

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Гамма» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.09.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №163899, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №163899 «Художественная кисть» выдан по заявке №2016105390/12 с приоритетом от 17.02.2016 на имя Бякова А.Л. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Художественная кисть, содержащая обойму, с одной стороны жестко крепящей ручку, с другой - волосяной пучок, закрепляемый двумя параллельными пластинами, выполненными за одно целое с обоймой, при этом контуры боковых поверхностей волосяного пучка выполнены в виде прямых расходящихся от обоймы линий, отличающаяся тем, что в волосяном пучке выполнены высечки, обеспечивающие разделение концевой части пучка на участки, не контактирующие друг с другом.

2. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что высечки выполнены равномерно по ширине волосяного пучка.

3. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что высечки выполнены неравномерно по ширине волосяного пучка.

4. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что ширина высечек выполнена равновеликой.

5. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что ширина высечек выполнена неравновеликой.

6. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что глубина высечек выполнена равновеликой.

7. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что глубина высечек выполнена неравновеликой.

8. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что контур конца волосяного пучка выполнен в виде дуги.

9. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что контур конца волосяного пучка выполнен в виде прямой линии».

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

В возражении отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентном документе US2006/0248669, опбл. 09.11.2006 (далее – [1]).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «художественная кисть, содержащая обойму, с одной стороны жестко крепящей ручку, с другой - волосяной пучок, закрепляемый двумя параллельными пластинами, выполненными за одно целое с обоймой; контуры боковых поверхностей волосяного пучка выполнены в виде прямых расходящихся от обоймы линий; в

волосяном пучке выполнены высечки» являются несущественными, поскольку не находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, указанным в описании к оспариваемому патенту.

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя, от которого на дату заседания коллегии отзыв на указанное возражение не поступал.

Вместе с тем, от патентообладателя 02.11.2017 поступило заявление, в котором выражено согласие с доводами возражения.

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

С учетом даты подачи заявки (17.02.2016), 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 формы (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированным 25.12.2015, регистрационный №40244) (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 № 701, зарегистрированным 25.12.2015, регистрационный № 40244) (далее – 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.

В соответствии с пунктом 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 охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели.

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.

В соответствии с пунктом 35 Требований 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; под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках; 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 подпункту 3) пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] (см. перевод описания абзац [0035]-[0037], фиг. 3а, 3б) известна художественная кисть, содержащая обойму (32), с одной стороны жестко крепящей ручку (11), с другой - волосяной пучок (33), закрепляемый двумя параллельными пластинами, выполненными за одно целое с обоймой (32). Контуры боковых поверхностей волосяного пучка (33) выполнены в виде прямых расходящихся от обоймы (32) линий. В волосяном пучке (33) выполнены высеки (36), обеспечивающие разделение концевой части пучка (33) на участки, не контактирующие друг с другом.

Таким образом, кисти по патентному документу [1] присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения. В связи с этим, оценка существенности признаков упомянутого пункта формулы, указанных в возражении в качестве несущественных, не проводилась.

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

В отношении признаков зависимых пунктов 2-9 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающихся выполнения высеков равномерно по ширине волосяного пучка или неравномерно; с равновеликой шириной высеков или неравновеликой; с равновеликой глубиной высеков или неравновеликой; выполнения оконечной части волосяного пучка в виде дуги или в виде прямой линии, необходимо отметить, что они являются несущественными.

Так, в описании к оспариваемому патенту указано, что техническим результатом предлагаемой полезной модели является возможность обеспечения прорисовки ветра, дождя, лучей, травы, иголок, шерсти, параллельных линий и т.д., что приводит к расширению функциональных возможностей кисти. Однако, в описании к оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь признаков зависимых пунктов 2-9 формулы полезной модели с указанным выше техническим результатом.

Кроме того, данные признаки не влияют на возможность прорисовки ветра, дождя, лучей, травы, иголок, шерсти, параллельных линий и т.д., а, следовательно, не приводит к расширению функциональных возможностей самой кисти, поскольку в данном случае кисть не приобретает каких-либо новых или дополнительных свойств. Данная возможность реализуется за счет мастерства художника.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.09.2017, патент Российской Федерации на полезную модель №163899 признать недействительным полностью.