

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2017 №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 «Гамма» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 15.08.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №161247, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №161247 на полезную модель «Художественная кисть» выдан по заявке №2015154267/12 с приоритетом от 16.12.2015 на имя Бякова Андрея Леонидовича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Художественная кисть, содержащая обойму, с одной стороны жестко крепящую ручку, с другой - веерообразный волосяной пучок, закрепляемый двумя параллельными пластинами, выполненными за одно целое с обоймой, отличающаяся тем, что дополнительно содержит второй веерообразный волосяной пучок, имеющий меньшую длину волос по сравнению с первым волосяным пучком, при этом волосы второго пучка размещены между волосками первого пучка, образуя единый волосяной пучок».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения к возражению приложена копия патентного документа US 2006/0248669 A1 09.11.2006 (далее – [1]).

В возражении указывается, что ряд признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту не являются существенными. К таким признакам лицо, подавшее возражение, относит признаки, касающиеся того, что в художественной кисти по оспариваемому патенту:

- имеется обойма, с одной стороны жестко крепящая ручку, с другой - веерообразный волосяной пучок;
- волосяной пучок закрепляется двумя параллельными пластинами, выполненными за одно целое с обоймой;
- имеется второй веерообразный волосяной пучок;
- единый волосяной пучок образуется первым и вторым веерообразными волосяными пучками.

В возражении отмечено, что из решения по патентному документу [1] известна художественная кисть, характеризующаяся всеми существенными признаками формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии (19.10.2017) поступил отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладатель указал, что в переводе патентного документа [1], представленном в возражении, допущены неточности и искажения. В отзыве патентообладатель приводит нотариально заверенный перевод пунктов 1, 7, 8 формулы, реферата и абзаца 009 со страницы 1 описания патентного документа [1] (далее - [2]).

Патентообладатель обращает внимание на то, что в соответствии с переводом [2] художественная кисть по патентному документу [1] не имеет единого волосяного пучка, а содержит две группы пучков разной длины, части которых чередуются между собой, в то время как в полезной модели по оспариваемому патенту имеется единый волосяной пучок, который образован размещением волосков второго пучка между волосками первого пучка.

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

С учетом даты подачи заявки (16.12.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс в редакции, действующей на дату подачи заявки, 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 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с подпунктом (1) пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники, в частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ 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 ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

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

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В патентном документе [1], приведенном в возражении, охарактеризовано техническое решение – художественная кисть, включающая обойму, с одной стороны жестко крепящую ручку, с другой - волосяной пучок. Единый веерообразный пучок данной кисти сформирован двумя видами волосяных пучков чередующихся между собой. При этом один из волосяных пучков имеет большую длину волосков относительно другого.

В отношении признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающегося того, что первый и второй пучки волос образуют единый волосяной пучок, необходимо отметить следующее.

Согласно описанию к патентному документу [1] волосяной пучок образован короткими и длинными пучками волос 34 и 35, размещенных с чередованием между собой. В данном решении каждый короткий и длинный пучок входит соответственно в первую и вторую группы пучков, причем «все пучки обеих групп установлены равномерно» (см. описание к патентному документу [1] абзац 0035, фиг. 3а и 3b). Кроме того, на фигурах 3а и 3b к патентному документу [1] визуализируется, что волосяной пучок кисти выполнен плавно заостряющимся к противоположному от обоймы концу (см. описание к патентному документу [1] абзац 0036 - 0037, фиг. 3а и 3b). Таким образом, можно резюмировать, что признак, касающийся того, что первый и второй пучки волос образуют единый волосяной пучок, известен из решения по патентному документу [1].

На основании сказанного выше можно сделать вывод, что устройство по оспариваемому патенту отличается от решения по патентному документу [1] тем, что:

- пучки волос закрепляются двумя параллельными пластинами, выполненными за одно целое с обоймой;
- волоски второго пучка размещаются между волосками первого пучка (то есть чередуются между собой).

Здесь следует обратить внимание на то, что в соответствии с описанием к оспариваемому патенту технический результат, проявляющийся при использовании полезной модели, заключается в расширении ее функциональных возможностей за счет создания при нанесении красочного слоя различных эффектов, например, эффекта мраморного слоя (см. описание к оспариваемому патенту стр. 2).

При этом, в описании к оспариваемому патенту отсутствует информация о причинно-следственной связи между вышеуказанным техническим результатом полезной модели и первым отличительным признаком, касающимся того, что пучки волос закрепляются именно двумя параллельными

пластинами, выполненными за одно целое с обоймой. Кроме того, как в отзыве, так и на заседании коллегии патентообладатель не привел сведений, подтверждающих влияние вышеуказанного признака на технический результат. Таким образом, можно согласиться с доводом возражения в том, что данный отличительный признак является несущественным.

В отношении признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающегося размещения волосков второго пучка между волосками первого пучка, необходимо отметить следующее.

Как уже было указано выше, в соответствии с описанием к патентному документу [1] волосная часть известной кисти состоит из двух видов пучков (коротких и длинных) 34 и 35, размещенных в едином волосном пучке, с чередованием между собой. Причем в данном решении короткие пучки 34 и длинные пучки 35 отнесены соответственно к первой и второй группам пучков художественной кисти (см. описание к патентному документу [1] абзац 0035 фиг. 3а и 3b). Здесь следует отметить, что в переводе релевантной части патентного документа [1] (см. страницу 1 перевода [2]), представленном в отзыве патентообладателя, также указывается на то, что волосная часть кисти содержит две группы волосных пучков разной длины чередующихся между собой. Следовательно, в волосной части кисти по патентному документу [1] между собой чередуются не волоски первого и второго пучка, а короткие и длинные пучки. Таким образом, вышеуказанный признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту не характеризует художественную кисть по патентному документу [1].

Здесь следует отметить, что отличительный признак формулы по оспариваемому патенту, касающийся того, что волоски второго пучка размещены между волосками первого пучка, в возражении не отнесен к несущественным.

При этом, как было указано в заключении выше, данный признак не характеризует решение, известное из патентного документа [1].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что приведенные в возражении доводы не подтверждают известности из уровня техники средства, которому присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.08.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 161247 оставить в силе.