

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 12.03.2014 № 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Гамма» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.07.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №152768, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №152768 на полезную модель «Художественная кисть» выдан по заявке №2014141393/12 с приоритетом от 14.10.2014 на имя Бякова А.Л. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Художественная кисть, содержащая обойму, с одной стороны жестко крепящую волосяной пучок приплюснутой формы, с другой - ручку, отличающаяся тем, что концевой набор волосков выполнен ступенчато увеличивающимся от левой (правой) периферийной части к правой (левой) периферийной части.

2. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что, как минимум, две ступеньки кисти выполнены равновеликими.

3. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что, как минимум, две ступеньки кисти выполнены неравновеликими.

4. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что ступеньки выполнены равновеликими.

5. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что ступеньки выполнены неравновеликими.

6. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что, как минимум, одна ступенька кисти выполнена со значением отношения высоты ступеньки к ее ширине больше единицы.

7. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что, как минимум, одна ступенька кисти выполнена со значением отношения высоты ступеньки к ее ширине, меньшим единицы.

8. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что ступеньки кисти выполнены со значением отношения высоты ступеньки к ее ширине больше единицы.

9. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что ступеньки кисти выполнены со значением отношения высоты ступеньки к ее ширине меньше единицы.

10. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что, как минимум, одна ступенька кисти выполнена со значением отношения высоты ступеньки к ее ширине, равным единице.

11. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что ступеньки кисти выполнены со значением отношения высоты ступеньки к ее ширине, равным единице.

12. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что ступеньки расположены под острым углом к вертикальной плоскости.

13. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что ступеньки расположены под тупым углом к вертикальной плоскости.

14. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что ступеньки расположены под прямым углом к вертикальной плоскости».

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 известными из сведений, содержащихся в патентном документе US 2008/0141479 A1, 19.06.2008 (далее – [1]).

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

От патентообладателя 05.10.2017 поступил отзыв на возражение, в котором был приведен уточненный вариант формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (14.10.2014), 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.

Так, независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержит признак «концевой набор волосков выполнен ступенчато увеличивающимся от левой (правой) периферийной части к правой (левой) периферийной части», в отношении которого необходимо отметить следующее.

В описании и формуле по оспариваемому патенту не содержится сведений о каких-либо признаках, указывающих на то, какую из сторон кисти можно отнести к правой, а какую к левой. Это будет зависеть от того, как она упакована (положена) или как ее держит в руке художник. То есть направление ступенчатого увеличения концевого набора волосков в полезной модели по оспариваемому патенту зависит от того, с какой стороны художник возьмет в руки кисть.

При этом из патентного документа [1] известна художественная кисть, содержащая обойму, с одной стороны жестко крепящую волосяной пучок приплюснутой формы, с другой – ручку. На графических материалах к данному патенту есть изображения, согласно которым концевой набор волосков ступенчато увеличивается от левой (правой) периферийной части к правой (левой) периферийной части (см. описание к патентному документу [1] абз. 0021, фиг. 1, 2).

Таким образом, устройству, охарактеризованному в патентном документе [1], присущи все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении признаков зависимых пунктов 2 - 14 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующие.

Признаки пунктов 3 , 5, 6, 8, 14 известны из патентного документа [1].

Что касается признаков зависимых пунктов 2, 4, 7, 9, 10 - 13 формулы, то они не известны из патентного документа [1]. При этом в описании к полезной модели и отзыве патентообладателя отсутствуют сведения о причинно-следственной связи всех признаков зависимых пунктов формулы оспариваемого патента с техническим результатом, указанным в описании (расширение функциональных возможностей). То есть они не являются существенными.

Здесь необходимо обратить внимание на то, что в представленном в отзыве патентообладателя уточненном варианте формулы полезной модели, в ее независимый пункт были внесены признаки зависимого пункта 13. Однако, как уже было указано в заключении выше, при отсутствии в описании к оспариваемому патенту информации, подтверждающей существенность признаков зависимого пункта 13, внесенные в формулу уточнения не позволяют изменить сделанный выше вывод о несоответствии полезной модели условию патентоспособности «новизна».

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

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.07.2017, патент Российской Федерации №152768 на полезную модель признать недействительным полностью.