

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Оптим» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 09.12.2015, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №149960, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №149960 на полезную модель «Художественная кисть» выдан по заявке №2014138268/12 с приоритетом от 22.09.2014 на имя Бякова А.Л. (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 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержит только один несущественный признак: «обеспечивающая удобную фиксацию ручки кисти пользователем», остальные признаки независимого пункта формулы отнесены лицом, подавшим возражение, к существенным.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, вся совокупность существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту известна из сведений, содержащихся в патентном документе US D558982 S, 08.01.2008 (далее – [1]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 24.02.2016 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с его доводами.

В отзыве отмечено, что техническое решение по патентному документу [1], не характеризуется наличием всех признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а именно, в нем отсутствует признак независимого пункта формулы «вблизи обоймы на ручке выполнена кольцевая канавка, обеспечивающая удобную фиксацию ручки кисти пользователем».

По мнению патентообладателя, на ручке кисти, охарактеризованной в патентном документе [1], с целью повышения удобства ее использования (исключения соскальзывания пальцев художника) используется резиновая накладка, примыкающая одним своим концом к обойме (см. реферат, фиг. 1 описания к патентному документу [1]).

Патентообладатель в отзыве представил нотариально заверенный протокол осмотра доказательств «информационного ресурса, опубликованного в электронном виде в информационной системе Интернет web-сайта, расположенного по адресу <http://art.royalbrush.com/>, <http://art.royalbrush.com/collections>, <http://art.royalbrush.com/brush-collections/crafters-choice>» (далее – [2]).

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, 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 ПМ).

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 подпункту (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. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели

несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3.(1) 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.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

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

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

Из патентного документа [1] известна художественная кисть, которая содержит обойму, имеющую два конца. С одной стороны обоймы расположен жёстко закрепленный волосяной пучок, с другой стороны – ручка.

При этом, в кисти по патентному документу [1] вблизи ее обоймы расположена резиновая накладка.

Таким образом, полезная модель по независимому пункту формулы оспариваемого патента отличается от технического решения по патентному документу [1] выполнением на ручке кольцевой канавки, расположенной вблизи обоймы, обеспечивающей удобную фиксацию ручки.

Причем, необходимо отметить, что вышеуказанный отличительный признак независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту отнесен лицом, подавшим возражение, к существенным.

Следовательно, при сделанном выше выводе анализ существенности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту не проводился.

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

В отношении нотариально заверенного протокола осмотра доказательств [2], представленного патентообладателем в отзыве, необходимо отметить, что данный протокол содержит сведения о кистях с полимерными ручками вблизи обоймы которых расположены мягкие резиновые накладки.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.12.2015, патент Российской Федерации на полезную модель №149960 оставить в силе.