

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 14.11.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №161247, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №161247 на полезную модель «Художественная кисть» выдан по заявке №2015154267/12 с приоритетом от 16.12.2015 на имя Бякова А.Л. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Художественная кисть, содержащая обойму, с одной стороны жестко крепящую ручку, с другой - веерообразный волосяной пучок, закрепляемый двумя параллельными пластинами, выполненными за одно целое с обоймой, отличающаяся тем, что дополнительно содержит второй веерообразный волосяной пучок, имеющий меньшую длину волос по сравнению с первым волосяным пучком, при этом волоски второго пучка размещены между волосками первого пучка, образуя единый волосяной пучок».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием

полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения к возражению приложена копия патентного документа US 2006/0248669 A1 09.11.2006 (далее – [1]).

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что технический результат полезной модели по оспариваемому патенту заключается в расширении функциональных возможностей за счет создания при нанесении красочного слоя различных эффектов, например, эффекта мраморного слоя.

В возражении также отмечено, что признак формулы полезной модели, касающийся того, что волоски второго пучка размещены между волосками первого пучка не является существенным, поскольку волосяная часть кисти выполнена в виде единого волосяного пучка, деление волосков в котором на первый и второй пучки является условным.

Существенными признаками формулы оспариваемого патента, по мнению лица, подавшего возражение, являются признаки, касающиеся того, что художественная «кисть содержит волосяную часть с длинными и короткими волосками, при этом волоски короткие размещены между волосками более длинными».

По мнению лица, подавшего возражение, именно вышеперечисленные признаки позволяют создать различные эффекты при нанесении красочного слоя.

В возражении указывается, что к признакам формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не влияющим на указанный технический результат, относятся следующие признаки:

- наличие обоймы, с одной стороны жестко крепящей ручку, с другой - веерообразный волосяной пучок;
- закрепление волосяного пучка двумя параллельными пластинами, выполненными за одно целое с обоймой;
- наличие второго веерообразного волосяного пучка;

- выполнение второго веерообразного волосяного пучка с меньшей длиной волос по сравнению с первым волосяным пучком;
- размещение волосков второго пучка между волосками первого пучка;
- образование единого волосяного пучка первым и вторым веерообразными волосяными пучками.

В возражении отмечено, что техническому решению по патентному документу [1] присущи все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

От патентообладателя 09.01.2018 поступил отзыв на возражение, в котором указано, что перевод патентного документа [1], представленный в возражении не является достоверным. При этом патентообладатель приводит свой нотариально заверенный перевод релевантных частей патентного документа [1].

Патентообладатель обращает внимание на то, что в художественной кисти по патентному документу [1] и в кисти по оспариваемому патенту чередование волосков длинных и коротких имеет различный характер.

Так, по мнению патентообладателя в патентном документе [1], множество пучков длинных волосков, возвышаясь над коротким веерообразным пучком, образуют между пучками равные промежутки и размещены веерообразно в одной обойме. При этом в полезной модели по оспариваемому патенту волоски первого веерообразного волосяного пучка большей длины возвышаются над волосками второго веерообразного пучка меньшей длины. Причем волоски второго пучка размещены между волосками первого пучка так, что образуется единый волосяной пучок.

В отзыве представлена копия решения Роспатента по рассмотрению другого возражения, поданного против действия полезной модели по оспариваемому патенту (далее- [2]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (16.12.2015), 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).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса, 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 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. 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 сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Техническое решение, раскрытое в патентном документе [1], согласно переводам, представленным в возражении и отзыве патентообладателя, представляет собой художественную кисть.

При этом художественная кисть, раскрытая в патентном документе [1], содержит обойму, с одной стороны крепящую ручку, с другой – веерообразный волосяной пучок.

Согласно описанию к патентному документу [1] единый веерообразный волосяной пучок содержит волоски, имеющие меньшую длину и большую длину (см. описание к патентному документу [1] абзац 0035, фиг. 3а и 3б).

То есть в едином веерообразном волосяном пучке по патентному документу [1] волоски меньшей длины размещены между волосками

большей длины, где волосы меньшей длины образуют второй волосяной пучок, а волосы большей длины первый волосяной пучок.

Кроме того, в техническом решении по патентному документу [1] волосяной пучок кисти выполнен плавно заостряющимся к противоположному от обоймы концу, что визуализируется на фигурах 3а и 3б данного документа (см. описание к патентному документу [1] абзац 0036 - 0037, фиг. 3а и 3б).

Таким образом, в кисти по патентному документу [1] второй веерообразный волосяной пучок имеет меньшую длину волос по сравнению с первым волосяным пучком. Причем волосы второго пучка размещены между волосками первого пучка, образуя единый волосяной пучок.

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, а также сведений о выполнении узла крепления волосяного пучка в виде двух параллельных пластин, выполненных за одно целое с обоймой.

Однако, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что данные признаки не влияют на получение фактурного мазка с ярко выраженным эффектом мраморного слоя, и соответственно, данные признаки не находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, направленным на расширение функциональных возможностей за счет создания при нанесении красочного слоя различных эффектов, например, эффекта мраморного слоя.

Данный вывод обусловлен тем, что формирование фактурного мазка с эффектом мраморного слоя обеспечивается лишь особенностями размещения волосков в едином пучке и их длиной, а не конструктивными особенностями закрепления этого пучка на ручке.

При этом, можно отметить, что признаки характеризующие жесткое крепление обоймы и волосяного пучка, имманентно присущи такому типу кистей.

В отношении довода патентообладателя, выраженного им в отзыве, о том, что в кисти по патентному документу [1] имеется отличное от решения по оспариваемому патенту чередование коротких и длинных волосков, а именно с равными промежутками между первым и вторым пучками, необходимо отметить следующее.

Как уже было указано в заключении выше, в кисти по оспариваемому патенту при образовании единого волосяного пучка волоски меньшей длины размещены между волосками большей длины, что не является чередованием длинных и коротких волосков, поскольку допускает размещение между длинными волосками групп более коротких волосков.

При этом следует отметить, что в устройстве по патентному документу [1] единый волосяной пучок образуется аналогичным образом.

Таким образом, в патентном документе [1] раскрыто техническое решение, включающее все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

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

В отношении имеющегося в отзыве патентообладателя решения Роспатента [2], принятого по результатам рассмотрения другого возражения (раннее поданного) против действия оспариваемого патента, необходимо отметить, что каждое возражение рассматривается в отдельности, с учетом изложенных в нем доводов.

В связи с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.11.2017, патент Российской Федерации №161247 на полезную модель признать недействительным полностью.