

**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 Занева Юрия Адольфовича (далее – заявитель), поступившее 02.11.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 14.07.2016 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на полезную модель по заявке №2015130669/12, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Надувной зонт наполненный газом легче воздуха», совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной в корреспонденции от 27.05.2016, в следующей редакции:

«1. Надувной зонт наполненный газом легче воздуха, содержащий гибкую газонепроницаемую оболочку, образующую замкнутый объем и удерживающий элемент, отличающийся тем, что оболочка выполнена как центральное тело с выпуклой верхней поверхностью, в рабочем состоянии наполненным основным объемом газа и скатом, расположенным вокруг оболочки.

2. Надувной зонт по П. 1, отличающийся тем, что содержит средство газонаполнения.

3. Надувной зонт по П. 1, отличающийся тем, что удерживающий элемент соединен с центром оболочки.

4. Надувной зонт по П. 1, отличающийся тем, что удерживающий элемент гибкий.

5. Надувной зонт по П. 1, отличающийся тем, что скаты содержат ребра жесткости».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием предложенной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В решении Роспатента указано, что для заявленного технического результата "расширение области применения зонта для защиты от атмосферных осадков" признаки, характеризующие наполнение внутреннего пространства газом легче воздуха, являются несущественными и во внимание при проведении экспертизы не принимаются.

Оставшаяся совокупность признаков независимого пункта 1 рассматриваемой формулы известна из каждого из документов CN 2420889 Y [1], US 2954117 A [2], US 4370994 A [3].

Таким образом, заявленная полезная модель не является новой, т.к. совокупность ее существенных признаков известна из уровня техники.

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

В возражении отмечено, что исключение из рассмотрения признака (наполненный газом легче воздуха), указанного в родовом понятии неправомерно, поскольку заявленное устройство относится к классу устройств "надувные зонты наполненные газом легче воздуха", летучесть которых поддерживается за счет наполнения газом легче воздуха, а не к обычным "надувным зонтам", наполнение которых любым газом осуществляется для поддержания их формы.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.06.2015) правовая база для оценки

патентоспособности заявленной полезной модели включает упомянутый выше Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 9.7.4.2 Регламента в качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (2) пункта 9.7.4.3 Регламента для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно пункту 10 Регламента основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель является решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, принятое в связи со следующими обстоятельствами:

- (1) Заявленное предложение относится к предложениям, которые не

могут быть объектами патентных прав (пункт 9.4.1 Регламента).

- (2) Заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 Регламента).
- (3) Заявленное предложение относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 9.4.1 Регламента).

Согласно пункту 5.1. Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, в частности, на решение об отказе в выдаче патента, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению Палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу полезной модели, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Заявленное техническое решение относится к надувным зонтам, которые наполняются газом легче воздуха и по своей конструкции отличаются от всех остальных зонтов, в том числе и надувных.

Сама конструкция таких зонтов позволяет им парить над пользователем и это их основное отличие от других зонтов.

Использование таких зонтов освобождает пользователя от дополнительных нагрузок, которые несут другие зонты, а именно оказание сопротивления силе тяжести зонта.

Из уровня техники известны конструкции зонтов надувных, наполненных газом легче воздуха, например из документа US 5076029 A, который был взят заявителем в качестве наиболее близкого аналога к заявленной полезной модели.

Однако надувной зонт наполненный газом легче воздуха по патенту US 5076029 A невозможno использовать во время дождя, поскольку по своей конструкции зонт будет накапливать воду на своей верхней площадке, что неизбежно приведет к падению устройства на голову пользователя, и, следовательно, его невозможno применять для защиты от атмосферных осадков, в частности от дождя.

В описании заявленной полезной модели в качестве технического результата указано расширение области применения для защиты от атмосферных осадков.

При этом данный технический результат достигается исключительно в надувных зонтах наполняемых газом легче воздуха, к которому относится заявленное техническое решение.

При этом, анализ формулы, описания и доводов возражения показал, что заявленной полезной моделью достигается данный технический результат, за счет совокупности существенных признаков, представленных в формуле, включающей родовое понятие "надувной зонт наполненный газом легче воздуха", а именно: надувной зонт наполненный газом легче воздуха, содержащий гибкую газонепроницаемую оболочку, образующую замкнутый объем и удерживающий элемент. Оболочка выполнена как центральное тело с выпуклой верхней поверхностью, в рабочем состоянии наполненным основным объемом газа и скатом, расположенным вокруг оболочки.

Указанные в решении Роспатента источники [1], [2] и [3] не относятся к надувным зонтам, наполняемым газом легче воздуха, а относятся к иным зонтам – надувные зонты, оболочка которых заполняется газом для поддержания их формы, а не для возможности "парения" над пользователем, как в заявленной полезной модели.

Следовательно, аналоги [1], [2] и [3] были выбраны без учета области и условий использования заявленного устройства и проблемы, решаемой полезной моделью.

Таким образом, поскольку не вся совокупность существенных признаков независимого пункта формулы была принята к рассмотрению на

стадии рассмотрения заявки Роспатентом, заявка была направлена для проведения дополнительного информационного поиска.

Отчет о дополнительном поиске был направлен заявителю в установленном порядке.

Согласно указанному отчету о поиске полезная модель, охарактеризованная в приведенной формуле, соответствует всем условиям патентоспособности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 1351 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.11.2016, отменить решение Роспатента от 14.07.2016, выдать патент Российской Федерации на полезную модель формулой, представленной 27.05.2016.

(21) 2015130669/12

(51) МПК
A45B 19/00 (2006.01)

(57) 1. Надувной зонт наполненный газом легче воздуха, содержащий гибкую газонепроницаемую оболочку, образующую замкнутый объем и удерживающий элемент, отличающийся тем, что оболочка выполнена как центральное тело с выпуклой верхней поверхностью, в рабочем состоянии наполненным основным объемом газа и скатом, расположенным вокруг оболочки.

2. Надувной зонт по П. 1, отличающийся тем, что содержит средство газонаполнения.

3. Надувной зонт по П. 1, отличающийся тем, что удерживающий элемент соединен с центром оболочки.

4. Надувной зонт по П. 1, отличающийся тем, что удерживающий элемент гибкий.

5. Надувной зонт по П. 1, отличающийся тем, что скаты содержат ребра жесткости.

(56) US 5076029 A, 31.12.1991

CN 2420889 Y, 28.02.2001

DE 20220878 U1, 01.07.2004

GB 2256798 A, 23.12.1992

CN 202980476 U, 12.06.2013

US 4370994 A, 01.02.1983.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание в редакции заявителя от 29.05.2017 и чертежи в первоначальной редакции заявителя.