

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.07.2015 от Староверова Николая Евгеньевича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 15.06.2015 о признании заявки на изобретение № 2014100663/11 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений "Безгильзовый боеприпас и оружие для него (варианты)", совокупность признаков которых изложена в формуле, содержащейся в материалах заявки на дату их подачи, в следующей редакции:

«1. Безгильзовый боеприпас и оружие для него, отличающиеся тем, что имеется безгильзовый боеприпас с шашкой цилиндрической или частично конусной формы, а патронник для него имеет квадратную форму или форму усеченной пирамиды с квадратным основанием.

2. Безгильзовый боеприпас и оружие для него, отличающиеся тем, что имеется безгильзовый боеприпас с шашкой, имеющей в поперечном сечении форму квадрата, или прямоугольника, или эллипса, или трапеции, или параллелограмма, или ромба, или двутавра, или форму круга с лучами, или комбинацию этих форм, а патронник для него имеет цилиндрическую или частично коническую форму.

3. Безгильзовый боеприпас и оружие для него, отличающиеся тем,

что имеется безгильзовый боеприпас (патрон, артиллерийский выстрел) с шашкой, имеющей в поперечном сечении форму квадрата или круга, а патронник для него имеет цилиндрическую, квадратную или иную форму с обращенными внутрь тремя или несколькими выступами, центрирующими шашку данной формы.

4. Боеприпас и оружие по п.3, отличающиеся тем, что боковые поверхности выступов и/или патронник покрыты термостойкой эмалью.

5. Безгильзовый боеприпас и оружие для него, отличающиеся тем, что шашка любой формы расположена в патроннике любой формы, имеющем позади шашки свободное пространство, а положение шашки по длине определяется контактирующим с ней выступом (выступами) на затворе, в частности, цилиндрическим стаканообразным выступом.»

По результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от 15.06.2015 о признании заявки отозванной в связи с тем, что заявителем не были представлены в установленные сроки запрашиваемые материалы, указанные в запросе от 17.03.2015. Так в решении Роспатента указывается, что представленные заявителем в ответ на упомянутый запрос материалы содержат лишь «... доводы заявителя и не содержат скорректированной формулы ...». При этом в решении Роспатента обращается внимание на то, что родовое понятие независимых пунктов вышеприведенной формулы «Безгильзовый боеприпас и оружие для него ...» относится к разным изобретениям, в то время как «... независимый пункт должен содержать в качестве родового понятия одно изобретение ...».

Заявителем 21.07.2015 было подано возражение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, в котором он выражает несогласие с решением Роспатента и обращает внимание на то, что в процессе экспертизы были проигнорированы доводы, согласно которым в заявленном предложении «... боеприпас и оружие – это единое целое ...».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (09.01.2014) и даты принятия Роспатентом решения (15.06.2015) 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1374 Кодекса требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение устанавливаются на основании настоящего Кодекса федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1384 Кодекса по заявке на изобретение, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1375 Кодекса заявка на выдачу патента на изобретение должна содержать: 1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них; 2) описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления; 3) формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании; 4) чертежи и иные материалы, если

они необходимы для понимания сущности изобретения; 5) реферат.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1384 Кодекса, если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Этот срок может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти, но не более чем на десять месяцев.

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 2 пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению. Независимый пункт формулы не признается

относящимся к одному изобретению, в частности, 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 пунктом 23.2 Регламента ИЗ при проведении формальной экспертизы заявки проверяется наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней и соблюдение установленных требований к документам заявки (пункты 10.2 – 10.11 Регламента ИЗ), выявляемое без анализа существа изобретения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 23.3 Регламента ИЗ если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю, в двухмесячный срок со дня поступления документов заявки, направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев со дня его получения.

Согласно подпункту 1.14 пункта 23.3 Регламента ИЗ основанием для запроса, в частности, является нарушение требований пункта 10.8.1.4 настоящего Регламента.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 23.3. Регламента ИЗ запрос недостающих и исправленных документов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и ее документов.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 23.3. Регламента ИЗ, если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы, или ходатайство о продлении срока их представления заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании

заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока.

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

В запросе от 17.03.2015 заявителю сообщалось, что заявленная группа изобретений соответствует условиям патентоспособности, однако представленные материалы заявки не соответствуют требованиям к их оформлению. Так в запросе от 17.03.2015 были приведены доводы в отношении того, что формула заявленной группы изобретений составлена с нарушением требований подпункта 2 пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ. На основании приведенных доводов заявителю было предложено внести изменения в формулу заявленной группы изобретений.

В запросе от 17.03.2015 заявитель был предупрежден о том, что если в установленный срок он не представит ответа на данный запрос, то заявка будет признана отозванной.

Анализ вышеприведенной формулы показывает, что родовые понятия ее пунктов – «Безгильзовый боеприпас и оружие для него...» выражены 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 являются единым целым, действительно подтверждаются сведениями из описания заявки. Так из описания следует, что заявителем предложены варианты осуществления «оружейного комплекса с боеприпасом». Однако, данные сведения не нашли отражения в родовых понятиях пунктов вышеприведенной формулы.

Таким образом, имеющее место изложение родовых понятий пунктов заявленной формулы действительно может быть расценено, как наличие в каждом из пунктов этой формулы совокупностей признаков,

включающих характеристику двух самостоятельных изобретений. При этом подобное недопустимо в соответствии с подпунктом 2 пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ.

Вышесказанное является прямым основанием для направления запроса заявителю (см. подпункт. 1.14 пункта 23.3 Регламента ИЗ). Следовательно, направление запроса от 17.03.2015 было осуществлено правомерно.

Следует отметить, что заявителем в установленный срок был представлен (13.04.2015) ответ на запрос от 17.03.2015, в котором им были приведены контраргументы в отношении доводов упомянутого запроса.

Также необходимо обратить внимание на то, что в запросе от 17.03.2015 указание на корректировку формулы носило лишь рекомендательный характер, при этом не было указано на последствия ее непредставления. Кроме того, направление запросов экспертизы может быть осуществлено столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и ее документов (см. подпункт 4 пункта 23.3. Регламента ИЗ).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что решение Роспатента от 15.06.2015 о признании данной заявки отозванной было принято не правомерно, т.к. в установленный срок заявителем был представлены те материалы, которые были у него запрошены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.07.2015, отменить решение Роспатента от 15.06.2015 и возобновить делопроизводство по заявке.