

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 Н.Е. (далее – заявитель), поступившее 14.05.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 10.04.2015 о признании заявки на изобретение № 2013153674/11 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Удобное оружие (варианты)» совокупность признаков которых изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 12.02.2015, в следующей редакции:

«1. Удобное оружие, отличающееся тем, что имеет предохранительную дужку спускового крючка, и отличающееся тем, что имеет предохранительную дужку спускового крючка с продольной длиной, большей длины указательного пальца человека в зимней рукавице, и расширяющуюся вниз в передней части.

2. Удобное оружие, имеющее переднюю рукоятку, вертикальной длиной больше вертикальной длины выступающего вниз магазина, отличающееся тем, что рукоятка выполнена тонкостенной и находится под избыточным давлением газа, причем она металлизирована изнутри, а в качестве газа выбран газ с большим размером молекул, например, аргон, криптон.

3. Оружие по п.2, отличающееся тем, что имеет тарелочку внизу, и имеет на тарелочке или на нижнем торце ручки рельеф в виде концентрических окружностей.

4. Оружие по п.2, отличающееся тем, что нижняя часть ручки (с тарелочкой или без) закреплена на ручке с возможностью вращения, например, на шайбе из графитованного фторопласта.

5. Удобное оружие, отличающееся тем, что имеет цевье, расположенное вниз под углом 20-70 градусов к горизонтали.

6. Оружие по п.5, отличающееся тем, что цевье имеет крючок для указательного пальца в передней части цевья, а также имеется упор для большого пальца слева-сверху цевья, расположенный на цевье или на оружии.

7. Удобное оружие, отличающееся тем, что имеет поворотную в продольной вертикальной плоскости ручку-цевье, имеющую возможность фиксироваться в любом промежуточном положении или в положениях 0-45-90 градусов к вертикали.

8. Удобное оружие, отличающееся тем, что имеет поддерживающий резиновый или пружинящий шнур, прикрепленный к оружию и к плечу стрелка.

9. Удобное оружие, отличающееся тем, что оружие имеет откидную опору (опоры), причем оружие имеет продольно скользящее цевье или продольно скользяще установленную ручку, соединенные тягой с опорой (опорами), и имеющие управляемые или пружинные фиксаторы опоры (опор), или цевья, или ручки в двух положениях.

10. Оружие по п.9, отличающееся тем, что сошки крепятся к оружию с помощью шарнира с вертикальной осью, подпружинены в направлении симметричного положения, а тяга к сошкам выполнена шарнирно раздвигающейся.

11. Удобное оружие, отличающееся тем, что имеет боковой упор, расположенный на неподвижном стволе или на корпусе оружия сбоку и состоящий из продольных направляющих, в которых скользяще установлена пластина с обрешиненной рельефной поверхностью или с шипом, причем пластина подпружинена в заднем положении.

12. Оружие по п.11, отличающееся тем, что шип сделан подпружиненным и убираемым, например, в вырез в направляющих, причем в рабочем положении шип наклонен вниз на угол 1-70 градусов.

13. Удобное оружие, отличающееся тем, что имеет упор, представляющий собой поворотный вбок кронштейн с ограничителем, имеющий на конце шип, направленный вперед или вперед-вниз под углом до 45 градусов к горизонтали.

14. Оружие по п.13, отличающееся тем, что шип подпружинен в направлении своей оси или в направлении вперед, например, квадратный направляющий цилиндр расположен горизонтально, но ось шипа опущена под указанным углом вниз».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение о признании заявки отозванной, в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не была представлена уточненная формула, характеризующая группу заявленных изобретений, связанных единым изобретательским замыслом.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

В возражении заявитель отмечает, что группа заявленных изобретений направлена на достижение технического результата, заключающегося в «повышении удобства».

Кроме того, заявитель «не видит ничего крамольного в названии и в родовом понятии изобретения... название, я имею право дать любое, а родовое понятие, по моему мнению, очень подходящее, информативное».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (03.12.2013) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (10.04.2015), правовая база включает Кодекс и 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент).

Согласно пункту 10.5 Регламента 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 (4) пункта 10.8 Регламента 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 подпункту (1) пункта 23.5 Регламента если в процессе

формальной экспертизы заявки установлено, что заявка подана с явным нарушением требования единства изобретения, указанного в пункте 10.5 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 Регламента 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 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 Регламента.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.4 Регламента если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы. Если установлено, что патентоспособны не все изобретения группы, то заявителю сообщается об этом и предлагается представить свое мнение относительно приведенных доводов и, при необходимости, исключить из формулы независимые пункты (и подчиненные им зависимые пункты), в которых охарактеризованы непатентоспособные изобретения, либо представить эти пункты в скорректированном виде.

Согласно подпункту (4) пункта 24.5.4 Регламента в том случае, когда заявитель, не приводя доводов, опровергающих вывод экспертизы, или измененную формулу, настаивает на выдаче патента с ранее предложенной им формулой, в отношении заявки осуществляются действия, предусмотренные пунктом 24.9 Регламента.

Согласно подпункту (4) пункта 24.9 Регламента если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле, или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, признаны не соответствующими условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, принимается решение об отказе в выдаче патента. При этом в решении подтверждается патентоспособность другого изобретения, в отношении которого получен такой вывод.

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 решении Роспатента и возражении, показал следующее.

Предложена группа изобретений «Удобное оружие (варианты)».

Заявителю в запросе от 27.11.2014 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).

В запросе от 27.11.2014 было отмечено, что решения по независимым пунктам формулы 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12 и 14 не содержат совокупности признаков, обеспечивающих возможность достижения технического результата, заключающегося в «... ускорении изготовления к стрельбе и

повышении точности практической стрельбы», а именно:

- устройство по независимому пункту 1 позволяет облегчить продевание пальца в зимней рукавице в удлиненную дужку спускового крючка;

- устройство по независимому пункту 2 обеспечивает возможность «достаточно хорошей опоры при стрельбе лежа»;

- устройство по независимому пункту 6 и пункту 8 позволяет предохранить руки от ожога об горячий ствол и добиться удобства захвата оружия;

- устройство по независимому пункту 9 направлено на снижение нагрузки на руки при патрулировании;

- устройства по независимым пунктам 12 и 14 позволяют произвести фиксацию оружия на какой-либо поверхности.

Таким образом, в запросе был сделан вывод о том, что заявленная группа предложений, представленная в формуле на дату подачи заявки, не соответствует требованию единства (см. п. 10.5 Регламента).

Кроме того, в запросе от 27.11.2014 обращалось внимание на то, что родовое понятие группы предложенных изобретений: «Удобное оружие», не обеспечивает возможности понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Заявителю было рекомендовано скорректировать родовое понятие группы заявленных изобретений (см. подпункт (4) пункта 10.8 Регламента).

В запросе от 27.11.2014 также было указано, что в отношении формулы, представленной на дату подачи заявки, была проведена экспертиза по существу.

При этом, в отношении изобретений по независимым пунктам 1, 6, 8, 10, 12 и 14 заявленной формулы, в запросе от 27.11.2014 был сделан вывод об их соответствии условиям патентоспособности.

Внимание заявителя было обращено на то, что ввиду известности из

уровня техники технического решения по патентному документу D1 (WO 2010047675 A1, 29.04.2010), которому присущи все признаки независимого пункта 2 формулы, представленной на дату ее подачи, изобретение по этому пункту указанной формулы не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Кроме того, были выявлены решения по патентным документам D2 (SU 542089 A1, 05.01.1977), D3 (SU 1371501 A3 30.01.1988) и сделан вывод о несоответствии изобретения по независимому пункту 9 формулы, характеризующей группу предложенных изобретений, представленную на дату подачи заявки, условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

Указанная формула была изменена путем объединения независимого пункта 2 и зависимого пункта 3 формулы, представленной на дату подачи заявки, все остальные пункты первоначальной формулы включены в нее без изменений.

При этом нельзя согласиться с доводом, содержащимся в решении Роспатента в том, что устройство по независимому пункту 1 уточненной заявителем формулы не содержит признаков, обеспечивающих достижение указанного выше технического результата.

В соответствии с независимым пунктом 1 вышеуказанной формулы предохранительная дужка спускового крючка имеет большую продольную длину, чем длина указательного пальца человека в зимней рукавице, а также расширяется вниз в передней части.

В описании к заявке содержатся сведения о том, что вышеуказанная форма дужки позволяет ускорить просовывание пальца, а, следовательно, ускоряет изготовку к стрельбе (см. описание стр.1).

Однако, ряд других независимых пунктов уточненной формулы, группы предложенных решений, не образуют единый замысел с пунктом 1 данной формулы, а именно: независимые пункты 2, 5, 7, 8, 11 и 13 формулы не содержат признаков, обеспечивающих достижение технического результата, заключающегося в «... ускорении изготовления к стрельбе» (см. подпункт 10.5 Регламента).

В отношении термина родового понятия «удобное» оружие необходимо отметить, что понимание смыслового содержания термина «удобный» не вызывает затруднений, хотя и не характеризует назначение устройства.

Общеизвестно, что удобный – это такой, которым хорошо, приятно пользоваться, вполне подходящий (см. С.И.Ожегов Словарь русского языка. Издательство «Советская Энциклопедия». Москва, 1973. стр. 759).

При этом, заявитель в возражении указал на то, что все устройства по уточненной формуле направлены на возможность достижения результата, заключающегося в «повышении удобства».

Данный результат достигается как совокупностью признаков независимого пункта 1 уточненной формулы, так и совокупностью признаков остальных независимых пунктов данной формулы. Следовательно, группа изобретений, охарактеризованная уточненной формулой, образует единый изобретательский замысел (см. подпункт 10.5 Регламента).

Однако, уточненная формула, характеризующая группу заявленных изобретений, по-прежнему включает независимый пункт 8 (в формуле, представленной на дату подачи заявки - независимый пункт 9) в отношении изобретения по которому в запросе от 27.11.2014 был сделан вывод о его несоответствии условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В данном случае заявитель должен был быть проинформирован о

том, что в предложенной им уточненной формуле, характеризующей группу заявленных изобретений, содержится непатентоспособный объект, а также о необходимости корректировки формулы (см. подпункт (3) пункта 24.5.4 Регламента).

В случае если заявитель отказался бы скорректировать формулу и не привел бы доводы, опровергающие выводы, сделанные экспертизой, должно было бы быть принято решение об отказе в выдаче патента (см. подпункт (4) пункта 24.5.4 Регламента и подпункт (4) пункта 24.9 Регламента)

Исходя из изложенного, можно 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 14.05.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.04.2015 и возобновить делопроизводство по заявке.