

**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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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», 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 Щепочкиной Ю.А. (далее – заявитель), поступившее 10.06.2019 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 06.05.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2018111643/11, при этом установлено следующее.

Заявка № 2018111643/11 на изобретение «Воздушный шар» была подана 30.03.2018. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Воздушный шар, содержащий оболочку, образующую полость, заполненную газом легче воздуха, прикрепленную к оболочке снизу гондолу, отличающийся тем, что к гондоле присоединен с возможностью отсоединения привязной на шнуре баллон с газом легче воздуха, причем стенка баллона с внешней стороны имеет загнутые вниз крючки со скругленными концами, а шнур огибает поверхность оболочки, проходя через кольцо на ее вершине.

2. Воздушный шар по п. 1, отличающийся тем, что шнур прикреплен одним концом к установленному на гондоле барабану с храповым колесом.

3. Воздушный шар по п. 1, отличающийся тем, что шнур снабжен ограничителем его прохода через кольцо.

4. Воздушный шар по п. 1, отличающийся тем, что баллон с газом легче воздуха имеет снаружи люминесцентное покрытие.»

При вынесении решения Роспатентом от 06.05.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что материалы заявки, представленные на дату её подачи, не соответствуют требованиям раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления заявленного изобретения специалистом в данной области техники.

Указанный вывод основывается на том, что в материалах заявки не представлены сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении заявленного изобретения указанного заявителем технического результата.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.03.2018) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 (далее – Правила ИЗ, Требования ИЗ) зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800., опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru) 13.07.2016 № 0001201607130001.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности:

- описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

Согласно пункту 53 Правил ИЗ 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, обеспечивающем 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.

Согласно пункту 36 Требований ИЗ 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:

- к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой

сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы);

- 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;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Согласно пункту 45 Требований ИЗ 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. Также в данном разделе 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.

Согласно пункту 46 Требований ИЗ, для подтверждения возможности осуществления изобретения, относящегося к устройству, приводятся следующие сведения:

- описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и его функционирования (работа) или способ использования со ссылками на фигуры, а при необходимости - на иные поясняющие материалы (например, эпюры, временные диаграммы);
- при описании функционирования (работы) устройства описывается функционирование (работка) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении изобретения достижение технического результата, приводятся сведения о других результатах, обеспечиваемых изобретением.

В соответствии с пунктом 75 Правил ИЗ, при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

В соответствии с пунктом 76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;

- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 77 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

В соответствии с пунктом 81 Правил ИЗ, в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно пункту 5.1 Правила ППС в случае отмены оспариваемого решения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если заявителем внесены изменения в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

При вынесении решения Роспатентом от 06.05.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки соответствия материалов заявки,

представленных на дату её подачи, требованиям раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления заявленного изобретения специалистом в данной области техники, показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, о том, что заявленное предложение в том виде, как оно охарактеризовано в материалах заявки на дату ее подачи, противоречит требованию достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. пункт 53 Правил ИЗ).

Назначение заявленного изобретения отражено в родовом понятии его формулы следующим образом – воздушный шар.

В отношении решаемой задачи, указанной в описании заявки, которая была принята экспертизой в качестве технического результата, необходимо отметить следующее. Согласно описанию заявки предложенное изобретение обеспечивает возможность принудительного перемещения находящегося в полете воздушного шара к месту посадки.

При этом в описании указывается, что к гондоле присоединен с возможностью отсоединения привязной на шнуре баллон с газом легче воздуха. Стенка баллона с внешней стороны имеет загнутые вниз крючки со скругленными концами, а шнур огибает поверхность оболочки, проходя через кольцо на ее вершине (см. абз 2-3 описания стр.2). Также расположение вышеуказанных элементов показано на фигурах 1-3. Вышеуказанные признаки позволяют осуществить принудительное перемещение находящегося в полете воздушного шара к месту посадки при использовании вертолета с эластичной сеткой, за счет захвата баллона за крючки.

Следовательно, можно констатировать, что в материалах заявки на дату ее подачи присутствуют сведения, подтверждающие как может быть осуществлено изобретение, охарактеризованное в вышеуказанной формуле, с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения (см. п.45 Требований ИЗ).

Таким образом, можно сделать вывод, что в документах заявки, представленных на дату её подачи, сущность заявленного изобретения вышеприведенной формулы раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о неправомерности решения Роспатента об отказе в выдаче патента.

На основании сделанного вывода коллегией на заседании, состоявшемся 30.07.2019, было принято решение о направлении материалов заявки для проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме (см. пункт 5.1 Правил ППС).

По результатам проведения дополнительного поиска был представлен (27.09.2019) отчет поиске и заключение, согласно которым изобретение, охарактеризованное в приведенной выше формуле, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности решений, раскрытых в следующих источниках информации:

- US 3260480 A1, опубл. 12.07.1966 (далее – [1]);
- JP 2000159198 A, опубл. 13.06.2000 (далее – [2]);
- JP 10241061 A, опубл. 11.09.1998 (далее – [3]);
- US 4447083 A1, опубл. 08.05.1984 (далее – [4]).

Материалы, представленные по результатам проведения дополнительного информационного поиска, в установленном порядке были направлены в адрес заявителя. Заявитель не представил свой отзыв на данные материалы.

Анализ материалов, представленных по результатам проведения дополнительного информационного поиска, показал, что источники информации [1] – [4] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия этого изобретения условиям патентоспособности.

Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является техническое решение, раскрытое в источнике информации [1].

Из источника информации [1] известен воздушный шар (аэростат),

содержащий оболочку (аэростатической системы 10), образующую полость, заполненную газом легче воздуха, прикрепленную к оболочке снизу гондолу 11, причем к гондоле 11 присоединен с возможностью отсоединения привязной на шнуре 15 баллон 14 с газом легче воздуха, что обеспечивает возможность принудительного перемещения находящегося в полете воздушного шара к месту посадки (описание кол. 2 строка 43 - кол. 4 строка 18, фиг. 1 – 3).

Заявленное решение по независимому пункту 1 вышеприведенной формулы отличается от наиболее близкого аналога тем, что стенка баллона с внешней стороны имеет загнутые вниз крючки (предметы, имеющие изогнутую и кругообразную форму, с загибом на одном конце, служащие для зацепления чего-либо) со скругленными концами, а шнур огибает поверхность оболочки, проходя через кольцо на ее вершине.

Отличительные признаки, характеризующие выполнение стенки баллона, которая имеет с внешней стороны крючки (10) со скругленными концами и с загибом на одном конце для принудительного перемещения находящегося в полете воздушного шара к месту посадки, известны из источника информации [2] (см. реферат). При этом данный источник информации содержит сведения, подтверждающие обеспечение данными признаками возможности достижения технического результата, указанного заявителем.

Из источника информации [3] известна оболочка воздушного шара (нижнего баллона 5), на вершине поверхности которой расположено кольцо 14 для присоединения на привязном шнуре 4 баллона 1 (верхнего) с газом легче воздуха (см. реферат). Данный источник информации содержит сведения, подтверждающие обеспечение данными признаками возможности достижения технического результата, указанного заявителем.

Исходя из изложенного, заявленное решение для специалиста явным образом следует из уровня техники и, следовательно, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку основано на дополнении баллона с газом легче воздуха известного

воздушного шара известными крючками, присоединяемыми к нему по известным правилам, при этом подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

Что касается зависимых пунктов 2 – 4 формулы заявленного изобретения, то необходимо отметить следующее. Признаки зависимых пунктов 2 – 4, касающиеся способа крепления шнура, наличия на нем ограничителя и выполнения баллона с покрытием, раскрыты в указанных выше источниках информации [1] и [4], известных из уровня техники.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 10.06.2019, изменить решение Роспатента от 06.05.2019 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.**