

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 несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В возражении отмечено, что наиболее близким аналогом изобретения по оспариваемому патенту является техническое решение по патентному документу JP 6144601, опубл, 07.06.2017 (далее – [1]).

По мнению лица, подавшего возражение, пистолет-распылитель по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту отличается от решения по патентному документу [1] наличием рукоятки.

В возражении подчеркнуто, что данный отличительный признак не влияет на достижение технического результата, указанного в описании изобретения к оспариваемому патенту, следовательно, он является несущественным и подтверждения его влияния на технический результат не требуется.

Вместе с тем, пистолет-распылитель, содержащий рукоятку, известен из сведений, содержащихся в патентном документе KR 101180155, опубл. 05.09.2012 (далее – [2]).

По мнению лица, подавшего возражение, признаки зависимого пункта 2 формулы изобретения по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентном документе [2], признаки зависимого пункта 3 известны из сведений, содержащихся в патентном документе EP 2191905, опубл. 06.06.2012 (далее – [3]), признаки зависимого пункта 4 известны из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

Также с возражением представлены следующие материалы (копии):

- Политехнический словарь гл.ред. И.И. Артоболевский, Издательство «Советская энциклопедия», Москва 1977 г., стр. 102, 359, 462, 523 (далее – [4]);

- Интернет-распечатка с сайта ru.wiktionary.org (далее – [5]);

- Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даль, Издательство «Русский язык», 2002 г., том 4, стр. 319 (далее – [6]);

- Интернет-распечатка с сайта ru.wikipedia.org (далее – [7]);

- А.Я. Малкин, А.А. Аскадский, В.В. Коврига Методы измерения механических свойств полимеров, Издательство «Химия», Москва 1978 г., стр. 290 (далее – [8]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 16.07.2019 поступил отзыв на возражение, доводы которого, по существу, сводятся к следующему:

- признак «пистолет-распылитель выполнен из упругого материала» не известен из сведений, содержащихся в патентном документе [1];

- устройства по патентным документам [1] и [2] используют различное смещающее усилие для открывания клапана баллона, с которым они используются. Поэтому простое дополнение известного распределительного адаптера по патентному документу [1] рукояткой устройства по патентному документу [2] не приведет к получению средства, которому будут присущи признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту;

- признаки зависимых пунктов 3 и 4 формулы изобретения по оспариваемому патенту не известны из сведений, содержащихся в патентных документах [1]-[3].

На заседании коллегии, состоявшемся 16.07.2019, представителями патентообладателя был представлен Краткий политехнический словарь ред. Б.С. Брестина и др., Государственное издательство технико-теоритической

литературы, Москва 1955 г., стр. 691 и еще три стр., где смазан номер(далее – [8.1]).

От лица, подавшего возражение, 13.08.2019 поступили комментарии к отзыву, которые по существу повторяют доводы возражения.

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).

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.

В соответствии пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения.

В соответствии с пунктом 75 Правил 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.

Согласно пункту 76 Правил 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.

Согласно пункту 81 Правил 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 подпункту 1) пункта 35 Требований в качестве наиболее близкого аналога к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1398 Кодекса в период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 настоящего Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

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 условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В возражении указано, что ближайшим аналогом изобретения по оспариваемому патенту является техническое решение по патентному документу [1].

Из сведений, содержащихся в патентном документе [1] (см. перевод описания абзацы [0009], [0024]), известен адаптер пистолетного типа для выдачи текучей среды, находящейся в герметичном сосуде под давлением, т.е. устройство того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту.

Устройство по патентному документу [1] (см. графические материалы, перевод описания абзацы [0030], [0034]) содержит рычаг управления (5) (спусковой курок), ствол (6) с соплом (7), переходник, выполненный в виде гайки (см. фиг. 12, 13). Устройство полностью изготовлено из термопластичной смолы (см. перевод описания абзац [0011]). При этом на фиг. 8, 9, 12 и 13 видно, что деталь вешалки (10) может находиться в разных положениях: свободно или в монтажном отверстии (L), т.е. после ее извлечения из монтажного отверстия она возвращается в свое первоначальное положение. Следовательно, можно сделать вывод о том, что устройство по патентному документу [1] изготовлено из упругого материала. Один конец ствола выполнен с элементом, предназначенным для взаимодействия с клапаном баллона, и соединен с курком (см. графические материалы).

Изобретение по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [1] тем, что содержит рукоятку.

В соответствии с описанием изобретения по оспариваемому патенту оно направлено на достижение технического результата, заключающегося в уменьшении количества деталей, обеспечивая, таким образом, простоту конструкции.

Вместе с тем, в описании не приведена причинно-следственная связь выявленного выше отличительного признака с данным техническим результатом. В отношении рукоятки пистолета-распылителя, в упомянутом описании указано лишь то, что ее форма обеспечивает удобный захват

пользователем.

Следовательно, подтверждения известности влияния такого отличительного признака на технический результат не требуется (см. процитированный выше пункт 81 Правил).

Из сведений, содержащихся в патентном документе [2] (см. перевод фрагмента описания и графические материалы), известен пистолет-распылитель, содержащий рукоятку (113). Также следует отметить, пистолет-распылитель по патентному документу содержит спусковой курок (12) (см. фиг. 2).

Относительно доводов патентообладателя о том, что простое дополнение известного технического решения по патентному документу [1] рукояткой устройства по патентному документу [2] не приведет к получению средства, которому будут присущи признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, необходимо отметить следующее.

Объем правовой охраны, предоставляемый на основании патента на изобретения, определяется формулой (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса). Однако формула изобретения по оспариваемому патенту не содержит признаков, характеризующих какие-либо конструктивные особенности рукоятки или особенности ее соединения с пистолетом-распылителем. В соответствии с формулой изобретения по оспариваемому патенту пистолет-распылитель просто содержит рукоятку, при этом такое техническое решение уже известно из сведений, содержащихся в патентном документе [2].

Таким образом, решение по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, для специалиста явным образом следует из уровня техники, а, следовательно, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункты 75 и 76 Правил).

Признаки зависимого пункта 2 формулы изобретения по оспариваемому патенту, касающиеся соединения переходника с рукояткой, известны из сведений, содержащихся в патентном документе [2] (см. графические материалы).

Признаки зависимого пункта 3 формулы изобретения по оспариваемому



патенту, касающиеся наличия элемента жесткости, соединяющего рукоятку, переходник и ствол, известны из сведений, содержащихся в патентном документе [3]. Пистолет-распылитель по патентному документу [3] содержит жесткий элемент (8), соединяющий рукоятку, переходник и ствол (см. графические материалы).

При этом в описании изобретения по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь признаков зависимых пунктов 2 и 3 формулы с указанным выше техническим результатом, заключающимся в уменьшении количества деталей, обеспечивая, таким образом, простоту конструкции.

Следовательно, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется (см. процитированный выше пункт 81 Правил).

Таким образом, включение признаков пунктов 2 и 3 в независимый пункт 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту не изменит сделанного выше вывода.

Признаки зависимого пункта 4 формулы изобретения по оспариваемому патенту не известны из источников информации [1]-[8].

Сведения, содержащиеся в словаре [8.1], не изменяют сделанного выше вывода.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС патентообладателю было предложено внести изменения в формулу изобретения.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.08.2019, представителями патентообладателя были представлены дополнительные материалы, содержащие ходатайство о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, предусмотренное пунктом 3 статьи 1398 Кодекса, а также доводы о соответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», по существу повторяющие доводы отзыва, подробно рассмотренные выше.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на

изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, (см. пункт 3 статьи 1398 Кодекса).

На заседании коллегии было установлено, что срок действия оспариваемого патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 Кодекса. Также было установлено соответствие решения по оспариваемому патенту требованиям пункта 4 статьи 1349 Кодекса, пунктам 1, 4-6 статьи 1351 Кодекса, подпункта 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса.

Для проверки соответствия решения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 2 статьи 1351 Кодекса, и в соответствии пунктом 5.1 Правил ППС, материалы заявки были направлено на проведение информационного поиска.

По результатам проведения информационного поиска был представлен отчет о поиске и подготовлено заключение, в котором отмечено, что решение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна».

Данное заключение и отчет о поиске были направлены в адреса сторон в установленном порядке, от которых не поступило каких-либо доводов.

Проанализировав отчет о поиске и заключение экспертизы, коллегия установила, следующее. В заключении отмечено, что ближайшим аналогом, решения по оспариваемому патенту является универсальное дозирующее устройство по патентному документу ЕА 027525, опубл. 31.08.2017 (далее – [9]). При этом решение по оспариваемому патенту отличается от решения по патентному документу [9] тем, что пистолет-распылитель выполнен из упруго материала. Данный отличительный признак назван в заключении экспертизы существенным. Относительно признаков зависимых пунктов 2-4 формулы, характеризующей решение по оспариваемому патенту, в заключении отмечено, что они не являются существенными и присущи решению по патентному документу [9].

Анализ сведений, содержащихся в патентном документе [9] (см. графические материалы, описание), показал, что из него известен пистолет-распылитель, содержащий рукоятку (8), спусковой курок (14), ствол (3, 4), переходник (10), выполненный в виде гайки. Конец ствола со стороны рукоятки выполнен с элементом, предназначенным для взаимодействия с клапаном баллона, и соединен со спусковым курком.

Известный пистолет-распылитель имеет минимально число деталей, изготовлен из пластика методом литья. Из описания к патентному документу [9] (см. описание: страницу 2, строки 28-32) следует, что для подачи пены из ствола следует нажать на спусковой курок (14), а если давление на курок прекращается, то он возвращается назад в исходное положение. Фиксатор регулировки жесткости (13) обеспечивает дозирующую систему дополнительной упругостью (см. описание, страницу 2, последний абзац; фиг. 2). Данные сведения, в совокупности с графическими материалами к патентному документу [9] позволяют сделать вывод о том, что пистолет-распылитель выполнен из одного материала, а курок не имеет каких-либо шарнирных элементов соединения с пистолетом-распылителем, и перемещается в исходное положение за счет выполнения пистолета распылителя из упругого материала.

Решение по оспариваемому патенту отличается от устройства по патентному документу [9] наличием сопла, однако данный признак не находится в причинно-следственной связи с указанным выше техническим результатом, следовательно он не является существенным.

При этом можно согласиться с доводами, изложенными в заключении экспертизы, а именно с тем, что признаки зависимых пунктов 2-4 присущи техническому решению по патентному документу [9].

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что решение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Таким образом, ходатайство патентообладателя о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель не может быть

удовлетворено (см. пункт 3 статьи 1398 Кодекса).

От патентообладателя 26.12.2019 поступило особое мнение, доводы которого по существу сводятся к тому, что решению по патентному документу [9] не присущ признак, характеризующий выполнение пистолета-распылителя из упругого материала (т.е. всех и каждого конструктивного элемента).

Однако, выше было показано, что пистолет-распылитель по патентному документу [9] выполнен из пластика методом литья, т.е. все элементы пистолета выполнены из одного и того же материала. При этом, описание и графические материалы к патентному документу [9], позволяют констатировать, что данный материал является упругим.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 14.05.2019, патент Российской Федерации на изобретение №2662327 признать недействительным полностью.**