

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 25.06.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 08.05.2015 о признании заявки на изобретение № 2014105226/11 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявка № 2014105226/11 на выдачу патента на изобретение «Способ преодоления препятствий (варианты)» была подана заявителем 11.02.2014. Совокупности признаков заявленных предложений изложены в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 13.04.2015, в следующей редакции:

«1. Способ преодоления препятствий, состоящий в том, что для прохода подвижного тяжелого груза через объект меньшей несущей способности, чем вес переправляемого объекта, подвижный груз крепится тросом или цепью к вертолету, и в таком положении переправляется через упомянутый объект.

2. Способ преодоления препятствий, состоящий в том, что для прохода подвижного тяжелого груза через объект меньшей несущей

способности объект крепится тросом или цепью к вертолету (вертолетам), и в таком положении груз переправляется через упомянутый объект

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что упомянутый объект крепится к вертолету с помощью двух групп шкивов (блоков), соединенных общим шкивом, причем в каждой группе один верхний шкив держит оси двух нижних шкивов.

4. Способ по п.2, отличающийся тем, что упомянутый объект крепится к вертолету с помощью двух групп коромысел, соединенных общим коромыслом, причем в каждой группе одно верхнее коромысло держит середины двух нижних коромысел.

5. Способ по п.2, отличающийся тем, что крепятся тросы к мосту регулируемыми замками мгновенного действия, пропускающими трос и обладающими некоторой величиной трения покоя.

6. Способ по любому из п.п.2, отличающийся тем, что высота висения вертолетов составляет 2-8 диаметров несущего винта вертолета»

При экспертизе заявки по существу была принята к рассмотрению данная формула, характеризующая группу изобретений.

По результатам рассмотрения заявки было принято решение Роспатента о признании ее отозванной.

Решение Роспатента было вынесено в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не была представлена уточненная формула, характеризующая группу заявленных изобретений, из которой были бы исключены признаки, степень обобщения которых не может быть признана обоснованной, а также признаки, возможность понимания смыслового значения которых специалистом на основании уровня техники не обеспечивается.

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 «суть изобретения выражена в заявке предельно ясно и выбранные термины хорошо отражают эту суть».

Кроме того, заявитель считает, что «термины груз и транспорт не противоречат друг другу – транспорт вполне может быть грузом, например, перевозка грузового автомобиля на морском судне».

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 ИЗ).

Согласно подпункту (1.1) пункта 10.7.4.3.(1) Регламента ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания;

снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

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

Согласно пункту (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ формула должна быть ясной. Признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Не допускается для выражения признаков в формуле изобретения использовать понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным.

Согласно пункту (5) пункта 24.4. Регламента ИЗ при проверке формулы на соответствие требованию подпункта (2) пункта 10.8 настоящего Регламента устанавливается, использованы ли для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, понятия, содержащиеся в описании.

Если в формулу изобретения включены понятия, отсутствующие в их буквальной формулировке в описании, устанавливается, раскрыто ли в описании содержание таких понятий.

Проверяется также правомерность применения использованной

заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения.

В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы изобретения, для получения технического результата, указанного заявителем. Если признак охарактеризован общим понятием, охватывающим различные частные формы его выполнения, проверяется, представлены ли в описании изобретения сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие специалисту в данной области техники обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения.

Если о возможности получения указанного заявителем технического результата могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также достаточность их для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях, охваченных представленными примерами, и правомерности использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков изобретения.

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 (7) пункта 10.8 Регламента ИЗ признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допустимом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками,

включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

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.

Предложена группа изобретений «Способ преодоления препятствий (варианты)».

Заявителю в запросе от 13.02.2015 было сообщено, что формула

группы заявленных решений, содержащаяся в заявке на дату ее подачи, содержит признаки, выраженные таким образом, что они не обеспечивают возможности понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Так, к вышеуказанным признакам в запросе от 13.02.2015 были отнесены: «подвижный тяжелый груз», «для прохода подвижного тяжелого груза», «для преодоления подвижного тяжелого груза», «объект меньшей несущей способности», «объект крепиться тросом или цепью к вертолету».

В запросе от 13.02.2015 на основании известности определения понятия груза, как товаров, перевозимых любым видом транспорта или транспортным средством (см. Фединский Ю.И. «Большой нормативно-технический словарь», Москва, изд. «АСТ-Астрель», 2007, с.121) был сделан вывод о том, что груз не может быть «подвижным», поскольку не может самостоятельно «проходить» и «преодолевать».

В отношении признака «объект меньшей несущей способности» в запросе от 13.02.2015 обращается внимание на то, что в описании группы заявленных изобретений «не указано, относительно чего или по сравнению с чем указанный объект обладает меньшей несущей способностью».

Кроме того, в запросе от 13.02.2015 также обращается внимание на недопустимую степень обобщения признака «объект меньшей несущей способности».

В запросе отмечено, что в материалах заявки не раскрыты частные варианты реализации указанного признака, что нарушает подпункт (2) пункта 10.8. Регламента ИЗ.

В запросе от 13.02.2015 обращается внимание на то, что из двух признаков, указанных в скобках в пункте 5 и пункте 6 формулы, характеризующей группу предложенных изобретений, представленную на дату подачи, а именно: «с помощью двух шкивов (блоков)» и «крепиться

тросом или цепью к вертолету (вертолетам)», - «не ясно, относятся ли они к заявленному изобретению и объему испрашиваемой охраны».

При этом, в запросе от 13.02.2015 сообщалось о том, что в случае исключения из независимого пункта 1 формулы группы заявленных решений всех вышеуказанных признаков, возможность понимания смыслового содержания которых специалистом на основании уровня техники не обеспечивается, оставшаяся совокупность признаков известна из технического решения по патентному документу D1 (US 5169197 A, 08.12.1992).

Исходя из этого, был сделан вывод о том, что совокупность признаков предложенного способа по независимому пункту 1 формулы, представленной на дату подачи заявки, принятая к рассмотрению, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

От заявителя в корреспонденции от 13.04.2015 поступила уточненная формула, характеризующая группу предложенных решений.

Указанная формула была получена путем внесения следующих изменений в формулу, характеризующую группу заявленных изобретений, представленную на дату подачи заявки, а именно:

- исключения независимого пункта 2;
- исключения зависимых пунктов 3 и 4;
- внесения уточнения в независимый пункт 1 (после признака «через объект меньшей несущей способности» включен признак «чем вес переправляемого объекта»).

Все остальные пункты первоначальной формулы группы заявленных изобретений включены в уточненную формулу без изменений.

По результатам рассмотрения доводов, представленных в корреспонденции заявителя от 13.04.2015 и приведенной выше уточненной формулы, характеризующей группу предложенных решений, 08.05.2015

было вынесено решение о признании заявки отозванной.

Основанием для вынесения решения о признании заявки отозванной послужили приведенные выше доводы, представленные в запросе от 13.02.2015.

Однако, с мнением, выраженным в решении о признании заявки отозванной, нельзя согласиться.

Для толкования формулы, характеризующей группу изобретений, может использоваться описание (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

Группа заявленных изобретений относится к способам «переправы транспортных средств через мосты и реки» (см. стр. 1 описания).

Задачей, на решение которой направлены предложенные изобретения, а также достигаемый при их реализации технический результат, заключается в преодолении мостов и водных объектов, транспортными средствами, вес которых больше грузоподъемности «переправочного средства».

Согласно примеру 1 описания заявки, колонна танков, представляющая собой «тяжелый подвижный груз», подходит к «объекту меньшей несущей способности», например, «хлипкому мосту» и для переправы через него танки по отдельности крепятся тросом или цепью к вертолету и в таком положении переправляются через мост (см. стр. 1 описания).

Причем, по мнению заявителя, после прикрепления груза к вертолету его вес «становится меньше на подъемную силу вертолета и, если оставшаяся величина веса меньше несущей способности препятствия, то оно без проблем преодолевается» (см. стр. 1 описания).

Кроме того, в описании заявки приведены другие примеры, разъясняющие, какие средства понимаются под «объектами меньшей несущей способности». К ним заявитель относит: стационарные мосты, железобетонные мосты, понтонные мосты, а также паромные переправы и

самоходные понтоны (см. стр. 1, 2 описания).

Таким образом, в описании к группе заявленных изобретений раскрыты частные варианты реализации указанного признака (см подпункт (2) пункта 10.8. Регламента ИЗ).

В соответствии с описанием заявки, к «подвижным тяжелым грузам» относятся, например, танки, которые прикрепляются тросом или цепью к вертолету и переправляются через мост, причем во время переправы танки передвигаются по мосту на другой берег (см. стр. 1 описания строка 16 снизу; стр. 2 описания строка 12 сверху; страница 2 последняя строка, страница 3 строки 14-17 снизу).

При осуществлении способа по независимому пункту 2 уточненной формулы, характеризующей группу предложенных решений, «подвижный тяжелый груз» (танки) переправляются через мост, который «разгружают» (поддерживают), прикрепленные к нему тросом или цепью вертолеты (см. страницу 3 описания).

То есть, в описании к группе заявленных изобретений раскрыты частные варианты реализации признака «подвижный тяжелый груз» (см подпункт (2) пункта 10.8. Регламента ИЗ).

Также нельзя согласиться с мнением о том, что признаки независимых пунктов 1 и 2 уточненной формулы группы заявленных изобретений «для прохода подвижного тяжелого груза через объект меньшей несущей способности» и «объект крепиться тросом или цепью к вертолету» являются признакам, выраженным таким образом, что они не обеспечивают возможности понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Так, согласно описанию заявки «проход подвижного тяжелого груза через объект меньшей несущей способности» означает передвижение, например, танка через мост, а «крепление объекта тросом или цепью к вертолету» означает крепление моста тросом или цепью к вертолету (см.

стр. 1, 2 описания).

В отношении признаков, указанных в скобках в пункте 2 и пункте 3 уточненной формулы, характеризующей группу предложенных изобретений «с помощью двух шкивов (блоков)» и «крепиться тросом или цепью к вертолету (вертолетам)» необходимо отметить следующее.

Согласно описанию заявки при переправе танков через мост («объект меньшей несущей способности») может быть использован не один вертолет, а несколько.

Причем вертолеты цепляются к мосту двумя группами: сначала нечетные, потом четные и «разгружают его своей подъемной силой» (см страницу 2 и 3 описания заявки).

Кроме того, для крепления «объекта меньшей несущей способности» тросом или цепью к вертолету могут быть использованы больше одной групп шкивов (блоков) (см страницу 2 описания заявки).

То есть, на основании описания к заявке можно сделать вывод о том, что вышеуказанные признаки, указанные в скобках характеризуют изобретения заявленной группы и представляют собой признаки, выраженные в виде альтернативы (см. подпункт (7) пункта 10.8. Регламента ИЗ).

Исходя из изложенного можно констатировать, что представленная заявителем уточненная формула не содержит признаков, выраженных таким образом, что они не обеспечивают возможности понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания, а правомерность степени их обобщения не вызывает сомнений.

При этом, вывод о соответствии или несоответствии группы изобретений условиям патентоспособности должен быть сделан с учетом всех признаков, содержащихся в уточненной формуле, характеризующей группу заявленных изобретений.

Таким образом, можно констатировать, что в возражении приведены

доводы, позволяющие 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:

удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2015, отменить решение Роспатента от 08.05.2015, возобновить делопроизводство по заявке.