

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Гамма» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.08.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 164659, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 164659 на полезную модель «Художественная кисть» выдан по заявке № 2016116206/12 с приоритетом от 26.04.2016 на имя Бякова А. Л. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Художественная кисть, содержащая обойму, с одной стороны жестко крепящую волосяной пучок приплюснутой формы, с другой - ручку, волосяной пучок разделён на участки, отличающаяся тем, что контур рабочей части каждого из трёх участков выполнен в виде двух линий, расположенных под углом друг к другу и сходящихся в верхней точке каждого участка, высота верхней точки среднего участка одинаково отлична от высоты крайних участков.

2. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что одинаковость отличий высоты среднего участка заключается в том, что его высота среднего участка больше высоты крайних участков.

3. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что одинаковость отличий высоты среднего участка заключается в том, что его высота среднего участка меньше высоты крайних участков.

4. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что углы от пересечения двух контурных линий на каждом участке выполнены острыми.

5. Художественная кисть по п. 4, отличающаяся тем, что углы от пересечения двух контурных линий как минимум на двух участках выполнены равными.

6. Художественная кисть по п. 4, отличающаяся тем, что углы от пересечения двух контурных линий на каждом участке выполнены неравными углам от пересечения двух контурных линий на других участках.

7. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что угол от пересечения двух контурных линий на среднем участке выполнен тупым.

8. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что угол от пересечения двух контурных линий на среднем участке выполнен прямым.

9. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что контуры рабочих участков выполнены прямыми линиями.

10. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что контуры рабочих участков выполнены изогнутыми линиями.

11. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что контуры рабочих участков выполнены прямыми и изогнутыми линиями.

12. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что высоты крайних участков выполнены равными.

13. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что высоты крайних участков выполнены неравными.»

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

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент на промышленный образец US D 710617, опубликован 12.08.2014 (далее – патент [1]);

- Хеннес Руиссинг. «Полный курс масляной живописи». Балашиха. Агинское. Издательства «Астрель», «АСТ». Подписано в печать 12.11.2001 (далее – [2]);

- Одноралов Н.В. «Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве», Москва, «Просвещение», 1988, стр. 104, 105 (далее – [3]).

В возражении указано, что все существенные признаки кисти, известной из публикаций патента [1] «совпадают» с признаками решения «Художественная кисть» по оспариваемому патенту.

При этом в возражении отмечено, что несущественными признаками художественной кисти, охарактеризованной в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, являются следующие признаки:

- наличие обоймы, с одной стороны жестко крепящей волосяной пучок приплюснутой формы, с другой – ручку;

- разделение волосяного пучка на участки, таким образом, что контур рабочей части каждого из трёх участков выполнен в виде двух линий, расположенных под углом друг к другу и сходящихся в верхней точке каждого участка.

Данный вывод основан на том, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между данными признаками и указанным в описании к оспариваемому патенту

техническим результатом, заключающимся в выполнении мазка сложной формы.

Необходимо подчеркнуть, что в возражении отсутствуют доводы о несущественности признаков зависимых пунктов 2 - 13 формулы по оспариваемому патенту.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 05.10.2017 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве указано, что признак, характеризующий выполнение контура рабочего участка, выполненного в виде двух линий и расположенных под углом друг к другу, является существенным, т.к. находится в причинно-следственной связи с указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом.

Также в отзыве отмечено, что патентообладатель согласен с доводами возражения, и, в свою очередь, представил уточненную формулу полезной модели по оспариваемому патенту, скорректированной путём внесения в независимый пункт 1 формулы данного патента признаков зависимого пункта 11 формулы указанного патента, а также путём исключения из формулы по оспариваемому патенту зависимых пунктов 2-10, 12, 13 формулы данного патента.

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

С учетом даты подачи заявки (26.04.2016), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом

Минэкономразвития Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 28 декабря 2015 г. № 0001201512280049 (далее – Правила ПМ, Требования 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.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в описании полезной модели приводятся сведения, раскрывающие технический результат, в частности:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Согласно пункту 36 Требований ПМ при раскрытии сущности полезной модели и для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение.

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 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению против выдачи патента, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведённые в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительными полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на полезную модель коллегия вправе предложить патентообладателю изменения в формулу полезной модели в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель в случае внесения патентообладателем по предложению коллегии изменений в формулу полезной модели оспариваемого патента решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

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.

На изображениях, известных из патента [1] визуализируется декоративная конструкция для щетки с волнообразными щетинками. Также на данных изображениях визуализируется обойма (пунктирными линиями), с одной стороны которой прикреплен волосяной пучок приплюснутой формы, с другой – ручка. Как видно на данных изображениях, волосяной пучок разделён на участки. Также на данных изображениях видны три рабочих участка. При этом рабочая часть каждого из данных рабочих участков выполнена в виде двух линий, расположенных под углом друг к другу и сходящихся в верхней точке каждого участка. Также на данных изображениях визуализируется то, что высота верхней точки среднего участка одинаково отлична от высоты крайних участков.

Что касается признака, характеризующего наличие жесткой связи между обоймой и волосяным пучком, а также между обоймой и ручкой, то такая связь является имманентно присущей художественным кистям.

Следовательно, можно констатировать, что в патенте [1] содержатся сведения о всех признаках, содержащихся в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного выше вывода существенность признаков независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту не анализировалась.

В свою очередь, как и было указано выше, патентообладатель выразил согласие с доводами возражения и с отзывом представил уточненную формулу полезной модели по оспариваемому патенту, скорректированную путём внесения в независимый пункт 1 формулы данного патента признаков зависимого пункта 11 формулы указанного патента, характеризующих выполнение контуров рабочих участков прямыми и изогнутыми линиями.

При этом следует согласиться с доводами патентообладателя относительно существенности признаков, характеризующих контур (форму) рабочей части, поскольку изменение формы (контура) рабочей части приведёт к изменению формы получаемого при рисовании мазка.

Также необходимо подчеркнуть, в отзыве патентообладателя отмечено, что выполнение контуров рабочих участков скругленными и прямыми линиями позволяет прорисовывать естественные природные линии лепестков. При этом, внутренняя часть мазка будет повторять контур нераскрывшихся бутонов (розы, мака, георгина, и пр.), а периферийная часть мазка будет повторять контур раскрывшихся лепестков цветка.

Однако, лицом, подавшим возражение, не было представлено сведений, опровергающих указанные доводы патентообладателя.

Таким образом, можно констатировать, что выполнение контуров рабочих участков скругленными и прямыми линиями (данное выполнение охарактеризовано признаками зависимого пункта 11 формулы по оспариваемому патенту) приведет к возможности выполнения мазков сложной формы.

Следовательно, признаки зависимого пункта 11 формулы по оспариваемому патенту находятся в причинно-следственной связи с указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом, заключающимся в возможности выполнять мазки сложной формы и, таким образом, являются существенными.

Скорректированная формула, представленная патентообладателем 05.10.2017, была принята коллегией к рассмотрению (см. пункт 4.9 Правил ППС).

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в отношении упомянутой уточненной формулы.

По результатам проведенного поиска 16.01.2018 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которым полезная модель по уточненной патентообладателем формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности.

Также следует отметить, от лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 21.02.2018, поступил анализ результатов дополнительного информационного поиска.

В данном анализе отмечено, что дополнительный информационный поиск в отношении скорректированной формулы по оспариваемому патенту был проведен не в полном объеме.

В подтверждение данного мнения лица, подавшего возражение, с анализом был представлен патент RU 158977, опубликованный 20.01.2016 (далее – патент [4]).

Однако, на основании пункта 2.5 Правил ППС патент [4] не может быть учтен при рассмотрении данного возражения.

Кроме того, в патенте [4] отсутствуют сведения о признаке независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту «высота верхней точки среднего участка одинаково отлична от высоты крайних участков», который, в свою очередь, отнесён лицом, подавшим возражение к существенным.

Необходимо отметить, что источники информации [2], [3] приведены для сведения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 164659 признать недействительным частично и выдать новый патент Российской Федерации на полезную модель с уточненной формулой, представленной 05.10.2017.

(21) 2016116206/12

(51)МПК

A46B 1/00 (2006.01)

(57)

Художественная кисть, содержащая обойму, с одной стороны жестко крепящую волосяной пучок приплюснутой формы, с другой - ручку, волосяной пучок разделён на участки, отличающаяся тем, что контур рабочей части каждого из трёх участков выполнен в виде двух линий, расположенных под углом друг к другу и сходящихся в верхней точке каждого участка, высота верхней точки среднего участка одинаково отлична от высоты крайних участков, контуры рабочих участков выполнены прямыми и изогнутыми линиями.

(56) RU 2078525 C1, 10.05.1997;

SU 1286153 A1, 30.01.1987;

US 2500306 A, 14.03.1950;

US 2790986 A, 07.05.1957;

US D 463136 S, 24.09.2002;

US D 710617 S, 12.08.2014.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание и чертежи в первоначальной редакции заявителя.