

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Сватеева В.А. (далее – заявитель), поступившее 26.04.2016 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 29.02.2016 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2015103706/12(005819), при этом установлено следующее.

Заявлен «Прицел с интегрированным оптическим дальномером на внутренней базе», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки (04.02.2015), в следующей редакции:

«Прицел имеет оптический дальномер на внутренней базе, компенсатор параллакса которого интегрируется (соединяется) с устройством установки угла прицеливания и взятия упреждения на деривацию так, чтобы при компенсации параллакса автоматически устанавливались угол прицеливания, соответствующий этой дальности, а также поправка на деривацию для этой дальности».

При вынесении решения Роспатента от 29.02.2016 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения, охарактеризованного в упомянутой формуле, условию

патентоспособности «промышленная применимость».

Данный вывод основан на том, что в материалах заявки не раскрыты средства и методы, с помощью которых заявитель предполагает обеспечить автоматическое установление угла прицеливания и автоматической поправки на деривацию соответствующих дальности, определенной одновременно с компенсацией параллакса. Таким образом, по мнению экспертизы, не приведены сведения, раскрывающие механизм и процесс автоматической поправки на деривацию.

В связи с изложенным заявленное решение не соответствует условию промышленной применимости.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором выражено несогласие с выводами решения Роспатента.

К возражению заявителя приложены следующие материалы, на которые заявитель ссылается в своем возражении (представленные на компакт-диске):

- «Таблицы стрельбы по наземным целям из стрелкового оружия калибров 5,45 и 7,62 мм» МО СССР, ТС / ГРАУ №61, Военное издательство МО СССР, Москва, 1977 г. – файл «Таблицы Стрельбы По Наземным Целям Из Стрелкового Оружия Калибров 5,45 и 7,62 мм 1977.фуи» (далее – [1]),

- «Руководство по 5,45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручному пулемёту Калашникова (РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н)», Главное управление боевой подготовки Сухопутных войск, Уч.-изд., 1982 г. - файл «Руководство по 5,45-мм автомату Калашникова и 5,45-мм ручному пулемету Калашникова (1976).djvu» (далее – [2]),

- Доводы изобретателя - файлы «Доводы.doc» и «ДоводыПриложения.doc», которые были им представлены в ответ на уведомление экспертизы по заявке №2015103706/12(005819) от 09.10.2015 (далее – [3]).

- Копия Решения об отказе в выдаче патента на изобретение (Форма № 02 ИЗ-2014) от 04.02.2016 по заявке №2015103706/12(005819) - файл «2015103706 Отказ» (далее – [4]).

- Копия Заключения по результатам экспертизы Приложение к форма № 02 ИЗ-2014) по заявки №2015103706/12(005819) -папка «Заключение» (далее – [5]).

В своем возражении заявитель отмечает, что сущность изобретения состоит в том, что угол прицеливания и поправка на деривацию соответствуют не «дальности, определённой одновременно с компенсацией параллакса», а положению компенсатора параллакса, при этом определение (измерение) дальности не требуется.

В возражении заявитель указывает, что в формуле изобретения недвусмысленно указано, что устройства установки угла прицеливания и поправки на деривацию связаны (интегрированы) с компенсатором параллакса (а не с измеренной дальностью). При этом, как указывает заявитель, из уровня техники известно, что каждой дальности соответствует один и только один параллактический угол (при одной и той же внутренней базе), это также указано в описании изобретения и показано на чертеже заявки. Также заявитель указывает, что каждый параллактический угол компенсируется одним и только одним положением компенсатора параллакса. Следовательно, по мнению заявителя, обеспечив каждому положению компенсатора угол прицеливания и поправку на деривацию, соответствующие этой дальности, обеспечивается их соответствие дальности

до цели при компенсации параллакса на цели, не проводя измерения дальности.

Также заявитель отмечает, что в описании изобретения указано, что измерение дальности - это второй технический результат, который проявляется «при комплектации оптического дальномера прицела шкалой дальностей». Для проявления первого технического результата - для установки угла прицеливания и поправки на деривацию - измерение дальности не требуется.

Кроме того, заявитель указывает, что способы определить, что параллакс компенсирован, известны из уровня техники и указаны в описании изобретения [описание, Уровень техники - «...пассивные дальномеры на внутренней базе...»], а также на чертежах: совмещением двух изображений цели в одно либо совмещением прицельной метки с целью по дальности (глубине).

Заявитель отмечает, что средства и методы соединения (интеграции), по его мнению, раскрыты в описании изобретения:

«- при любой конструкции устройства интеграции (соединения) компенсатора параллакса с устройствами установки угла прицеливания и поправки на деривацию, а также при любой конструкции устройств установки угла прицеливания и взятия поправки на деривацию: механических (шестерёнчатой, винтовой, червячной, «параллелограмм» и тому подобное), электромеханических (шаговые электродвигатели и тому подобное), электронных (перемещение прицельной метки по экрану прицела и тому подобное) и так далее» [описание изобретения]. По мнению заявителя средства и методы такого соединения (интеграции) общеизвестны из уровня техники десятки лет, они тривиальны, поскольку на дальномерах ДСП-30, ДС-0,9, ДС-1, ДС-2, ДС-2М [указаны в описании изобретения] компенсатор параллакса перемещается вращением соответствующего валика или

маховичка через шестерёнки и валики. Каждому положению валика (маховичка) соответствует определённое положение компенсатора, а также на многих оптических прицелах вращением аналогичных маховичков через аналогичные шестерёнки и валики прицельная метка перемещается по вертикали и горизонтали, тем устанавливая дальность и боковые поправки, например, на прицеле ПСО-1 [указан в описании изобретения], и каждому положению маховичка соответствует определённое положение прицельной метки. Таким образом, по мнению заявителя, возможность соединения на одном устройстве с одним маховичком одновременно и компенсатора параллакса, и прицельной метки, чтобы определённому положению маховичка соответствовали определённые положения компенсатора и прицельной метки, является очевидной.

Кроме того, в своем возражении заявитель указал на то, что вместо общепринятого термина «поправка на деривацию» ([1] - Таблицы стрельбы ГРАУ, раздел 6.3.), который применяется им в заявке на изобретение, в заключении по результатам экспертизы применялся несуществующий термин «упреждение на деривацию». В подтверждение приведены источники ([1] - Таблицы стрельбы ГРАУ, раздел 6.3.) и ([2] - Руководство по АК74, пункт 172), согласно второму источнику [2] - упреждением называется расстояние, на которое перемещается цель за время полёта пули до неё, а деривацией называется отклонение пули вправо от плоскости стрельбы из-за её вращения (согласно первому источнику [1]), таким образом, упреждение не имеет никакого отношения к деривации.

Также, в своем возражении заявитель отмечает (см. [3]), что вывод в отчёте о поиске (направленном экспертизой 09.10.2015), что изобретение не обладает новизной или изобретательским уровнем в сравнении с патентом ЕР 1817538 [Отчёт о поиске от 07.10.2015] несостоятелен.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.02.2015) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения 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 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно пункту 2.(2) статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.1. Регламента ИЗ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.1. Регламента ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском

хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения).

Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 10.7.4.5 Регламента ИЗ), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.1. Регламента ИЗ если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Согласно подпункту 3 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения

указанного заявителем технического результата.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

В описании изобретения упомянуто, что на дальномерах ДСП-30, ДС-0,9, ДС-1, ДС-2, ДС-2М компенсатор параллакса перемещается вращением соответствующего валика или маховичка через шестерёнки и валики и каждому положению валика (маховичка) соответствует определённое положение компенсатора, а на многих оптических прицелах вращением аналогичных маховичков через аналогичные шестерёнки и валики прицельная метка перемещается по вертикали и горизонтали, тем самым устанавливая дальность и боковые поправки, например, на прицеле ПСО-1.

Несмотря на то, что в описании указано на возможность регулирования компенсатора параллакса вращением маховичка, а также возможность перемещения прицельной метки, при чрезмерно обобщенной характеристике признаков изобретения в сочетании с отсутствием примеров конкретного выполнения не подтверждена возможность соединения или интегрирования компенсатора параллакса с устройством установки угла прицеливания и взятия поправки на деривацию так, чтобы при компенсации параллакса автоматически устанавливался угол прицеливания. Таким образом, содержащихся в материалах заявки сведений недостаточно, чтобы реализовать возможность автоматического установления угла прицеливания и поправки на деривацию, с одновременной компенсацией параллакса с использованием дальномера на внутренней базе.

Также необходимо отметить, что известность, в частности, каких-либо отдельных конструктивных узлов и механизмов, например, дальномера ДСП-30 и прицела ПСО-1, без раскрытия правил их соединения или интеграции одного в другой, с сохранением их функций, не позволяет

однозначно сделать вывод о том, что их можно соединить или интегрировать друг в друга.

В описании заявителем перечислены различные типы дальномеров, типы конструкций компенсаторов параллакса, указаны конструкции устройств установки угла прицеливания и взятия поправки на деривацию. В разделе осуществления изобретения указаны достаточные размеры базы оптического дальномера и указаны источники (таблицы) углов прицеливания и поправок на деривацию («Таблицы стрельбы по наземным целям из стрелкового оружия калибров 5,45 и 7,62мм», МО СССР, ТС/ГРАУ №61, Военное издательство МО СССР, Москва 1977). Также приведено описание использования изобретения. Таким образом, изобретение описано на уровне постановки задачи без раскрытия конкретных примеров его осуществления.

В процессе переписки заявитель представил поясняющие материалы (доводы заявителя, поступившие в институт 28.12.2015, см. фиг. 4, 5) раскрывающие, по его мнению, возможность реализации заявленного изобретения. Однако вышеуказанные сведения не были раскрыты в первоначальных материалах заявки (поступивших 04.02.2015), а кроме того не раскрывают средства и методы, с помощью которых возможно обеспечить автоматическое установление угла прицеливания и поправки на деривацию, а также не поясняют, каким образом достигается возможность совместной, синхронной работы, с одним органом управления, устройства установки угла прицеливания и поправки на деривацию связанного с компенсатором параллакса.

Использованный термин «упреждение на деривацию» действительно является ошибочным, однако он используется заявителем в формуле изобретения.

В отношении доводов, изложенных в возражении, что изобретение не обладает новизной или изобретательским уровнем в сравнении с патентом

ЕР 1817538 необходимо отметить, что при несоответствии заявленного изобретения условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится (подпункт 4 пункта 24.5.1. Регламента ИЗ).

На основании изложенного выше, можно сделать вывод о том, что в описании изобретения не раскрыты средства и методы, с помощью которых заявитель предполагает обеспечить автоматическое установление угла прицеливания и поправки на деривацию, соответствующих дальности, определенной одновременно с компенсацией параллакса с использованием дальномера на внутренней базе.

В документах заявки сформулирована задача автоматического установления угла прицеливания для определенной дальности при компенсации параллакса с использованием оптического дальномера на внутренней базе, однако не раскрыты средства и методы, позволяющие осуществить изобретение. Заявителем не указано, как оптический дальномер на внутренней базе преобразован в прицел с указанной возможностью, за счет чего и каким образом реализовано общее управление устройствами, а также, например, где и как нанесена прицельная метка со специальными метками (марками) для определения дальности и возможности компенсации параллакса и непосредственно прицеливания с наведением точки прицеливания на цель.

Таким образом, по результатам анализа материалов заявки на изобретение, представленных на дату подачи заявки (04.02.2015) и возражения, поданного заявителем, коллегия пришла к выводу о том, что в материалах заявки не раскрыто устройство (т.е. не раскрыты средства), обеспечивающее возможность совместной, синхронной работы, с одним органом управления, устройства установки угла прицеливания и поправки на

деривацию связанного с компенсатором параллакса. При этом также не раскрыты методы, за счет которых возможно обеспечение каждому положению компенсатора угла прицеливания и поправки на деривацию, с одновременной компенсацией параллакса с использованием дальномера на внутренней базе.

На основании изложенного можно констатировать, что заявленное изобретение согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.04.2016, решение Роспатента от 29.02.2016 оставить в силе.