

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» 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 07.11.2016, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №149960, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №149960 «Художественная кисть» выдан по заявке №2014138268/12 с приоритетом от 22.09.2014 на имя Бякова Андрея Леонидовича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Художественная кисть, содержащая обойму, с одной стороны, жёстко крепящей волосяной пучок, с другой - ручку, отличающаяся тем, что вблизи обоймы на ручке выполнена кольцевая канавка, обеспечивающая удобную фиксацию ручки кисти пользователем.

2. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, что ширина кольцевой канавки равна или больше ширины пальца пользователя».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение,

мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, заключающиеся в том, что «вблизи обоймы на ручке выполнена кольцевая канавка», и признаки зависимого пункта 2 – «ширина кольцевой канавки равна или больше ширины пальца пользователя» не обеспечивают возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Кроме того, в возражении указано, что признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту: «канавка, обеспечивающая удобную фиксацию ручки кисти пользователем», не являются признаками устройства, а указывают только на достигаемый в процессе использования кисти технический результат. По мнению лица, подавшего возражение, существенными можно считать только следующие признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту:

- художественная кисть содержит ручку;
- на ручке кисти выполнена кольцевая канавка.

В возражение подчеркнуто, что именно наличие канавки позволяет обеспечить достижение технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту – надежное удержание пальцев руки на ручке кисти, при котором снижается возможность соскальзывания руки к красящему элементу.

По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений содержащихся в патентных документах US D557020 S, опубл. 11.12.2007 (далее – [1]) и US D458761 S, опубл. 18.06.2002 (далее – [2]).

К возражению приложены следующие материалы:

- Ревякин П.П., Техника акварельной живописи, учебное пособие для архитектурных вузов и факультетов, «Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам»,

Москва 1959 г., страницы 67-72 (далее – [3]);

- Энциклопедия художника. Полный курс масляной живописи. ООО Издательство «Астрель», 2002 г. (далее – [4]);

- Одноралов Н.В., Материалы, инструменты и оборудование в изобретательном искусстве, «Просвещение», Москва 1988 г., страницы 104, 105 (далее – [5]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 16.01.2017 поступил отзыв на возражение, в котором отмечено, что решения по патентным документам [1] и [2] являются щетками, а не «художественной кистью», поскольку английское слово «brush» переводится на русский язык как «щетка». Кроме того, из сведений, содержащихся в патентных документах [1] и [2] не известны такие признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту как:

- красящий элемент выполнен в виде волосяного пучка;
- ручка кисти содержит кольцевую канавку.

По мнению патентообладателя, в решениях по патентным документам [1] и [2] фиксация пальцев руки на ручке кисти обеспечивается двумя выступами, а не одной канавкой, как в полезной модели по оспариваемому патенту. При этом данные доводы подтверждены решением Роспатента, принятым по результатам рассмотрения возражения ООО «Оптима» и решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-412/2016 от 04.10.2016.

В отзыве указано, что довод возражения о том, что признак «канавка, обеспечивающая удобную фиксацию ручки кисти пользователем» не относится к «признакам устройства», является «безосновательным».

К отзыву приложены Интернет-распечатки с изображениями щеток для макияжа (далее – [6]).

На заседании коллегии от представителя лица, подавшего возражение, поступило пояснение (см. Приложение 3 к протоколу заседания коллегии), в

котором отмечено, что признаки, касающиеся наличия у кисти обоймы, крепящей волосяной пучок, которые не были отнесены в возражении к существенным, не влияют на достижение технического результата упомянутого в описании к оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (22.09.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

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 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 пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме,

определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно подпункту (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.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов, является дата, указанная на них дата опубликования.

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

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

В отношении доводов возражения о неясности признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «вблизи обоймы на ручке выполнена кольцевая канавка», и признаков зависимого пункта 2 – «ширина кольцевой канавки равна или больше ширины пальца пользователя», необходимо отметить следующее.

Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1354 Кодекса). Так, на графических материалах к оспариваемому патенту представлена кисть, содержащая обойму, в которой с одной стороны закреплен красящий элемент, а другой стороной она крепится к ручке кисти. При этом, на ручке кисти визуализируется кольцевая (в соответствии с описанием к оспариваемому патенту) канавка, которая расположена на ручке кисти около места ее крепления с обоймой. Что касается признака, характеризующего ширину кольцевой канавки, то понятно, что ее ширина будет примерно равна ширине среднестатистического пальца руки человека.

Таким образом, нельзя согласиться с доводами возражения о том, что упомянутые выше признаки являются неясными.

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту отражено в родовом понятии независимого пункта 1 формулы – художественная кисть.

Из патентного документа [2] (см. перевод описания и фиг. 1-5) известна кисть. Английское слово «brush» переводится на русский язык как «щетка или кисть» (см. Англо-русский словарь В.К. Мюллер, С.К. Боянус, «ЛОКИД-ПРЕСС», Москва 2003 г., страница 67). Однако, пропорции и внешний вид решения, представленного на фиг. 1-5 патентного документа [2] позволяет сделать вывод о том, что оно является кистью, которую можно использовать для художественного творчества, в частности, рисования.

В связи с изложенным, можно сделать вывод о том, что решение по патентному документу [2] является средством того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Художественная кисть по патентному документу [2] (см. описание и фиг. 1-5) содержит ручку, на которой выполнена кольцевая канавка, находящаяся вблизи обоймы, в которой закреплен красящий элемент. При этом очевидно, что наличие упомянутой канавки способствует фиксации ручки кисти пользователем.

Следовательно, нельзя согласиться с доводом патентообладателя в том, что признак «кольцевая канавка» не известен из сведений, содержащихся в патентном документе [2].

Таким образом, полезная модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента отличается от решения по патентному документу [2] тем, что красящий элемент выполнен в виде волосяного пучка.

Однако, можно согласиться с лицом, подавшим возражение, в том, что данный признак является несущественным, поскольку он не влияет на возможность достижения технического результата, заключающегося в обеспечении фиксации ручки кисти пользователем, за счет предотвращения соскальзывания пальцев к красящему элементу.

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

Признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту также являются несущественными, поскольку не находятся в причинно-следственной связи с указанным выше техническим результатом. Так, ширина канавки может соответствовать ширине пальца пользователя, но при этом иметь малую глубину и пологие участки перехода между канавкой и ручкой кисти, в этом случае соскальзывание пальцев пользователя к красящему элементу нельзя исключать. Таким образом, характеристика лишь одного параметра кольцевой канавки (ширина)

недостаточна для констатации того, что при данной характеристике будет обеспечиваться указанный выше технический результат. Следовательно, включение признаков зависимого пункта 2 в независимый пункт 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не изменит вывода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Ввиду сделанного выше вывода материалы [1], [3]-[5] не рассматривались.

Относительно решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения ООО «Оптима», и решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-412/2016, упомянутых в отзыве, следует отметить, что изложенные в них доводы не могут быть учтены при рассмотрении настоящего возражения, поскольку в указанных решениях исследовался отсутствующий в настоящем возражении патентный документ US D558982 S.

Интернет-распечатки [6], приложенные к отзыву не изменяют вывода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.11.2016, патент Российской Федерации на полезную модель №149960 признать недействительным полностью.