

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 (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 фирмы «РУАГ АммоТек ГмбХ» (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 30.01.2009, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2004135073/02, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений "Способ изготовления безоболочковых сплошных деформационных или частично раздробляющихся пуль с идентичным калибром и безоболочковая сплошная деформационная и частично раздробляющаяся пуля с идентичным калибром", из которых заявителем для рассмотрения предложено изобретение, охарактеризованное в уточненной формуле, приведенной в корреспонденции заявителя, поступившей 05.12.2007, следующим образом:

«1. Безоболочковая сплошная деформационная (1) или частично раздробляющаяся (2) пуля с идентичным калибром и закрытой полостью (4) в головной части (3) пули, отличающаяся тем, что для достижения одного и того же положения точки попадания пуль (1, 2) в точке прицеливания с действием соответствующей выбранной пули при одном и том же обращении с оружием, при одной и той установке на цель в идентичной позиции наружный объем, положение центра тяжести и масса выполнены идентичными при выполнении основного сплава медно-цинковым, при этом полость (4) в головной части (3) пули, состоящая из комбинации цилиндрических и конических отсеков (10, 12, 13; 20), выполнена, а состав материала пули

подобран в соответствии с действием пули в цели так, что у частично раздробляющейся пули благодаря более высокой доли меди в сплаве отсутствующая масса дополнительного конического отсека (13) скомпенсирована, причем более мягкий материал обеспечивает желаемый характер раздробления.

2. Безоболочковая сплошная пуля по п. 1, отличающаяся тем, что отсутствующая масса дополнительного конического отсека (13) дополнительно скомпенсирована содержанием в сплаве элементов, положительно влияющих на раздробление, таких как свинец, теллур или фосфор.

3. Безоболочковая сплошная пуля по п. 2, отличающаяся тем, что содержание в сплаве элементов, положительно влияющих на раздробление, составляет до 4%.

4. Безоболочковая сплошная пуля по одному из п.п.1 - 3, отличающаяся тем, что полость (4) состоит из конического отверстия (10), закрытого колпачком (5) двойной конической формы, цилиндрического отсека (12), а также, по меньшей мере, дополнительного конического отсека (13) и примыкающего к нему сверленного отверстия (8) для приема хвостовика (7).

5 Безоболочковая сплошная пуля по одному из п.п.1 - 3, отличающаяся тем, что у частично раздробляющейся пули (2) перед сверленным отверстием (8) для приема

хвостовика (7) предусмотрен еще один конический отсек (20) и что этот отсек (20) имеет другой угол раствора, нежели предшествующий конический отсек (13).

6. Безоболочковая сплошная пуля по одному из п.п.1 - 3, отличающаяся тем, что пуля (1, 2) имеет коническую часть (15) и примыкающую к ней цилиндрическую часть (16) и что коническая часть (15) частично раздробляющейся пули (2) имеет окружную бороздку (21) в качестве заданного места разрушения.

7. Безоболочковая сплошная пуля по одному из п.п.1 - 3, отличающаяся

тем, что пуля (1, 2) приблизительно на переходе от конической части (15) к цилиндрической части (16) имеет выточку с острыми краями (14).

8. Безоболочковая сплошная пуля по одному из п.п.1 - 3, отличающаяся тем, что пуля (1, 2) имеет на цилиндрической части (16) разгрузочные канавки (17).

9. Безоболочковая сплошная пуля по одному из п.п.1 - 3, отличающаяся тем, что пуля (1, 2) имеет в хвостовой части (18) хвостовой конус (19)».

По результатам экспертизы изобретения по существу Роспатентом принято решение от 30.07.2008 об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что изобретение, охарактеризованное вышеприведенной формулой, не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

При этом были приведены следующие источники информации:

- описание к патентному документу DE 3840165 A1, опублик. 05.07.1990, с. 1-5, фиг. 1 – 8 (далее - /1/);

- описание к патентному документу DE 10010500 A1, опублик. 13.09.2001, с. 1-4, фиг. 1 (далее - /2/);

- описание к патентному документу DE 19930475 A1, опублик. 04.01.2001, с. 1-5, фиг. 1 (далее - /3/).

В решении Роспатента отмечено, что заявитель не представил своих доводов по мотивам, изложенным в уведомлении от 26.12.2007 по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения.

При этом в упомянутом уведомлении было указано, что к рассмотрению может быть принята совокупность существенных признаков вышеприведенной формулы изобретения без учета признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки, а именно: «...у частично раздробляющейся пули благодаря более высокой доли меди в сплаве отсутствующая масса дополнительного конического отсека скомпенсирована, причем более мягкий материал обеспечивает желаемый характер раздробления».

Там же отмечено, что вышеприведенная формула изобретения не соответствует первоначальному описанию (с. 2, с. 5) заявки, в котором указано, что доля меди в сплаве выше у деформационных пуль, чем у частично раздробляющихся, а вязкость материала уменьшается с увеличением доли цинка.

С учетом данных обстоятельств в решении Роспатента сделан вывод о том, что в сравнении с устройством, раскрытым в документе /1/ и выбранным в качестве наиболее близкого аналога заявленного изобретения, отличительные признаки независимого пункта формулы от известного из документа /1/ устройства, также известны из документов /2/ и /3/.

В своем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и считает, что заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду следующего:

- пулю, раскрытую в документе /1/, нельзя рассматривать как ближайший аналог изобретения, так как она представляет собой оболочковую пулю, а не безоболочковую пулю, как это указано в п. 1 вышеприведенной формулы изобретения, при этом известная пуля выполнена из томпака, т.е. медно-цинкового сплава, содержащего 85 % меди и 15 % цинка;

- в заявленном изобретении в отличие от пуль, противопоставленных по документу /1/, «увеличенная по сравнению с деформационной пулей полость частично раздробляющейся пули не заполняется материалом, а сплав по составу изменяется так, чтобы масса, которая на основе большей полости отсутствует у частично раздробляющейся пули, скомпенсировалась сплавом с плотностью, большей плотности сплава деформационной пули»;

- документ /2/, раскрывающий деформационную пулю, не содержит данных о конструкции частично раздробляющейся пули и материале для ее выполнения;

- документ /3/, раскрывающий частично раздробляющуюся пулю, не содержит данных о конструкции деформационной пули и материале для ее

выполнения.

В возражении представлена уточненная редакция независимого пункта формулы, которая, по мнению заявителя, более четко поясняет суть заявленного изобретения.

В возражении содержится просьба пересмотреть решение Роспатента и выдать заявителю патент.

Изучив материалы дела, и заслушав присутствующих на заседании участников рассмотрения, палата по патентным спорам находит доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты международной подачи заявки 30.04.2003 правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 № 22-ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Председателем Роспатента 17.04.1998 № 82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 386 с изменениями и дополнениями от 30.06.1999 и 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона 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 п. 3.3.2.4.(1) Правил ИЗ независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению.

В соответствии с п. 3.3.2.4. (2) Правил ИЗ независимый пункт формулы не признается относящимся к одному изобретению, если содержащаяся в нем совокупность признаков:

- включает выраженные в виде альтернативы признаки, не

обеспечивающие получение одного и того же технического результата, либо выраженные в виде альтернативы группы признаков, каждая из которых включает несколько функционально самостоятельных признаков (узел или деталь устройства; операция способа, вещество, материал, приспособление, применяемое в способе; ингредиент композиции), в том числе, когда выбор той или иной альтернативы для какого-либо из таких признаков зависит от выбора, произведенного для другого (других) признака (признаков);

- включает характеристику изобретений, относящихся к объектам разного вида, или совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения.

Согласно п. 19.5. (2) Правил ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

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 в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил;

- 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.

В соответствии с п. 19.5.3. (7) Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

Согласно пункту 2 статьи 21 Закона в случае, если заявителем представлены в соответствии со статьей 20 Закона дополнительные материалы к заявке на изобретение, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.

В соответствии с п. 20(4) Правил ИЗ дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки.

Признаки, приведенные в дополнительных материалах и подлежащие включению в формулу, признаются отсутствующими в первоначальных материалах заявки, если они не были раскрыты в формуле или в описании, содержащихся в заявке на дату, на которую в Патентное ведомство поступили заявление на выдачу патента, описание, формула изобретения и чертежи (если в описании имеется ссылка на них).

Согласно п. 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.

Существо заявленного изобретения выражено в вышеприведенной формуле изобретения.

Анализ доводов заявителя, изложенных в возражении, а также доводов и ссылок, приведенных в решении Роспатента, показал следующее.

Вышеприведенная формула изобретения содержит формулировки признаков: «... у частично раздробляющейся пули благодаря более высокой доли меди в сплаве отсутствующая масса дополнительного конического отсека (13) скомпенсирована...», и «...причем более мягкий материал обеспечивает желаемый характер раздробления», отсутствующие в первоначальном описании заявки.

Более того, первая формулировка признаков в части более высокой доли меди в сплаве у частично раздробляющейся пули прямо противоречит тексту первоначального описания (с. 2, абзац 2, с. 5, абзац 2) заявки, где соответственно указано, что «у деформационных пуль доля меди в сплаве выше, чем у частично раздробляющихся пуль», и что «материалом деформационной пули 1 является состав, содержащий 70% Cu и 30% Zn, а материалом частично раздробляющейся пули 2 является состав, содержащий 62% Cu и 38% Zn».

Таким образом, с учетом первоначального описания заявки, к рассмотрению может быть принята следующая формулировка: «... у частично раздробляющейся пули ... масса ... скомпенсирована ...» (п. 20(4) Правил ИЗ).

Что касается второй формулировки признаков, то для медно-цинкового сплава в первоначальных материалах заявки характеристика материала «более мягкий материал» отсутствует, при этом в первоначальном описании нет сведений о том, по сравнению с чем этот материал является более мягким и что вкладывается заявителем в это понятие.

В первоначальном описании (с. 2, абзац 2, 3) заявки в отношении влияния состава медно-цинкового сплава отмечено, что «количество цинка позволяет влиять на вязкость материала» (но не мягкость сплава), а элементы «положительно влияющие на раздробление» - свинец или теллур и фосфор, а не цинк или медь медно-цинкового сплава.

Указанные выше соображения были приведены в упомянутом уведомлении от 26.12.2007, предваряющем решении Роспатента, и не были

приняты во внимание заявителем при корректировке формулы изобретения.

В связи с изложенным вышеупомянутые формулировки признаков не могут быть приняты к рассмотрению (п. 20.(4) Правил ИЗ).

С учетом данных обстоятельств к рассмотрению может быть принята следующая совокупность признаков устройства, охарактеризованного заявителем по п.1 вышеприведенной формулы изобретения:

«Безоболочковая сплошная деформационная или частично раздробляющаяся пуля с идентичным калибром и закрытой полостью в головной части пули, отличающаяся тем, что для достижения одного и того же положения точки попадания пуль в точке прицеливания с действием соответствующей выбранной пули при одном и том же обращении с оружием, при одной и той установке на цель в идентичной позиции наружный объем, положение центра тяжести и масса выполнены идентичными при выполнении основного сплава медно-цинковым, при этом полость в головной части пули состоит из комбинации цилиндрических и конических отсеков, ... у частично раздробляющейся пули ... масса ... скомпенсирована».

В приведенной формулировке п. 1 формулы изобретения родовое понятие выражено заявителем через альтернативу посредством союза «или», что, по сути, отражает различное состояние материала пули в результате её попадания в мишень или различие вида пули после попадания.

При этом у пуль различного вида часть признаков, а именно: наружный объем, положение центра тяжести и масса идентичными при выполнении сплава медно-цинковым – совпадает, т. е. в заявленной формуле конструкции пуль в указанной части описана одними и теми же признаками.

Вместе с тем, признаки, характеризующие в вышеприведенной формуле изобретения пули различного вида, направлены на достижение одинакового технического результата, при этом заявленные пули, каждая из которых имеет собственные конкретные характеристики, реализуют общее назначение, определяемое общим названием объекта изобретения (пули).

Это свидетельствует о том, что с учетом упомянутой нормы п. 3.3.2.4.(2) Правил ИЗ выбранная заявителем альтернативная характеристика родового понятия не корректна.

Кроме того, альтернативная характеристика пульь конкретного вида в данном случае не является правомерной и в свете раскрытого в описании заявки изобретательского замысла, согласно которому предложенное устройство представляет собой две пули, т. е. по сути, комплект пульь различного вида: деформационной пули и частично раздробляющейся пули.

Вместе с тем признаки, характеризующие пулю одного вида, не могут быть воплощены в её устройстве без учета признаков, характеризующих пулю другого вида, причем общее назначение, вытекающее из родового понятия (пуля) реализуется.

С учетом изложенного, в качестве наиболее близкого аналога заявленного изобретения может быть принято устройство, раскрытое в документе /1/, в котором представлены безоболочковая деформационная и безоболочковая частично раздробляющаяся пули с идентичным положением точки попадания.

Известные из документа /1/ пули обеспечивают указанный заявителем технический результат.

Из документа /1/ известны безоболочковая сплошная деформационная и безоболочковая сплошная частично раздробляющаяся пули с идентичным калибром и закрытой полостью в головной части пули, в которых для достижения одного и того же положения точки попадания пульь в точке прицеливания с действием соответствующей выбранной пули при одном и том же обращении с оружием, при одной и той установке на цель в идентичной позиции наружный объем, положение центра тяжести и масса выполнены идентичными, а сами пули выполнены из основного медно-цинкового сплава - томпака (tombak), и у частично раздробляющейся пули масса скомпенсирована, при этом полость состоит из конического отсека.

В известном из документа /1/ устройстве, как и в заявленном изобретении,

взаимодействие колпачка с коническим отсеком обеспечивает как деформацию, так и частичное раздробление пули в результате попадания её в мишень в зависимости от вида пули.

Отличие устройства, заявленного по п. 1 формулы изобретения, от известного из документа /1/ устройства заключается в том, что полость заявленного пуля состоит из комбинации цилиндрических и конических отсеков, при этом, как следует из материалов заявки цилиндрический отсек полости предназначен для размещения в нем хвостовика 7 колпачка 5 (у известных из документа /1/ пуля колпачок не имеет хвостовика).

Однако отличительные признаки, характеризующие то, что полость состоит из комбинации цилиндрических и конических отсеков, а точнее то, что конический отсек дополнен цилиндрическим отсеком для различных видов пуля, известны из документов /2/ и /3/, при этом цилиндрический участок полости известных пуля также предназначен для размещения в нем хвостовика колпачка.

Поскольку для признака, касающегося выполнения полости, состоящей из комбинации цилиндрических и конических отсеков, в материалах заявки не указан связанный с ним конкретный технический результат, то согласно п. 19.5.3.(7) Правил ИЗ подтверждения известности влияния этого признака на технический результат не требуется.

Вместе с тем, из материалов заявки следует, что цилиндрические отсеки в заявленном изобретении обеспечивает соответствующее взаимодействие с ними хвостовика колпачка 5 при попадании в мишень, т. е. такой же результат, который обеспечивается и в известных из документов /2/ и /3/ устройствах.

При этом следует также отметить, что указанный заявителем результат для пуля различного вида достигается в наиболее близком аналоге по документу /1/.

Таким образом, изобретение, охарактеризованное вышеприведенной совокупностью признаков, для специалиста явным образом следует из уровня

техники, т. к. из документов /2/ и /3/ известны решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками указанного изобретения от известного из документа /1/ устройства.

Указанные обстоятельства не позволяют признать заявленное изобретение соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (п. 19.5.3.(3) Правил ИЗ).

В отношении приведенных в возражении доводов необходимо отметить, что, выявляя отличительные признаки при анализе документов /1/ - /3/, заявитель сравнивает заявленное по п. 1 изобретение с каждым из противопоставленных устройств в отдельности, что не соответствует требованиям п. 19.5.3. Правил при проверке изобретения на его соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Что касается выявленного заявителем отличия заявленного изобретения, заключающегося в изменении состава сплава так, чтобы «масса, которая на основе большей полости отсутствует у частично раздробляющейся пули, скомпенсировалась сплавом с плотностью, большей плотности сплава деформационной пули», то, как это было указано выше, данные признаки за исключением признака «скомпенсирована» не содержались в первоначальных материалах заявки и не могут быть учтены при анализе заявленного изобретения.

Что касается доводов заявителя о том, что пулю по документу /1/ нельзя рассматривать как ближайший аналог изобретения, так как она представляет собой оболочковую пулю, а не безоболочковую пулю, то в настоящем заключении выше приведены основания, подтверждающие правомерность выбора устройств по документу /1/ в качестве прототипа, при этом в документе /1/ содержится информация об изготовлении пуль безоболочковыми (с. 3, кол. 3, абз. 7).

В отношении уточненной формулы изобретения, представленной в возражении, следует отметить, что в неё включены признаки, приведенные в

качестве отличительных заявителем в текстовой части возражения, которые как уже указывалось выше, отсутствуют в первоначальном описании заявки, и не могут быть учтены при рассмотрении (п. 20.(4) Правил ИЗ), при этом остальные признаки данной формулы также проанализированы в настоящем заключении.

Принимая во внимание то, что указанные обстоятельства не устраняют причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условию патентоспособности, коллегия палаты по патентным спорам не сочла возможным руководствоваться нормой п. 4.9. Правил ППС.

Таким образом, возражение не содержит оснований для изменения решения Роспатента и признания заявленного изобретения соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.01.2009, решение Роспатента от 30.07.2008 оставить в силе.**