

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным Законом от 18.12.2006 (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 Винника А.В., Россия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 21.05.2009, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2248173, при этом, установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2248173 на группу изобретений "Одноразовая форма для наращивания и моделирования ногтей и способ использования формы " выдан по заявке № 2004107895/12 с приоритетом от 18.03.2004 на имя Минц Анастасии Владимировны и действует со следующей формулой изобретения:

" 1. Одноразовая форма для наращивания и моделирования ногтей, содержащая пластину, состоящую из разделенных перфорациями двух боковых продольных элементов с выступающими концевыми и средней частями и среднего продольного элемента, выполненного с отрывным элементом, состоящим из двух частей, разделенных криволинейной прорезью, форма которой повторяет форму линии сопряжения отрывного элемента с участком среднего продольного элемента, имеющим ногтевую линейку.

2. Форма по п.1, отличающаяся тем, что пластина выполнена из металлизированной бумаги.

3. Форма по п.1, отличающаяся тем, что ее внутренняя сторона имеет клейкую основу.
4. Форма по п.1 или 2, отличающаяся тем, что, по крайней мере, одна из выступающих частей соединена с боковым продольным элементом перфорацией.
5. Форма по п.1 или 2, отличающаяся тем, что средний продольный элемент на противоположном конце от ногтевой линейки выполнен с продольной перфорацией.
6. Форма по п.1 или 2, отличающаяся тем, что средний продольный элемент выполнен со свободными боковыми частями.
7. Способ использования формы по любому из пп.1-6, в котором от формы отделяют состоящий из двух частей отрывной элемент, одну из частей удаляют, а другую часть прикрепляют к липкой части внутренней поверхности среднего продольного элемента формы, на котором нанесена ногтевая линейка, таким образом, чтобы совпали их верхние края, подставляют форму под свободный край ногтевой пластины и фиксируют на пальце при помощи боковых продольных элементов таким образом, чтобы центральная продольная линия формы совпадала с центральной линией натуральной ногтевой пластины."

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по первому независимому пункту формулы оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В подтверждение данного мнения в возражении приводятся следующие источники информации:

- патент US 426919 (далее- [D1]);
- патент US 6357451 (далее- [D2]);
- патент RU 12903 (далее- [D3]);
- рекламный проспект компании «Оле Хаус», 2000, № 16, сентябрь-октябрь (далее- [D4]).

По мнению лица, подавшего возражение, признак «отрывной элемент состоит из двух частей, разделенных криволинейной прорезью, форма которой повторяет форму линии сопряжения отрывного элемента с участком среднего продольного элемента», является несущественным, поскольку он не оказывает влияния на достижение технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

Кроме того, в возражении отмечено, что упомянутый признак характеризует не устройство, а способ, поскольку в описании изобретения по оспариваемому патенту указано на то, что отрывной элемент можно приклеить к средней части для повышения прочности.

В адрес патентообладателя в установленном порядке было направлено уведомление с приложением копии вышеупомянутого возражения согласно пункту 3.1 Правил ППС.

Проведение заседания коллегии Палаты по патентным спорам было назначено на 23.10.2009 и состоялось в установленное время.

Патентообладатель, в своем отзыве, представленном на заседании коллегии, отметил следующее.

Изобретение по пункту 1 формулы оспариваемого патента соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку не все признаки, отраженные в данном пункте, раскрыты в противопоставленных источниках информации [D1] - [D4].

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон РФ от 23 сентября 1992г., № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации" № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003, № 161, зарегистрированным Минюстом России 17.12.2003, рег. № 5334 (далее – Правила ИЗ), а также Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 2 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ для характеристики устройств используются, в частности следующие признаки:

- наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов);
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения (элемента) элементов или устройства в целом, в частности геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом;
- среда, выполняющая функцию элемента.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 19.5.3. Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение,

охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 19.5.3 Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

Группе изобретений по оспариваемому патенту представлена охрана в объеме признаков, содержащихся в независимых пунктах 1,7 формулы изобретения, приведенной выше.

При анализе аргументов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся несоответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» установлено следующее.

В описании к оспариваемому патенту в качестве технического результата указано: "обеспечение возможности формирования искусственного свободного края ногтевой пластины, который не нарушает физиологический рост натурального ногтя".

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение было подано ходатайство рассматривать в качестве наиболее близкого аналога одноразовую форму для наращивания и моделирования ногтей, известную

из рекламного проспекта [D4]. Данное техническое решение содержит пластину, состоящую из разделенных перфорациями среднего продольного элемента и двух боковых продольных элементов с выступающими концевыми частями, причем средний продольный элемент выполнен с отрывным элементом.

Изобретение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента отличается от технического решения, описанного в проспекте [D4] следующими признаками:

- каждый боковой продольный элемент наряду с концевыми частями имеет среднюю часть (как показано на графических материалах к оспариваемому патенту, средняя часть бокового продольного элемента выполнена выступающей и расположена между концевыми частями этого элемента);
- отрывной элемент состоит из двух частей, разделенных криволинейной прорезью, форма которой повторяет форму линии сопряжения отрывного элемента с участком среднего продольного элемента;
- средний продольный элемент дополнительно имеет ногтевую линейку.

Из патентного документа [D1] известна форма для наращивания ногтей, содержащая средний продольный элемент с отрывным элементом и два боковых продольных элемента с выступающими концевыми частями. Однако, в устройстве по патентному документу [D1] отрывной элемент выполнен в виде одной целой части. Кроме того, продольные элементы не содержат выступающей средней части. При этом, упомянутая форма не имеет ногтевой линейки. Таким образом, ни один из указанных выше отличительных признаков не известен из противопоставленного документа [D1].

Из патентного документа [D2] известна одноразовая форма для наращивания ногтей, имеющая на среднем продольном элементе

продольные параллельные линии и пересекающие их изогнутые параллельные линии, которые, как следует из описания данного источника, используются для создания искусственного ногтя определенной длины, в зависимости от пожелания клиента. Данные сведения позволяют определить данный признак как «ногтевая линейка». В данном документе [D2] показано, что форма содержит продольную пластину с отрывным элементом и выступающие части по бокам продольной пластины. Однако, как следует из описания и иллюстраций к упомянутому документу, отрывной элемент выполнен без разделения на две части и представляет собой одно целое, а каждая из выступающих боковых частей представляет собой выступающую часть, расположенную ближе к одному из концов продольной пластины. Таким образом, в противопоставленном документе [D2] отсутствует информация о том, что отрывной элемент состоит из двух частей, а боковой продольный элемент имеет среднюю часть.

Что касается патентного документа [D3], в котором речь идет о лотерейном билете, то ни один из отличительных признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту не раскрыт в данном документе [D3].

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что ни в одном из противопоставленных источников информации [D1] - [D3] нет сведений о признаке наличия выступающей средней части и наличия выполнения отрывного элемента, состоящего из двух частей.

Таким образом, в указанных в возражении источниках информации [D1] - [D4] отсутствуют сведения о всех признаках, содержащихся в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

В отношении мнения лица, подавшего возражение, о том, что признак, касающийся отрывного элемента, характеризует не устройство, а способ, целесообразно отметить следующее. Данный признак является конструктивным. Кроме того, перечень признаков, используемых для характеристики устройств, не является исчерпывающим.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несущественности признаков «отрывной элемент состоит из двух частей, разделенных криволинейной прорезью, форма которой повторяет форму линии сопряжения отрывного элемента с участком среднего продольного элемента» и исключения их из анализа, то в правовой базе не содержится нормы, предписывающей исключение из формулы изобретения несущественных признаков при его проверке на соответствие условиям патентоспособности.

Согласно пункту 19.5.3 Правил ИЗ должна быть подтверждена известность всех признаков, отличающих изобретение от его наиболее близкого аналога, при этом согласно норме пункта 19.5.3.(7) Правил ИЗ для отличительных признаков, не влияющих на достижение указанного заявителем технического результата, не требуется только подтверждения известности их влияния на этот результат.

В связи с вышеизложенным, приведенный в возражении вывод о несоответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", нельзя признать обоснованным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2009, патент Российской Федерации № 2248173 на изобретение оставить в силе.

