

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 17.09.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 14.07.2015 о признании заявки №2014100667/11 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Безгильзовый патрон», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 04.03.2015, в следующей редакции:

1. «Безгильзовый патрон и оружие для него, содержащие пороховую шашку и закрепленную в ней пулю, отличающийся тем, что положение шашки на трубчатой пуле, и положение трубчатой пули в стволе определяется прочностью пули на внешнее давление пороховых газов, а именно - передний тонкостенный участок пули находится в стволе, следующий участок достаточной прочности пули, если таковая прочность конструктивно обеспечена, находится в фаске ствола и в шашке, следующий участок пули, имеющий меньшую толщину стенки, подкреплён изнутри пыжом.

2. Патрон и оружие по п. 1, отличающиеся тем, что имеется задний тонкостенный участок пули, который полностью находится в шашке».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки

по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение о признании заявки на изобретение отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены материалы, указанные в запросе от 23.04.2015, а именно, уточненная формула изобретения, относящаяся к одному изобретению.

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

В возражении указано, что «патрон нового типа и оружие, предназначенное только для этого патрона, неразделимы».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.01.2014) и даты вынесения решения Роспатента (14.07.2015) 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент).

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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 10.8.1.3 Регламента пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

Согласно подпункту (2) пункта 10.8.1.4 Регламента независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению. Независимый пункт формулы не признается относящимся к одному изобретению, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику изобретений, относящихся к объектам разного вида или к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.4 Регламента при проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту (1) пункта 24.6 Регламента основанием для запроса могут являться, в частности, необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 24.4 Регламента.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 24.6 Регламента при непредставлении заявителем дополнительных материалов, или при представлении дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, без которых невозможно проведение экспертизы заявки (в частности скорректированной формулы изобретения, в которой устранены нарушения требования подпункта (2) пункта 10.8.1.4 Регламента), заявка признается отозванной.

Анализ доводов, изложенных в решении Роспатента и возражении, показал следующее.

Запрос от 26.01.2015 был направлен в адрес заявителя в связи с тем, что формула изобретения составлена с нарушением подпункта (2) пункта 24.4 Регламента и подпункта (1) пункта 10.8.1.3 Регламента. Так в запросе от 26.01.2015 указано, что в формуле заявленного изобретения охарактеризован «способ размещения пули в стволе оружия». При этом совокупность признаков данной формулы недостаточна для получения технического результата, указанного в описании к заявке: «создание безгильзового патрона с трубчатой пулей». Кроме того, в запросе отмечено, что родовое понятие, указанное в формуле изобретения – «безгильзовый патрон», не отражает назначение заявленного изобретения, т.к. совокупность признаков данной формулы относится к способу размещения пули в стволе оружия. Заявителю было предложено скорректировать родовое понятие, технический результат, а также исключить из формулы изобретения «отсылку к чертежу, содержащемуся к заявке». В запросе от 26.01.2015 заявитель был проинформирован, что в случае непредставления в установленной срок запрашиваемых материалов, заявка будет признана отозванной.

В корреспонденции, поступившей 04.03.2015, заявитель представил уточненное описание и процитированную выше формулу изобретения (далее – уточненная формула изобретения).

По результатам рассмотрения представленных материалов заявителю был направлен запрос от 23.04.2015, в котором отмечено, что независимый пункт 1 уточненной формулы изобретения составлен с нарушением подпункта (2) пункта 10.8.1.4 Регламента. В запросе указано, что упомянутый пункт формулы не относится к одному изобретению, поскольку в качестве родового понятия указано: «безгильзовый патрон и оружие для него». В запросе от 23.04.2015 подчеркнуто, что данное родовое понятие характеризует два изобретения «безгильзовый патрон» и «оружие», которые

в свою очередь не являются вариантами и относятся к объектам разного вида. В данном запросе заявителю было предложено скорректировать родовое понятие формулы изобретения и представить скорректированную формулу.

Анализ процитированной выше уточненной формулы показывает, что родовое понятие ее независимого пункта 1 – «безгильзовый патрон и оружие для него» выражено в виде простого перечисления наименований двух изделий разного вида, из которого не очевидно вхождение одного из изделий в состав другого.

Доводы заявителя, приведенные в ответе на запрос экспертизы и в возражении, согласно которым боеприпас и оружие «неразделимы», не нашли отражения в родовом понятии независимого пункта 1 вышеприведенной уточненной формулы.

Таким образом, независимый пункт 1 упомянутой формулы действительно включает характеристику двух самостоятельных изобретений, что нарушает процитированный выше подпункт 2 пункта 10.8.1.4 Регламента. Следовательно, направление запроса от 23.04.2015 было осуществлено правомерно.

Заявителем в установленный срок был представлен (14.05.2015) ответ на запрос от 23.04.2015, в котором им были приведены контраргументы в отношении доводов упомянутого запроса. Скорректированная формула изобретения не была представлена с ответом заявителя.

При этом, в запросе от 23.04.2015 содержалось указание на корректировку формулы (в частности корректировку родового понятия) и на необходимость представления скорректированной формулы. Также в данном запросе заявитель был проинформирован о том, что в соответствии с процитированным выше с подпунктом (7) пункта 24.6 Регламента, заявка будет признана отозванной, в случае непредставления в установленные сроки скорректированной формулы изобретения, в которой устранены нарушения требований подпункта (2) пункта 10.8.1.4 Регламента.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что решение Роспатента от 14.07.2015 о признании данной заявки отозванной было принято правомерно, т.к. в установленный срок заявителем не была представлена скорректированная формула, относящаяся к одному изобретению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о возможности принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.09.2015, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.07.2015 оставить в силе.