

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 29.06.2017, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №164177, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №164177 на полезную модель «Художественная кисть» выдан по заявке №2016110177/12 с приоритетом от 21.03.2016 на имя Бякова А.Л. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Художественная кисть, содержащая обойму, с одной стороны, жестко крепящей волосяной пучок, с другой - ручку, отличающаяся тем, что в качестве обоймы использован материал, изменяющий свою форму при нагревании.

2. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, в качестве материала для обоймы использован прозрачный материал.

3. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, в качестве материала для обоймы использована полихлорвиниловая трубка.

4. Художественная кисть по п. 1, отличающаяся тем, в качестве материала для обоймы использована термоусадочная трубка».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Для подтверждения вышеуказанного мнения в возражении приведены следующие источники информации:

- Одноралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве. Пособие для учителей. Москва, «Просвещение», 1983, стр. 88-91, 94-95 (далее- [1]);
- US 907850, 29.12.1908 (далее- [2]);
- US 2004/0168700 A1, 02.09.2004 (далее- [3]).

В возражении отмечено, что из каждого источника информации [1] - [3] известна художественная кисть, содержащая обойму, с одной стороны, жестко крепящую волосяной пучок, с другой – ручку. Обоймы данной кисти выполнены из материалов, изменяющих свою форму при нагревании.

От лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, представленные в корреспонденции от 23.10.2017, содержащие следующие словарно-справочные материалы:

- Балакшин Б.С. Адаптивное управление станками. Москва. «Машиностроение», 1973, стр. 271 (далее- [4]);
- Пономаренко Д.В. и др. Механизм возникновения сварочных напряжений и деформаций, Екатеринбург, «ГОУ ВПО УГТУ-УПИ», 2009, стр. 4 (далее- [5]);
- Меркулова Г.А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов, Красноярск, СФУ, 2008, стр. 31 (далее- [6]);
- Дударев В.И. и др. Химия. Методическое пособие. Иркутск, «ИрГТУ», 2013, стр. 118 (далее- [7]).

Кроме того, на заседании коллегии, проходившем 07.11.2017, лицо, подавшее возражение, представило словарно-справочный материал –

Кузьменко Н.Е. и др., Начала химии.. Современный курс для поступающих в вузы. Том 2. Издательство «Экзамен», Москва, 2002, стр. 345 (далее- [8]).

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

От патентообладателя 26.09.2017 поступил отзыв на возражение, в котором указано, что устройства, охарактеризованные в [1] - [3], не характеризуются всеми признаками независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, в отзыве приведен перевод фрагментов описания патентного документа [2] (колонка 1 строки 46 – 47, колонка 2 строки с 1 – 73) (далее- [9]), выполненный патентообладателем.

В отзыве представлены следующие сведения из сети Интернет, поясняющие значение термина «термоусадочный», «термопластичный» и «линейное расширение материалов»:

- Сведения из сети Интернет с сайтов <https://samelelektrik.ru/sovety-po-izolirovaniyu-provoda.html>, <https://electrikvdome.ru/instrument-electrica/termousadochnaja-trubka.html>, [https://ru.wikipedia.org/wiki/Термоусадывающиеся материалы](https://ru.wikipedia.org/wiki/Термоусадывающиеся_материалы), https://kovka-dveri.com/metal_stroitelstvo0084qq0223.HTML, <https://znaniya.com/task/18697017> (далее- [10]).

От патентообладателя 19.10.2017 поступила корреспонденция, в которой он обращает внимание на то, что признак формулы полезной модели, касающийся жесткого крепления обоймы к ручке, является существенным. В данной корреспонденции представлены следующие материалы, имеющие отношение к термоусадке полимеров:

- Сведения из сети Интернет с сайта <https://electrosam.ru/glavnaja/jelektroobustrojstvo/jelektroprovodka/termousadki.html>, <https://valeri-d.com>, <https://valeri-d.com>, <https://lz-ed13livejournal.com> (далее- [11]);

- Патентные документы RU 2513861 C1, 06.11.2012; RU 2382930 C2, 27.08.2007; RU 2324270 C1, 11.10.2006 (далее- [12]).

На заседании коллегии, проходившем 07.11.2017, патентообладатель представил дополнительные пояснения, в которых указал, что в словарно-справочных материалах [4] и [5] изменение формы металла происходит при его неравномерном охлаждении, а не при его нагреве. В отношении источника информации [7] в данных пояснениях указано, что в нем содержится информация о пластмассах, не имеющих термоусадочных свойств. Кроме того, в данных пояснениях патентообладатель представил словарно-справочный материал – Меркулова Г.А. «Металловедение и термическая обработка цветных сплавов», СФУ, Красноярск, 2008, стр. 31-32 (далее- [13]). На этом заседании коллегии патентообладателем был представлен уточненный вариант формулы полезной модели. Данный вариант формулы был уточнен путем внесения в независимый пункт признаков четвертого зависимого пункта.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (21.03.2016), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденные Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 №701 (далее – Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 №701 (далее – Требования).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, 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 69 Правил 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 52 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

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.

Из патентного документа [3] известна художественная кисть, содержащая обойму, которая с одной стороны жестко крепит волосяной пучок, а с другой – ручку. В данной кисти в качестве материала обоймы использована пластмасса (см. описание к патентному документу [3] абз. 0056, 0057 фиг. 1А, 2А, 2В-2F).

Здесь следует отметить, что из представленных лицом, подавшим возражение, словарно-справочных материалов [7], [8] известно, что

пластмассами называются материалы, способные изменять свою форму при нагревании (см. стр. 118 материала [7], стр. 345 материала [8]). Следовательно, признак независимого пункта формулы полезной модели, касающийся того, что обойма выполнена из материала, изменяющего свою форму при нагревании, известен из патентного документа [3].

По поводу довода патентообладателя, выраженного в дополнительных пояснениях, представленных на заседании коллегии, проходившем 07.11.2017, о том, что из словарно-справочного материала [7] не известны пластмассы, обладающие свойством термической усадки, необходимо указать следующее. В независимом пункте формулы полезной модели отсутствуют какие-либо признаки, касающиеся того, что в качестве материала обоймы используется именно термоусаживаемая пластмасса.

В отношении признака формулы полезной модели, касающегося того, что обойма жестко закреплена на ручке кисти, необходимо отметить следующее.

В описании к патентному документу [3] указано, что для закрепления обоймы на ручке может быть использовано клеевое соединение (см. описание к патентному документу [3] абз. 0057 фиг. 1А, 2А, 2В-2F). При этом общеизвестно, что к неразъемным (жестким) соединениям, разборка которых возможна лишь при их разрушении относятся, в том числе и клеевые соединения (см. Политехнический словарь. Москва, «Советская Энциклопедия», 1989, стр. 330) То есть из устройства по патентному документу [3] известно неразъемное (жесткое) крепление обоймы к ручке кисти.

Таким образом, устройству, охарактеризованному в патентном документе [3], присущи все признаки независимого пункта 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».

Ввиду сделанного выше вывода источники информации [1], [2] не анализировались

В отношении признаков зависимых пунктов 2 - 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту необходимо отметить следующие.

Признаки всех зависимых пунктов формулы не известны из патентного документа [3]. При этом в описании к полезной модели и отзыве патентообладателя отсутствуют сведения о причинно-следственной связи всех признаков зависимых пунктов формулы оспариваемого патента с техническими результатами, указанными в описании (упрощение конструкции, уменьшении веса, повышение гибкости кисти, улучшение эксплуатационных характеристик). То есть данные признаки не являются существенными.

Здесь следует отметить, что патентообладатель в отзыве, в корреспонденции, поступившей 19.10.2017, на заседании коллегии, проходившем 07.11.2017, и в дополнительных пояснениях, представленных на данном заседании коллегии, также не представил обоснования наличия причинно-следственной связи признаков зависимых пунктов с техническими результатами, указанными в описании к оспариваемому патенту.

Так, в отношении приведенных патентообладателем источников информации [9] - [13], необходимо отметить следующее.

Источник информации [9] представляет собой перевод фрагментов описания патентного документа [2], а именно строк 46-47 колонки 1 и строк 1-73 колонки 2, выполненный патентообладателем.

Что касается источников информации [10] и [11], то в них приведены сведения о конструкции и элементах художественных кистей,

о материалах термоусаживаемых трубок и способах их производства, о способах изоляции соединения электрических проводов, о коэффициентах расширения материалов и металлов.

Патентные документы [12] раскрывают конструкции изделий, выполненных из термоусадочных полимеров.

Словарно-справочный источник информации [13] касается изменения формы длинномерных металлических изделий при их остывании в закалочной ванне.

Здесь необходимо обратить внимание на то, что патентообладателем на заседании коллегии, проходившем 07.11.2017, был представлен уточненный вариант независимого пункта формулы полезной модели, в который внесены признаки зависимого пункта 4. Однако, как уже было указано в заключении выше, при отсутствии аргументов, подтверждающих существенность признаков зависимого пункта 4, внесенные в формулу уточнения не позволяют изменить сделанный выше вывод о несоответствии полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Представленные лицом, подавшим возражение, словарно-справочные материалы [4] - [6], касаются возможного использования в технике материалов, способных изменять свою форму при нагревании.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2017, патент Российской Федерации №164177 на полезную модель признать недействительным полностью.