

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 марта 2017 №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 22.06.2017, 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 Андрея Леонидовича (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 пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса, было подано 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]).

В возражении отмечено, что из решения по патентному документу [1] известна художественная кисть, содержащая первый веерообразный волосяной пучок и второй веерообразный волосяной пучок, имеющий меньшую длину волос по сравнению с первым волосяным пучком, при этом волоски второго пучка размещены между волосками первого пучка. Данная кисть содержит обойму, с одной стороны жестко крепящую ручку, с другой - веерообразный волосяной пучок.

По мнению лица, подавшего возражение, ряд признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту не известен из патентного документа [1]. К таким признакам лицо, подавшее возражение, относит признаки, касающиеся того, что в художественной кисти по оспариваемому патенту:

- первый и второй волосяные пучки кисти образуют единый волосяной пучок;
- единый волосяной пучок закрепляется двумя параллельными пластинами, выполненными за одно целое с обоймой.

При этом в возражении подчеркивается, что полезная модель по оспариваемому патенту направлена на достижение результата, заключающегося в расширении функциональных возможностей за счет создания при нанесении красочного слоя различных эффектов, например, эффекта мраморного слоя.

По мнению лица, подавшего возражение, вышеуказанные отличительные признаки формулы оспариваемого патента от устройства по патентному

документу [1] (см. выше) не находятся в причинно-следственной связи с данным техническим результатом и, следовательно, не являются существенными.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии (28.07.2017) поступил отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладатель указал, что в переводе патентного документа [1], представленном в возражении, допущены неточности и искажения. Поэтому в отзыве патентообладатель приводит нотариально заверенный перевод пунктов 1, 7, 8 формулы, реферата и абзаца 009 со страницы 1 описания патентного документа [1] (далее - [2]).

Патентообладатель обращает внимание на то, что в соответствии с переводом [2] художественная кисть по патентному документу [1] содержит волосяную часть, имеющую, по меньшей мере, два множества пучков волосков, в котором пучки разной длины чередуются между собой.

Кроме того, по мнению патентообладателя, в кисти по патентному документу [1] волосяная часть образована размещением пучков первого множества между пучками второго множества. Тогда как в полезной модели по оспариваемому патенту единый волосяной пучок образован размещением волосков второго пучка между волосками первого пучка.

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

С учетом даты подачи заявки (16.12.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс в редакции, действующей на дату подачи заявки, 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 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники, в частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 Регламента ПМ 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 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.

Существо полезной модели по оспариваемому патенту выражено в приведенной выше формуле.

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.

В патентном документе [1], приведенном в возражении, охарактеризовано техническое решение – художественная кисть. Данная кисть содержит два веерообразных пучка волос, один из которых имеет меньшую длину, образующих единый волосяной пучок, обойму, с одной стороны жестко крепящую ручку, с другой - веерообразный волосяной пучок.

По поводу известности признака формулы полезной модели, касающегося того, что первый и второй пучки волос образуют единый волосяной пучок, из решения по патентному документу [1], необходимо отметить следующее.

Согласно описанию к патентному документу [1] «все пучки обеих групп волосков равномерно установлены и распространяются вовне от конца обоймы 32» (см. описание к патентному документу [1] абзац 0035, фиг. 3а и 3б). Причем волосяная часть данной кисти изготовлена симметричной, за счет чередования пучков обеих групп между собой, а также имеет плавное заострение к противоположному от обойме концу (см. описание к патентному документу [1] абзац 0036 - 0037, фиг. 3а и 3б). Таким образом, на основании описания к патентному документу [1] следует, что пучки первой и второй группы образуют между собой единый волосяной пучок.

В отношении признака формулы полезной модели по оспариваемому патенту, касающегося размещения волосков второго пучка между волосками первого пучка, необходимо отметить следующее.

Так, в соответствии с описанием к патентному документу [1] волосяная часть известной кисти состоит из двух групп пучков 34 и 35, чередующихся между собой. Причем первая группа коротких пучков 34 установлена между смежными длинными пучками, относящимися ко второй группе 35 (см. описание к патентному документу [1] абзац 0035 фиг. 3а и 3б). Здесь следует

отметить, что в переводе релевантной части патентного документа [1] (см. страницу 1 источника информации [2]), представленном в отзыве патентообладателя, также указывается на то, что волосяная часть имеет «два множества пучков волосков». Следовательно, в кисти по патентному документу [1] в ее волосяной части между собой чередуются не волосы первого и второго пучка, а пучки первой и второй группы. Таким образом, вышеуказанный признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту не характеризует художественную кисть по патентному документу [1].

На основании сказанного выше можно резюмировать, что устройство по оспариваемому патенту отличается от решения по патентному документу [1] тем, что пучки волос закрепляются двумя параллельными пластинами, выполненными за одно целое с обоймой, а волосы второго пучка размещаются между волосками первого пучка.

Здесь следует отметить, что в соответствии с описанием к оспариваемому патенту технический результат, проявляющийся при использовании полезной модели, заключается в расширении ее функциональных возможностей за счет создания при нанесении красочного слоя различных эффектов, например, эффекта мраморного слоя (см. описание к оспариваемому патенту стр. 2). Причем согласно описанию к оспариваемому патенту технический результат достигается за счет того, что художественная кисть содержит два веерообразных пучка, один из которых меньшей длины, с размещением волосков второго пучка между волосками первого пучка. Так, за счет наличия в художественной кисти по оспариваемому патенту данного признака при нанесении ею краски «эффект мрамора» возникает за счет проникновения в однородный цвет тонких прожилок другого цвета, получаемых путем прорезания более длинными волосками слоев краски различных цветов (см. описание к оспариваемому патенту стр. 2).

Исходя из этого, признак формулы полезной модели, касающийся наличия в кисти двух веерообразных пучков, один из которых меньшей длины,

с размещением волосков второго пучка между волосками первого пучка, относится к существенным.

Здесь следует отметить, что в возражении признак формулы полезной модели «волоски второго пучка размещены между волосками первого пучка» также отнесен к существенным. При этом, как было указано в заключении выше, данный признак не характеризует решение, известное из патентного документа [1].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что приведенные в возражении доводы не подтверждают известности из уровня техники средства, которому присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.06.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 161247 оставить в силе.