изобретения. Изобретение при его осуществлении согласно формулы оспариваемого патента не противоречит законам природы и знаниям современной науки о них. Таким образом, можно сделать вывод о том, что изобретение по оспариваемому патенту может быть использовано в промышленности, т.е. соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Приведенная в возражении критика изобретения по оспариваемому патенту по отношению к техническому решению, раскрытому в патентном документе [1], не является критерием оценки условия патентоспособности «промышленная применимость», предусмотренным действующими нормативными документами.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, в качестве наиболее близкого аналога оспариваемого патента выбран патентный документ [1].

При этом из патентного документа [1] известен способ возведения буровой железобетонной колонны, включающий образование скважины, изготовление арматурного каркаса колонны, помещение арматурного каркаса колонны в скважину.

Однако, оспариваемый патент отличается от патентного документа [1] тем, что:

- 1) скважину образуют с использованием обсадной трубы;
- 2) арматурный каркас колонны опускают в трубу;
- 3) после бурения скважины до проектной глубины производят инклинометрию обсадной трубы;

4) к трубе с арматурным каркасом колонны приваривают металлические центраторы;

5) оборачивают ее двумя слоями полиэтилена;

6) опускают в обсадную трубу;

7) через внутреннюю часть арматурного каркаса колонны опускают бетоновод и укладывают бетонную смесь с ускорителем схватывания на высоту, достаточную для фиксации нижней части буровой железобетонной колонны;

8) поднимают бетоновод на высоту не более высоты укладки бетонной смеси с ускорителем схватывания и укладывают бетонную смесь с замедлителем схватывания с одновременным поднятием бетоновода, заглубленного в укладываемую смесь;

9) уложенную бетонную смесь выдерживают до набора бетонной смесью с ускорителем схватывания в основании колонны минимальной прочности;

10) проверяют фиксацию арматурного каркаса колонны;

11) продолжают бетонирование до проектных отметок с одновременным извлечением из скважины обсадной трубы и заполнением межтрубного пространства цементно-песчаным раствором.

Отличительные признаки 1) и 2) известны из справочника [2] и учебного пособия [6].

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что отличительный признак 3) известен из словаря [3], однако, в данном источнике информации дано только определение инклинометра, что не является подтверждением известности отличительного признака 3). Признак 3) также не известен из источников информации [1], [2], [4]-[6].

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что отличительный признак 4) известен из учебного пособия [4], однако, данный источник информации раскрывает жесткое соединение ригеля с колонной путем сварки, что не может являться доказательством известности из этого источника отличительного

признака 4). Признак 4) также не известен из источников информации [1]-[3] и [5]-[6].

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что отличительные признаки 5)-11) известны из справочника [5] и учебного пособия [6], однако, данные источники информации также не доказывают известность отличительных признаков 5) - 11) оспариваемого патента, поскольку известность применения в строительстве полиэтилена и добавок – замедлителей и ускорителей схватывания и твердения бетона не раскрывают последовательность действий осуществления способа по оспариваемому патенту. Признаки 5)-11) также не известны из источников информации [1]-[4].

Таким образом, формула изобретения по оспариваемому патенту содержит признаки не известные из источников информации [1]-[6], т.е. изобретение по оспариваемому патенту соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении не содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость».

От лица, подавшего возражение, 27.11.2019 поступило особое мнение, в котором указано на то, что анализ признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту должен проводиться относительно поставленного технического результата, заключающегося в упрощении способа возведения буровой железобетонной колонны и повышении производительности за счет отсутствия необходимости центрирования арматурного каркаса после опускания в обсадную трубу.

Необходимо отметить, что согласно вышеприведенной нормативной базе возможность достижения технического результата не является критерием оценки соответствия изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «промышленная применимость». При этом ввиду того, что изобретение по

оспариваемому патенту имеет отличительные признаки, неизвестные из противопоставленного уровня техники, то и нет необходимости в анализе технического результата при оценке условия патентоспособности «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.10.2019, патент Российской Федерации на изобретение №2674480 оставить в силе.