

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 № 170516, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 170516 на полезную модель «Художественная кисть» выдан по заявке № 2017100209/12 с приоритетом от 09.01.2017 на имя Бякова А.Л. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Художественная кисть, содержащая обойму, с одной стороны жестко крепящей волосяной пучок приплюснутой формы, с другой - ручку, концевой набор волосков выполнен ступенчато уменьшающимся от вершины кисти к ее периферии, при этом подступки выполнены вертикально

ориентированными, отличающаяся тем, что, как минимум, контур одной ступеньки выполнен отличным от прямой линии.

2. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что контур, ступеньки, отличной от прямой линии, выполнен в виде дуги.

3. Художественная кисть по п. 2, отличающаяся тем, что контур ступеньки, выполненный в виде дуги, вершиной дуги направлен к обойме.

4. Художественная кисть по п. 2, отличающаяся тем, что контур ступеньки, выполненный в виде дуги, вершиной дуги направлен от обоймы.

5. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что контур, как минимум одной ступеньки, выполнен в виде двух пересекающихся линий.

6. Художественная кисть по п. 5, отличающаяся тем, что контур ступеньки, выполненный в виде двух пересекающихся линий, точкой пересечения, направлен к обойме.

7. Художественная кисть по п. 5, отличающаяся тем, что контур ступеньки, выполненный в виде двух пересекающихся линий, точкой пересечения, направлен от обоймы.

8. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что контур, как минимум одной ступеньки, выполнен в виде выполнен в виде скругления в сторону уступа.

9. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что концевой набор волосков выполнен симметричным относительно оси симметрии ручки и обоймы.

10. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что концевой набор волосков выполнен несимметричным относительно оси симметрии ручки и обоймы.»

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 патентном документе US 20080141479 (далее – [1]).

К несущественным признакам независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту лицом, подавшим возражение, отнесены признаки, характеризующие жесткое крепление обоймы с ручкой и волосяным пучком.

Анализ признаков зависимых пунктов 2-10 в возражении не приведен.

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

По мнению патентообладателя, которое было изложено в отзыве, поступившем 19.10.2017, приведенные доводы о несущественности указанных в возражении признаков оспариваемого патента являются правомерными.

При этом патентообладатель счел целесообразным уточнить независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту путем включения в него признаков зависимого пункта 9 приведенной выше формулы.

Как отмечено в отзыве патентообладателя, зависимый пункт 9 содержит совокупность существенных признаков, которые не присущи техническому решению по патентному документу [1].

Также на заседании коллегии от 17.11.2017 патентообладатель представил дополнение к отзыву, в котором приведены доводы по существу аналогичные доводам, приведенным в отзыве.

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

С учетом даты подачи заявки (09.01.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной

модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244 опубликованы 28.12.2015) (далее – Требования 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.

Согласно пункту 35 Правил ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно пункту 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

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.

Как следует из описания к оспариваемому патенту, технический результат направлен на расширение функциональных возможностей путем формирования фактурного мазка с ярко выраженными контурами.

Техническое решение по патентному документу [1], представляет собой художественную кисть, т.е. является средством того же назначения, что и заявленное решение.

Как справедливо отмечено в возражении художественная кисть по патентному документу [1] содержит обойму, с одной стороны крепящую волосяной пучок приплюснутой формы, с другой – ручку. При этом концевой набор волосков выполнен ступенчато уменьшающимся от вершины кисти к ее периферии, а подступки (вертикальная часть ступени лестницы которая определяет высоту ступени) выполнены вертикально ориентированными. Контур одной из ступенек выполнен отличным от прямой линии (см, фиг. 1-6).

При этом можно констатировать, что в патентном документе [1] не содержится сведений о том, что конструкция кисти имеет жесткое крепление обоймы с ручкой и волосяным пучком.

Однако, как указано в возражении и отзыве патентообладателя, данные признаки не влияют на получение фактурного мазка с ярко выраженными контурами и, соответственно, данные признаки не находятся в причинно-следственной связи с указанным выше техническим результатом.

При этом, можно отметить, что данные признаки необходимы для реализации назначения устройства по оспариваемому патенту, а кроме того, указанные признаки имманентно присущи такому типу кистей.

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

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

Что касается скорректированной формулы, представленной патентообладателем 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 на основании следующего.

Патентообладатель уточнил независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту путем включения в него признаков зависимого пункта 9 приведенной выше формулы. Признаки данного пункта характеризуют выполнение набора волосков симметричными относительно оси симметрии ручки и обоймы.

Однако, можно констатировать, что в описании к оспариваемому патенту не содержится сведений, подтверждающих наличие причинно-следственной связи признаков зависимого пункта 9 с указанным выше техническим результатом.

Кроме того, выполнение концевой набора волосков симметричным относительно оси симметрии ручки и обоймы, позволяет лишь формировать мазок симметричной формы, что не расширяет функциональных возможностей самой кисти, поскольку в данном случае кисть не приобретает каких-либо новых или дополнительных свойств при формировании мазка. При этом, что касается формы мазка, а именно, его фактуры, то она определяется предпочтениями художника и может быть выполнена вне зависимости от характерных особенностей формы красконаносящего элемента.

Аналогичный вывод следует и в отношении признаков зависимых пунктов 2-8 и 10, которые также характеризуют контуры, размеры и пропорции волосяного пучка кисти.

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 №170516 признать недействительным полностью.