

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” (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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Гамма» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 08.09.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 131952, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 131952 на полезную модель «Красконаносящий элемент кистей для рисования и творчества» выдан по заявке № 2012149493/12 с приоритетом от 20.11.2012 на имя Бякова А.Л. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Красконаносящий элемент кистей для рисования и творчества, выполненный в виде пучка волос, отличающийся тем, что пучок волос представляет собой композицию двух пучков, первый из которых собран из волос с изменяющимся или неизменяющимся по высоте контуром мазка, второй пучок выполнен из волос меньшей длины с контуром мазка,

повторяющим контур мазка первого пучка, при этом волосы пучков в едином пучке расположены смежно: каждый волосок первого пучка контактирует с волосками второго пучка.

2. Красконаносящий элемент кистей для рисования и творчества по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит, как минимум, один пучок, волоски которого имеют меньшую длину по сравнению с предыдущим номером пучка, но повторяющий контур мазка первого пучка, при этом волоски дополнительных пучков в едином пучке расположены смежно с волосками других пучков.»

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

По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению, раскрытому в каждом из патентных документов JP 2011072495 (далее – [1]) и WO 2010004207 (далее – [2]).

К несущественным признакам независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту лицом, подавшим возражение, отнесены признаки, характеризующие выполнение пучка волос в виде композиции двух пучков, первый из которых собран из волос с изменяющимся или неизменяющимся по высоте контуром мазка, второй пучок выполнен из волос меньшей длины с контуром мазка, повторяющим контур мазка первого пучка, а также признаки, характеризующие смежное расположение волосков в пучке, при котором каждый волосок первого пучка контактирует с волосками второго пучка.

Анализ признаков независимого пункта 2 в возражении не приведен.

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

По мнению патентообладателя, которое было изложено в отзыве, поступившем 02.11.2017, техническим решениям по патентным документам [1] и [2] не присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, а именно, признаки, указывающие на возможность нанесения кистью жидкой краски.

В подтверждение своих доводов патентообладатель представил следующие материалы:

- Крылов А.Б., «Поверхностное натяжение и связанные с ним явления», учебное пособие, - Минск, БГМУ, 2008 (далее – [3]);
- копия заключения коллегии по результатам рассмотрения возражения, поступившего 12.07.2016, против выдачи патента на полезную модель №131952 (далее – [4]);
- патентный документ ЕР 3023031 (далее – [5]).

Также на заседании коллегии от 15.11.2017 патентообладатель представил уточненную формулу полезной модели по оспариваемому патенту, в которой из независимого пункта 1 был исключен признак, характеризующий выполнение контура волос изменяющимся по высоте.

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

С учетом даты подачи заявки (20.11.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции действовавшей на дату подачи заявки и 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

29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

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.

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.

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений подпункта (1.1) пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений, в частности, оспариваемый патент, должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", показал следующее.

Родовое понятие технического решения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента сформулировано как: «Красконаносящий элемент кистей для рисования и творчества», т.е. представляет собой элемент, обеспечивающий возможность нанесения на рабочую поверхность краски, свойства и вид которой не конкретизированы и, соответственно, техническое решение по патентному документу [1], представляющее собой красконаносящий элемент кисти для нанесения косметики, является средством того же назначения, что и заявленное решение.

Как справедливо отмечено в возражении, красконаносящий элемент кисти по патентному документу [1], выполнен в виде пучка волос, где пучок волос представляет собой композицию двух пучков, первый из которых собран из волос с изменяющимся по высоте контуром мазка, второй пучок выполнен из волос меньшей длины с контуром мазка, повторяющим контур мазка первого пучка.

Данный вывод обусловлен тем, что контур волосков красконаносящего элемента кисти по патентному документу [1] в одном из вариантов его выполнения (см., например, рис. 2а или 2в) выполнен симметричным относительно продольной оси симметрии кисти. При этом на рис. 1 показан фрагмент конструктивного исполнения пучков красконаносящего элемента кисти, при котором первый пучок имеет волосы большей длины, чем второй пучок и, соответственно, контуры первого и второго пучка являются одинаковыми. При этом волосы большей и меньшей длины чередуются.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что ряд признаков, присущих техническому решению по патентному документу [1], является несущественным.

Однако, ввиду того, что часть данных признаков присуща указанному известному техническому решению, анализ их существенности не проводился.

При этом можно констатировать, что техническому решению по патентному документу [1] не присущи признаки, характеризующие выполнение контура волос первого и второго пучков неизменяющимся, а также признаки, характеризующие смежное расположение волосков в пучке так, что каждый волосок первого пучка контактирует с волосками второго пучка.

Однако, как справедливо отмечено в возражении, данные отличительные признаки не являются существенными.

Так, в описании к оспариваемому патенту указан технический результат, направленный на увеличение длины линии, наносимой красконаносящим элементом кисти. Как следует из описания к оспариваемому патенту, увеличение длины линии обеспечивается за счет образования волосками первого и второго пучков соответствующих пустот. Данные пустоты позволяют обеспечить удержание большего количества красящих веществ, чем при их отсутствии. Соответственно, признаки,

характеризующие размещение волосков смежно, т.е. без образования каких-либо пустот, исключают возможность получения в конструкции кисти дополнительных резервуаров для красящего вещества, а следовательно, данная конструктивная особенность не позволяет увеличить длину наносимой линии.

Соответственно, признаки, характеризующие смежное расположение волосков в пучке так, что каждый волосок первого пучка контактирует с волосками второго пучка, не находятся в причинно-следственной связи с указанным выше техническим результатом.

Аналогичный вывод следует и в отношении признаков, характеризующих выполнение контура волос первого и второго пучков неизменяющимся, поскольку направлены лишь на получение мазка определенного контура.

Таким образом, в источнике информации [1] раскрыто техническое решение, включающее все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается доводов патентообладателя о том, что техническому решению по патентному документу [1] не присущи признаки, характеризующие возможность нанесения кистью жидкой краски, то данные признаки отсутствуют в формуле полезной модели по оспариваемому патенту. Кроме того, патентообладателем не представлено доводов, говорящих о принципиальной невозможности такого нанесения известной кистью.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

Ввиду сделанного выше вывода источник информации [2] не анализировался.

Что касается скорректированной формулы, представленной патентобладателем на заседании коллегии, то она была принята коллегией к рассмотрению (см. пункт 4.9 Правил ППС).

Однако, внесенные в нее уточнения не изменяют указанного выше вывода, поскольку вся совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента присуща техническому решению по патентному документу [1].

Также можно констатировать, что в описании к оспариваемому патенту не содержится сведений, подтверждающих наличие причинно-следственной связи признаков зависимого пункта 2 с указанным выше техническим результатом.

Что касается сведений [3] и [5], то они лишь подтверждают факт наличия капиллярных явлений в конструкции красконаносящего элемента по патентному документу [1].

Доводы заключения коллегии [4] основаны на мотивах другого возражения по оспариваемому патенту и, соответственно, не могут быть учтены в качестве сведений для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту в рамках данного возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.09.2017, патент Российской Федерации на полезную модель №131952 признать недействительным полностью.