

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Староверова Николая Евгеньевича (далее – заявитель), поступившее 14.05.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 09.04.2015 о признании заявки на изобретение № 2013123255/12 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013123255/12 на выдачу патента на изобретение «Шагающая кукла (варианты)» была подана 21.05.2013. Совокупность признаков заявленных предложений изложена в уточненной формуле, характеризующей группу изобретений, представленной в корреспонденции, поступившей 12.02.2015, в следующей редакции:

«1. Шагающая кукла, содержащая корпус, руки и ноги, отличающаяся тем, что левая рука куклы имеет регулируемый жесткий или эластичный ограничитель перемещения ее вверх, например, регулировочный винт, вращаемый через отверстие в спине куклы.

2. Шагающая кукла, содержащая корпус, руки и ноги, отличающаяся тем, что обувь куклы выполнена следующим образом: подошва передней части обуви плавно закругляется вверх на угол, больший половины угла шага, имеет гладкую поверхность и выполнена из материала с малым

коэффициентом трения, например, из фторопласта, или полиэтилена, или полипропилена, а задняя часть обуви выполнена из материала с большим коэффициентом трения, например в виде каблука из резины, и имеет рифленую поверхность.

3. Шагающая кукла, содержащая корпус, руки и ноги, отличающаяся тем, что кукла имеет две ноги с кулисами на верхних концах, закрепленные на двух находящихся в зацеплении одинаковых зубчатых колесах, на нижнем из которых находятся оси вращения ног, а на верхнем - оси вращения кулис, причем оси ног перекрещиваются выше оси нижнего колеса.

4. Шагающая кукла, содержащая корпус, руки и ноги, отличающаяся тем, что кукла имеет две ноги с кулисами в средней части, закрепленные на двух находящихся в зацеплении одинаковых зубчатых колесах, на верхнем из которых находятся оси вращения ног, а на нижнем - оси вращения кулис, причем оси ног перекрещиваются выше оси нижнего колеса.

5. Шагающая кукла, содержащая корпус, руки и ноги, отличающаяся тем, что кукла имеет две ноги с кулисами на верхних концах, закрепленные на двух находящихся в зацеплении одинаковых зубчатых колесах, на нижнем из которых находятся оси вращения ног, а на верхнем - оси вращения кулис, причем оси ног перекрещиваются ниже оси нижнего колеса.

6. Шагающая кукла, содержащая корпус, руки и ноги, отличающаяся тем, что кукла имеет две ноги с кулисами в средней части, закрепленные на двух одинаковых зубчатых колесах, соединенных промежуточным третьим зубчатым колесом произвольного размера, на верхнем из которых находятся оси вращения ног, а на нижнем - оси вращения кулис, причем оси ног перекрещиваются выше оси среднего колеса.

7. Шагающая кукла, содержащая корпус, руки и ноги, отличающаяся тем, что кукла имеет две ноги с кулисами в верхней части, закрепленные на двух одинаковых зубчатых колесах, соединенных промежуточным третьим зубчатым колесом произвольного размера, на верхнем из которых находятся оси вращения кулис, а на нижнем - оси вращения ног, причем оси ног перекрещиваются ниже оси среднего колеса.

8. Шагающая кукла, содержащая корпус, руки и ноги, отличающаяся тем, что кукла имеет ноги, шарнирно закрепленные на траверсе с возможностью движения в противофазе в продольном направлении и соединенные выше или ниже траверсы коромыслом или тремя последовательно соединенными зубчатыми колесами, закрепленными на корпусе куклы или на траверсе, причем траверса закреплена в корпусе куклы на продольном шарнире с возможностью качания в поперечной плоскости, для чего на верхнем конце одной или обеих ног имеются вертикальные штыри, входящие в замкнутый линзообразный паз/пазы, расположенные на корпусе куклы и имеющие подпружиненные зубцы на концах паза, направляющие движение штыря в пазе только в одну сторону.

9. Кукла по п.8, отличающаяся тем, что ноги имеют в верхних частях кулисы для прохода коромысла, или же коромысло имеет кулисы для прохода штырей ног, или же рычаги коромысла закреплены на шарнирах в вертикальной плоскости и скользяще закреплены в ногах.

10. Кукла по п.8, отличающаяся тем, что она имеет пружинный механизм компенсации усилия вертикальных перемещений, состоящий из двух пружин, каждая из которых одним концом закреплена на верхнем конце ноги/ног или на боковом конце траверсы, а вторым концом пружины закреплены на противоположных частях корпуса куклы.

11. Кукла по п.8, отличающаяся тем, что на верхних концах ног имеются секторы вертикальных конических зубчатых колес, находящихся в зацеплении с промежуточным горизонтально расположенным колесом.

12. Кукла по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что имеет кисть левой руки, отклоненную к центру туловища или проходящую через продольную плоскость куклы»

При экспертизе заявки по существу была принята к рассмотрению данная формула.

По результатам рассмотрения заявки было принято решение Роспатента о признании ее отозванной, в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не была представлена уточненная формула, характеризующая группу заявленных изобретений, связанных единым изобретательским замыслом, по которой может быть произведен информационный поиск.

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.

В возражении заявитель отмечает, что «для достижения заявленного технического результата необходимы и пункты 1,2 обновленной формулы изобретения».

Кроме того, по мнению заявителя, в независимом пункте 3 уточненной формулы «предусмотрены признаки для имитации походки (куклы)».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной 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 ПМ).

Согласно пункту 10.5. Регламента ИЗ заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Единство изобретения признается соблюденным, если:

- в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение;
- в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений, относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько веществ и т.д.), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты).

Согласно пункту 10.8.(3) Регламента ИЗ формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту (1) пункта 23.5. Регламента ИЗ если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что заявка подана с явным нарушением требования единства изобретения, указанного в пункте 10.5 настоящего Регламента, заявителю, в двухмесячный срок со дня поступления документов заявки, направляется уведомление об этом и предлагается в течение двух месяцев со дня его получения сообщить, какое

из изобретений должно рассматриваться, и, при необходимости, внести уточнения в документы заявки.

Если в процессе формальной экспертизы заявитель изменял формулу изобретения, проверка проводится по отношению к последней предложенной заявителем в установленном порядке формуле.

Если заявитель не сообщит в установленный срок, какое из изобретений следует рассматривать, и не представит уточненные документы, экспертиза проводится в отношении изобретения, указанного в формуле первым.

Согласно подпункту (1) пункта 24.4.(1) Регламента ИЗ проверка проводится в отношении формулы изобретения, принятой к рассмотрению по результатам формальной экспертизы, а если она изменялась заявителем после завершения формальной экспертизы, то в отношении измененной формулы.

Если при этом установлено нарушение требования единства изобретения, заявитель уведомляется о таком нарушении.

Если нарушение указанного требования было установлено при проведении формальной экспертизы и заявитель в установленный срок сообщил, какое изобретение подлежит рассмотрению в рамках поданной заявки, проверка проводится в отношении формулы этого изобретения.

Если такое сообщение в установленный срок от заявителя не поступило, проверка проводится в отношении изобретения, указанного в формуле первым.

Согласно подпункту (7) пункта 24.4 Регламента ИЗ если заявителем предложена многозвенная формула, содержащая несколько независимых пунктов, проводится анализ каждого из них (совместно с подчиненными им зависимыми пунктами, если таковые имеются).

Устанавливается также, представляют ли изобретения, включенные в независимые пункты, группу изобретений, образующих единый

изобретательский замысел.

Условие единого изобретательского замысла признается соблюденным, если охарактеризованные в независимых пунктах изобретения соотносятся между собой так, как указано в пункте 10.5 настоящего Регламента.

В соответствии с пунктом 5 статьи 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.

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

Предложенная группа изобретений «Шагающая кукла (варианты)».

Заявителю в уведомлении от 16.01.2014 было сообщено, что изобретения данной группы направлены на обеспечение различных технических результатов и, следовательно, не характеризуются единым изобретательским замыслом.

Заявителю было предложено выбрать, какое из изобретений (или

какая группа изобретений) должно быть рассмотрено, внести уточнения в документы заявки (см. подпункт (1) пункта 23.5 Регламента ИЗ).

Согласно описанию заявки на дату ее подачи технический результат от реализации предложенных решений заключался в «... получении кинематики шагающего движения куклы при безмоторном протягивании куклы в направлении вперед или при наличии электропривода минимальной мощности».

Однако, решения по независимым пунктам формулы 2, 3 и 4 направлены на получение иных результатов, а именно: устройство по независимому пункту 2 обеспечивает возможность «регулирования руки куклы под вес ребенка», устройство по независимому пункту 3 позволяет достичь «преодоления сопротивления в начальной фазе шага куклы», а устройство по независимому пункту 4 направлено на «оптимальное сцепление обуви куклы с покрытием поверхности».

Таким образом, заявленная группа предложений, представленная в формуле на дату подачи заявки, не соответствует требованию единства (см. п. 10.5. Регламента ИЗ).

От заявителя 08.07.2014 поступила корреспонденция, в которой был уточнен технический результат, достигаемый заявленной группой изобретений.

Новый технический результат заключается в «надежном получении имитации человеческой походки при использовании игрушки ребенком любого роста и на любом покрытии поверхности».

При этом заявитель не представил уточненной формулы группы заявленных предложений.

Новый технический результат был принят к рассмотрению экспертизой.

В запросе от 19.09.2014. заявителю сообщалось о том, что предложенная группа изобретений по пунктам 2, 3 и 4 формулы,

представленной на дату подачи заявки, не обеспечивает достижение нового технического результата.

В независимом пункте 2 формулы предложенной группы изобретений охарактеризован механизм руки куклы, в независимом пункте 3 формулы раскрывается компенсирующий механизм преодоления сопротивления в начальной фазе шага куклы, а в независимом пункте 4 формулы охарактеризовано конструктивное выполнение обуви куклы.

При этом, поскольку заявитель не реализовал свое право и не указал, какое изобретение (группа изобретений) подлежит рассмотрению в рамках поданной заявки, экспертиза по существу была проведена в отношении независимого пункта 1 формулы, представленной на дату подачи заявки (см. подпункт (1) пункта 24.4 Регламента ИЗ).

В запросе от 19.09.2014 внимание заявителя было обращено на то, что независимый пункт 1 формулы группы изобретений не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Так, шагающая кукла по независимому пункту 1 формулы содержит корпус, руки и ноги шарнирно расположенные на вращающемся кривошипе, верхние концы которых кулисно закреплены на корпусе куклы выше кривошипов.

При этом, размещение ног куклы только на одном кривошипе не обеспечивает кинематику движения, заключающуюся в шагании куклы, а, следовательно, в случае использования изобретения по независимому пункту 1 формулы, представленной на дату подачи заявки, не возможна реализация назначения указанного изобретения, как шагающей куклы.

От заявителя 12.02.2015 поступила корреспонденция, в которой была представлена уточненная формула, характеризующая группу предложенных изобретений.

Указанная формула была получена путем исключения из формулы, представленной на дату подачи заявки, независимого пункта 1 (в

отношении которого ранее была проведена экспертиза по существу) и независимого пункта 3.

Первый независимый пункт уточненной формулы предложенных решений содержит признаки независимого пункта 2 формулы, представленной на дату подачи заявки.

Однако, еще одна экспертиза по существу в отношении нового независимого пункта 1 (другого объекта) уточненной формулы, характеризующей группу предложенных изобретений, представленной в корреспонденции заявителя, поступившей 12.02.2015, не может быть проведена.

Также целесообразно отметить, что уточненная формула, характеризующая группу заявленных изобретений, не отвечает требованиям единства, поскольку независимые пункты 1,2 данной уточненной формулы не содержат признаков, обеспечивающих достижение нового технического результата, заключающегося в «имитации человеческой походки при использовании игрушки ребенком любого роста и на любом покрытии поверхности».

Относительно довода заявителя о необходимости «пунктов 1, 2 обновленной формулы изобретения для достижения заявленного технического результата» следует отметить, что в случае принятия формулы к рассмотрению патентоспособность решения по каждому ее независимому пункту и возможность достижения поставленного результата оценивается в отдельности (см. подпункт (7) пункта 24.4 Регламента ИЗ).

Исходя из изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения о признании заявки отозванной.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.05.2015, решение Роспатента от 09.04.2015 оставить в силе.