

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. №321-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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Союз-Бизнес-Сервис» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 19.07.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №149960, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №149960 «Художественная кисть» выдан по заявке №2014138268/12 с приоритетом от 22.09.2014 на имя Бякова Андрея Леонидовича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Художественная кисть, содержащая обойму, с одной стороны, жёстко крепящей волосяной пучок, с другой - ручку, отличающаяся тем, что вблизи обоймы на ручке выполнена кольцевая канавка, обеспечивающая удобную фиксацию ручки кисти пользователем.

2. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что ширина кольцевой канавки равна или больше ширины пальца пользователя».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение,

мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента, заключающиеся в том, что «вблизи обоймы на ручке выполнена кольцевая канавка», не обеспечивают возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. По мнению лица, подавшего возражение, данные признаки «не дают четкого понимания места расположения кольцевой канавки на ручке». Кроме того, в возражении указано, что признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «канавка, обеспечивающая удобную фиксацию ручки кисти пользователем», не являются признаками устройства, а указывают только на достигаемый в процессе использования кисти художественный результат. При этом, все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений содержащихся в патентном документе US D557020 S, опубл. 11.12.2007 (далее – [1]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 25.10.2016 поступил отзыв на возражение, в котором отмечено, что ручка кисти по патентному документу [1] содержит не кольцевую канавку, «уменьшающую (сужающую) диаметр ручки», а 11-ть «выпуклых выступов, увеличивающих (расширяющих) диаметр ручки». По мнению патентообладателя, довод возражения о том, что признак «канавка, обеспечивающая удобную фиксацию ручки кисти пользователем» не относится к «признакам устройства» является «безосновательным».

Кроме того, в отзыве отмечено, что при рассмотрении возражения «необходимо учитывать» решение Суда по интеллектуальным правам №СИП-412/2016 (далее – [2]) и решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения ООО «Оптима» (далее – [3]), поскольку ручка кисти

по патентному документу [1] «повторяет все существенные признаки формы ручки кисти по патенту № US D558982 S» (далее – [4]).

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

С учетом даты подачи заявки (22.09.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов, является дата, указанная на них дата опубликования.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В отношении доводов возражения о неясности признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «вблизи обоймы на ручке выполнена кольцевая канавка», необходимо отметить следующее.

Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1354 Кодекса). Так, на графических материалах к оспариваемому патенту представлена кисть, содержащая обойму, в которой с одной стороны закреплен красящий элемент, а другой стороной она крепится к ручке кисти. При этом, на ручке кисти визуализируются кольцевая (в соответствии с описанием к оспариваемому патенту) канавка, которая расположена на ручке кисти около места ее крепления с обоймой.

Таким образом, нельзя согласиться с доводами возражения о том, что место расположения кольцевой канавки на ручке кисти не определено.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии независимого пункта 1 формулы – художественная кисть.

Из патентного документа [1] (см. описание и фиг. 1-5) известна кисть, внешний вид которой позволяет сделать вывод о том, что она является художественной. Следовательно, решение по патентному документу [1] является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Художественная кисть по патентному документу [1] (см. описание и фиг. 1-5) содержит ручку, на которой выполнена кольцевая канавка, кольцевая канавка, находящаяся вблизи элемента, соединенного с красящим элементом. При этом очевидно, что наличие данной канавки способствует обеспечению фиксации ручки кисти пользователем, за счет предотвращения соскальзывания пальцев к красящему элементу.

Следовательно, нельзя согласиться с доводом патентообладателя в том, что признак «кольцевая канавка» не известен из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

В описании к патентному документу [1] отсутствуют сведения о таких признаках независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту как: «обойма, жестко крепящая волосяной пучок». На фиг. 1-5, содержащихся в патентном документе [1], данные признаки также не визуализируются.

Так, красящий элемент кисти по патентному документу [1] представляет собой тонкий сплошной элемент. Красящий элемент и элемент, который его удерживает, изображены пунктирными линиями. При этом, представленные на фиг. 1-5 патентного документа [1] изображения не позволяют судить о том, как выполнены упомянутые элементы: соединены каким-либо образом или являются одним целым.

Таким образом, полезная модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента отличается от решения по патентному документу [1] тем, что содержит обойму, жестко крепящую волосяной пучок.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Относительно решений [2] и [3], а также патентного документа [4], следует отметить, что данные материалы не могут быть учтены при рассмотрении настоящего возражения, поскольку в решениях [2] и [3] исследовался отсутствующий в настоящем возражении патентный документ [4].

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.07.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №149960 оставить в силе.