

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Чашина Дмитрия Владимировича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.05.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2662327, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2662327 на изобретение «Пистолет-распылитель» выдан по заявке №2017140952 с приоритетом от 23.11.2017 на имя Булушева Тимура Шамильевича и действует со следующей формулой:

«1. Пистолет-распылитель, содержащий рукоятку, спусковой курок, ствол с соплом, переходник, отличающийся тем, что пистолет-распылитель выполнен из упругого материала, переходник выполнен в виде гайки, а конец ствола со стороны рукоятки выполнен с элементом, предназначенным для взаимодействия с клапаном баллона, и соединен со спусковым курком.

2. Пистолет-распылитель по п. 1, отличающийся тем, что переходник соединен с рукояткой.

3. Пистолет-распылитель по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен элементом жесткости, соединяющим рукоятку, переходник и ствол.

4. Пистолет-распылитель по п. 3, отличающийся тем, что он снабжен петлей для подвешивания».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В возражении отмечено, что согласно описанию изобретения к оспариваемому патенту основа изобретательского замысла, отраженная в независимом пункте формулы, заключается в том, что:

- пистолет-распылитель выполнен из упругого материала;
- переходник выполнен в виде гайки (5);
- один из концов ствола выполнен с элементом (8), предназначенным для взаимодействия с клапаном баллона, и соединен со спусковым курком (9).

При этом в соответствии с описанием работы пистолета-распылителя по оспариваемому патенту клапан аэрозольного баллона входит в элемент (8). Однако, в данном описании нет сведений о наличии необходимого для работы пистолета сообщающегося канала, проходящего в стволе (6) и элементе (8), указано лишь то, что элемент (8) перемещаясь в сторону баллона давит на клапан баллона, открывая тем самым канал с пеной. Конструктивные особенности элемента (8) и его связь со стволом (6) не раскрыты ни в описании, ни на графических материалах, поясняющих изобретение по оспариваемому патенту.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, из описания и формулы изобретения по оспариваемому патенту следует, что при силовом воздействии на спусковой курок (9), например, указательным пальцем пользователя, должно произойти движение конца ствола с элементом (8) строго в верхнюю

сторону, т.е. в сторону баллона, что позволит элементу (8) воздействовать на шток клапана и выпускать пену, однако, согласно графическим материалам, поясняющим изобретение по оспариваемому патенту, гарантированного перемещения элемента (8) вверх происходить не будет ввиду отсутствия в конструкции пистолета-распылителя вспомогательных промежуточных деталей.

Подтверждается это тем, что при воздействии на курок (9) линия действия силы будет направлена не в верхнюю сторону (в сторону баллона), а в боковую сторону (в сторону рукоятки), поскольку курок (9) согласно фиг. 1 и описанию изобретения по оспариваемому патенту направлен в противоположную от элемента (8) сторону и соединен со стволом (6) без возможности самостоятельного перемещения.

Кроме того, пистолет-распылитель по спариваемому патенту не содержит механизма регулировки подачи пены. Однако, согласно решению коллегии евразийской экономической комиссии от 10.09.2015г. №115 (далее – [1]) установлено, что пистолет-распылитель, представляющий собой ручной инструмент для регулирования выхода монтажной пены из баллона, позволяющий дозировать скорость и объем выхода монтажной пены при помощи встроенного клапана, должен состоять из: трубки (сопло) для выхода пены, оборудованной двумя клапанами; специальной ручки с курковым механизмом; устройства крепления баллона и механизма регулировки подачи пены.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.07.2019, представителями патентообладателя был представлен отзыв на возражение, доводы которого, по существу, сводятся к следующему:

- в описании изобретения по оспариваемому патенту приведены сведения из предшествующего уровня техники, а именно, сведения о ближайшем

аналоге – пистолете-распылителе по патентному документу CN 205128233 U, необходимые для понимания сущности изобретения;

- сведения, содержащиеся в описании изобретения, с учетом сведений о ближайшем аналоге, достаточны для понимания специалистом в данной области техники, как осуществить изобретение по оспариваемому патенту;

- в описании изобретения по оспариваемому патенту указано, что элемент (8), предназначенный для взаимодействия с клапаном баллона, является гнездом для посадки штока клапана аэрозольного баллона и должен плотно его облегать;

- при нажатии на курок (9) происходит смещение ствола (6) относительно точки соединения верхней перемычки и нижней перемычки элемента (10) жесткости, и элемент (8) смещается в сторону баллона и давит на шток клапана для выпуска пенополиуретана;

- решение [1] не является основанием для вывода о невозможности осуществления изобретения по оспариваемому патенту, поскольку данный документ указывает лишь на то, как необходимо классифицировать пистолеты «в единой товарной номенклатуре ВЭД ЕАЭС».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.11.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800 (далее - Правила), и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства

экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800 (далее – Требования).

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

5) реферат.

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и

представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. В решении указываются дата подачи заявки на изобретение и дата приоритета изобретения. Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 53 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных

признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований ИЗ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

В соответствии с пунктом 55 Правил при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения, устанавливается, содержит ли формула изобретения совокупность его существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического(их) результата(ов), обеспечиваемого(ых) изобретением, а также ясна ли сущность изобретения, в частности, обеспечивают ли признаки изобретения возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, не противоречит ли формула изобретения его описанию.

В соответствии с пунктом 56 Правил при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, устанавливается, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения. Если для характеристики признаков в формуле изобретения заявителем использованы общие понятия, проверяется, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения, то есть обосновано ли применение заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения.

Согласно пункту 36 Требований в разделе описания изобретения «Раскрытие сущности изобретения» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения,

относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники. При этом сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом, под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках. Раздел описания изобретения «Раскрытие сущности изобретения» оформляется, в частности, с учетом следующего правила: должны быть раскрыты все существенные признаки изобретения.

Согласно пункту 45 Требований в разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Раздел описания изобретения «Осуществление изобретения» оформляется, в частности, с учетом следующих правил:

- 1) для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в том числе представленного на уровне функционального обобщения, свойства,

описывается, как можно осуществить изобретение с реализацией изобретением указанного назначения на примерах при использовании частных форм реализации признака, в том числе описывается средство для реализации такого признака или методы его получения либо указывается на известность такого средства или методов его получения до даты подачи заявки. Если метод получения средства для реализации признака изобретения основан на неизвестных из уровня техники процессах, приводятся сведения, раскрывающие возможность осуществления этих процессов;

2) если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, должна быть обоснована правомерность использованной заявителем степени обобщения при раскрытии существенного признака изобретения путем представления сведений о частных формах реализации этого существенного признака, а также должно быть представлено достаточное количество примеров осуществления изобретения, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака изобретения.

В разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, показал следующее.

По существу, доводы возражения сводятся к тому, что в материалах заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не раскрыты конструктивные особенности элемента пистолета-распылителя, предназначенного для взаимодействия с клапаном баллона.

С данными доводами согласиться нельзя.

Так, решение по оспариваемому патенту в соответствии с описанием и формулой изобретения относится к пистолету-распылителю для выдачи текучей среды из герметичного контейнера.

В соответствии с независимым пунктом формулы изобретения по оспариваемому патенту пистолет-распылитель содержит рукоятку, спусковой курок, ствол с соплом, переходник. Пистолет-распылитель выполнен из упругого материала, переходник выполнен в виде гайки. Конец ствола со стороны рукоятки выполнен с элементом, предназначенным для взаимодействия с клапаном баллона, и соединен со спусковым курком.

Изобретение по оспариваемому патенту направлено на создание простой конструкции пистолета-распылителя, которая обеспечивает удобство в эксплуатации.

В описании изобретения по оспариваемому патенту отмечено: «Конец ствола 6 со стороны рукоятки 1 выполнен с элементом 8, предназначенным для взаимодействия с клапаном баллона. Элемент 8 является гнездом для посадки штока клапана аэрозольного баллона и должен плотно его облегать... Продукт, находящийся в баллоне не попадает в пистолет до нажатия на спусковой курок 9. При нажатии на спусковой курок 9 элемент 8 перемещается в сторону баллона и давит на шток клапана баллона, открывая канал с пеной.

Регулирование объема выхода продукта из пистолета обеспечивается силой нажатия на спусковой курок 9, тем самым больше или меньше открывая клапан аэрозольного баллона. При отпускании спускового курка 9 за счет гибкости конструкции элемент 8 и спусковой курок возвращаются в исходное положение, шток поднимается и закрывает клапан баллона. Пена перестает поступать в ствол 6 пистолета-распылителя».

Таким образом, в описании изобретения по оспариваемому патенту приведены сведения о работе пистолета-распылителя. На основании данных сведений, а также графических материалов, содержащихся в заявке на дату ее подачи, специалисту в данной области техники, очевидно, что для осуществления работы устройства - подачи текучей среды из баллона на выход из сопла пистолета-распылителя - элемент (8), взаимодействующий с клапаном баллона, открывает указанный клапан и пропускает через себя указанную текучую среду. Воздействием на курок 9 осуществляется регулирование подачи текучей среды.

Что касается технического результата, на достижение которого направлено изобретение по спариваемому патенту: «упрощение конструкции пистолета-распылителя», то, как отмечено в описании, он достигается за счет уменьшения количества деталей в конструкции пистолета-распылителя по сравнению с ближайшим аналогом, указанным в описании изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, можно констатировать, что сущность изобретения по оспариваемому патенту раскрыта в материалах заявки, представленных на дату подачи, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим требованию раскрытия сущности изобретения с

полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (пункт 2 статьи 1386 Кодекса).

Сведения, содержащиеся в решении коллегии евразийской экономической комиссии [1] не изменяют сделанного выше вывода, поскольку данный документ не содержит каких-либо норм, относящихся к объектам патентных прав, а касается необходимости классификации пистолетов для профессиональной монтажной пены в единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.05.2019, патент Российской Федерации на изобретение №2662327 оставить в силе.