

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Оптима» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 08.12.2015, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №134752, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №134752 на полезную модель «Художественная кисть» выдан по заявке №2013130360/12 с приоритетом от 02.07.2013 на имя Бякова А.Л. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Художественная кисть, содержащая обойму, с одной стороны жестко крепящей волосяной пучок приплюснутой формы, с другой - ручку, отличающаяся тем, что концевой набор волосков выполнен ступенчато уменьшающимся от оси симметрии кисти к ее периферии.

2. Художественная кисть по п.1, отличающаяся тем, что ступеньки с каждой стороны кисти выполнены симметричными друг другу.

3. Художественная кисть по п.1, отличающаяся тем, что ступеньки с каждой стороны кисти выполнены неравновеликими.

4. Художественная кисть по п.2, отличающаяся тем, что ступеньки с каждой стороны кисти выполнены с возрастающим значением отношения высоты ступеньки к ее ширине.

5. Художественная кисть по п.2, отличающаяся тем, что ступеньки с каждой стороны кисти выполнены с уменьшающим значением отношения высоты ступеньки к ее ширине.

6. Художественная кисть по п.2, отличающаяся тем, что ступеньки с каждой стороны кисти выполнены с значением отношения высоты ступеньки к ее ширине, равным единице.

7. Художественная кисть по п.1, отличающаяся тем, что количество ступенек с каждой стороны кисти различно.

8. Художественная кисть по п.1, отличающаяся тем, что вершина волосяного пучка смещена относительно оси симметрии кисти».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными и известны из сведений, содержащихся в патентном документе US D479,918 S, 30.09.2003 (далее – [1]).

В отношении зависимых пунктов формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении указано, что признаки п.3 и п.7 известны из решения по патентному документу [1], а признаки зависимых п.2, 4-6, 8 не являются существенными для достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

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

От патентообладателя 18.03.2016 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с его доводами.

В отзыве патентообладатель указывает, что «все существенные признаки в противопоставленных патентах не совпадают: их волосяные пучки разные по форме и геометрии».

По мнению патентообладателя, «противопоставляемой кистью невозможно добиться одним мазком (получить) фактурный отпечаток:

- традиционных элементов русских узоров и славянских орнаментов;

- лепестков цветов с «рванными» краями».

Патентообладатель в отзыве представил «рисунки орнаментов, созданных кистью по оспариваемому патенту» и распечатки с сайта из сети Интернет, содержащие образцы для вышивок «русских узоров и славянских орнаментов» на 1 л. в 1 экз. (далее - [2]).

Кроме того, на заседании коллегии патентообладатель приобщил к протоколу следующие материалы:

- Сведения из сети Интернет, представляющие собой образцы для вышивок «русских узоров и славянских орнаментов» на 3 л. в 1 экз. (далее - [3]);

- Сведения из сети Интернет (словарно-справочная информация) на 3 л в 1 экз. (далее - [4]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (02.07.2013), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности 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, 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 пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, 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.

В соответствии с подпунктом (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. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

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.

Согласно возражению все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются существенными.

При этом, из патентного документа [1] известна художественная кисть, содержащая обойму, которая с одной стороны жестко закрепляет волосяной пучок приплюснутой формы, с другой имеет ручку. При этом, концевой набор волосков известной кисти выполнен ступенчато от оси симметрии кисти к ее периферии.

Так, общеизвестно, что ступенчатый – это имеющий ступени или выступы в виде ступеней, при этом ступенью называется выступ, уступ на наклонной или отвесной поверхности (см. Большой Толковый Словарь русского языка, Санкт-Петербург «Норинт», 1998, стр. 1284 или Толковый словарь русского языка. Под редакцией Ушакова Д.Н.. Том 3. Р-Я. Москва, Вече, «Мир книги», 2001, стр. 336).

На фиг. 1, 2 патентного документа [1] изображена кисть, выполненная симметричной (ось симметрии проходит по середине кисти), концевой набор волосяного пучка которой выполнен приплюснутым и содержит две наклонные поверхности. Причем на данном рисунке однозначно визуализируется, что наклонные поверхности пучка кисти содержат выступы, выполненные в виде ступеней, размер которых уменьшается от оси симметрии кисти к ее периферии.

Таким образом, устройство по патентному документу [1] содержит все признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту.

При этом, в отношении довода патентообладателя, приведенного в отзыве о том, что «все существенные признаки в противопоставленных патентах не совпадают: их волосяные пучки разные по форме и геометрии» необходимо отметить следующее.

Как уже было указано в заключении выше, на фиг. 1 к патентному документу [1] изображена кисть, волосяной пучок которой выполнен такой же «формы и геометрии» как и волосяной пучок кисти по оспариваемому патенту (приплюснутым, с выступами в виде ступеней, размер которых уменьшается от оси симметрии кисти к ее периферии, расположенными на наклонных поверхностях пучка).

По поводу мнения патентообладателя о том, что кистью по патентному документу [1] «невозможно добиться одним мазком (получить) фактурные отпечатки: традиционных элементов русских узоров и славянских орнаментов;- лепестков цветов с «рваными» краями» следует указать, что ввиду известности всех признаков независимого пункта формулы по оспариваемому патенту из решения по патентному документу [1] данные возможности должны быть обусловлены особенностями выполнения кисти, не отраженными в формуле полезной модели.

В отношении признаков зависимых пунктов 2-8 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующие.

Признаки пунктов 3 , 7 известны из патентного документа [1]. Что касается признаков зависимых пунктов 2, 4-6 и 8 формулы, то в описании к полезной модели и отзыве патентообладателя отсутствуют сведения о причинно-следственной связи данных признаков с техническим результатом, указанным в описании (расширение функциональных возможностей).

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что патентообладателю на заседании коллегии был задан вопрос о том, являются ли признаки зависимых пунктов существенными. На данный вопрос был получен отрицательный ответ.

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

В отношении материалов [2], [3] и [4], представленных патентообладателем в отзыве и на заседании коллегии, необходимо отметить, что они не изменяют сделанного выше вывода.

От патентообладателя 06.05.2016 поступила корреспонденция, в которой он выразил несогласие с оглашенной на заседании коллегии резолютивной частью.

В данной корреспонденции патентообладатель указал на то, что отличие концевой кисти волосков кисти по оспариваемому патенту от решения по патентному документу [1] заключается в том, что он выполнен с «параллельными друг другу, характеризующимися повторяемостью» ступенями. Свое мнение патентообладатель подтверждает тем, что «ступень - согласно определению (по словарю Ушакова) – это горизонтальная поверхность, перекладина».

В отношении этого довода необходимо отметить, что, действительно, согласно одному из приведенных в Толковом словаре русского языка под редакцией Ушакова Д.Н. определений термина ступень, оно означает часть лестницы, на которую ступают при подъеме или спуске, представляющую собой выступ с узкой горизонтальной плоскостью (см. Толковый словарь русского языка. Под редакцией Ушакова Д.Н.. Том 3. Р-Я. Москва, Вече, «Мир книги», 2001, стр. 336).

Однако, объектом изобретения по оспариваемому патенту является не лестница, а кисть. Следовательно, к ней должна быть применено приведенное выше общее определение термина «ступень».

В соответствии со всеми приведенными в заключении выше определениями ступени и ступенчатой поверхности, в том числе и из Толкового словаря русского языка под редакцией Ушакова Д.Н., для отнесения поверхности к ступенчатой достаточно выполнения на ее наклонной поверхности выступов в виде ступеней, как в решении по патентному документу [1]. При этом «параллельное расположение ступеней и их повторяемость» не являются признаками, присущими всем ступенчатым поверхностям.

Также необходимо отметить, что в формуле полезной модели по оспариваемому патенту отсутствуют признаки, касающиеся «параллельности» ступеней концевой набора волосков, а также их «повторяемости».

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.12.2015, патент Российской Федерации на полезную модель №134752 признать недействительным полностью.