

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. № 231-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» (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 Панкратова Александра Николаевича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.02.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №191812, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №191812 «Изделие для маникюра и педикюра» выдан по заявке №2019115018 с приоритетом от 15.05.2019 на имя Насыровой Алины Фаритовны (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Изделие для маникюра и педикюра, состоящее из вала и площадки под крепление абразива, отличающееся тем, что площадка под крепление абразива имеет не менее одного сквозного отверстия.

2. Изделие для маникюра и педикюра по п.1, отличающееся тем, что площадка под крепление абразива имеет сквозные отверстия, расположенные радиально.

3. Изделие для маникюра и педикюра по п.1, отличающееся тем, что площадка под крепление абразива имеет сквозные отверстия разного диаметра.

4. Изделие для маникюра и педикюра по п.1, отличающееся тем, что площадка под крепление абразива имеет сквозные отверстия, расположенные по осям окружности площадки.

5. Изделие для маникюра и педикюра по п.1, отличающееся тем, что площадка под крепление абразива имеет сквозные отверстия, расположенные параллельно и перпендикулярно оси окружности площадки.

6. Изделие для маникюра и педикюра по п.1, отличающееся тем, что площадка под крепление абразива имеет сквозные отверстия треугольной формы.

7. Изделие для маникюра и педикюра по п.1, отличающееся тем, что площадка под крепление абразива имеет сквозные отверстия продолговатой формы.

8. Изделие для маникюра и педикюра по п.7, отличающееся тем, что площадка под крепление абразива имеет сквозные отверстия продолговатой формы, выполненные радиально.

9. Изделие для маникюра и педикюра по п.7, отличающееся тем, что площадка под крепление абразива имеет сквозные отверстия продолговатой формы, расположенные параллельно осям окружности.

10. Изделие для маникюра и педикюра по п.7, отличающееся тем, что площадка под крепление абразива имеет сквозные отверстия продолговатой формы, расположенные с наклоном к оси окружности».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту присущи

техническим решениям, известным из уровня техники.

В подтверждение данных доводов к возражению приложены следующие материалы (копии):

- протокол осмотра нотариусом доказательств – информации в сети интернет от 21.01.2020 с приложениями №№ 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, всего на 36 л. (далее - [1]);

- патентный документ WO 97/21520, дата публикации 19.06.1997 (далее - [2]).

В возражении указано, что техническое решение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна», т.к. совокупность всех признаков, охарактеризованная в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, известна из уровня техники до даты приоритета (15.05.2019). По мнению лица, подавшего возражение, из уровня техники, а именно из сведений, отраженных в протоколе [1], известно изделие для педикюра, представляющее собой устройство, включающее вал и площадку под крепление абразива, которая имеет не менее одного сквозного отверстия.

Кроме того, в возражении отмечено, что из сведений, раскрытых в патентном документе [2], известна площадка под крепление абразива, имеющая сквозные отверстия, что обеспечивает отведение тепла от площадки и предотвращение нагрева (реферат, описание с.27 строки 7-13, с.30, строки 26-27, с.31, строка 1, с.43 строки 15-21, фиг. 2-8, 15).

Вместе с тем в возражении акцентируется внимание на том, что техническим результатом полезной модели по оспариваемому патенту является предотвращение нагрева и конвективное отведение тепла от площадки изделия.

При этом признак «вал», имеющийся в независимом пункте формулы полезной модели, не находится в причинно-следственной связи с техническим результатом и является несущественным. Данный вывод, лицо, подавшее возражение, подтверждает тем, что в описании к полезной модели указано, что

«за счёт наличия в площадке не менее одного сквозного отверстия тепло, возникающее при трении закреплённого на площадке абразива об обрабатываемую поверхность, конвективно отводится через сквозные отверстия в площадке как при вращении изделия, так и при его статическом состоянии после прекращения воздействия на обрабатываемую поверхность».

Кроме того, в возражении отмечено, что технический результат полезной модели (предотвращение нагрева) достигается за счёт совокупности существенных признаков (площадка под крепление абразива имеет не менее одного сквозного отверстия), не включающих родовое понятие.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, связь родового понятия полезной модели по оспариваемому патенту с техническим результатом в описании не отражена.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что в патентном документе [2] раскрыто устройство, включающее все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, позволяющее достичь того же технического результата.

В отношении признаков зависимых пунктов 2-10 формулы полезной модели в возражении отмечено, что они характеризуют частные случаи форм отверстий и частные случаи расположения их на площадке. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, технический результат связан с наличием отверстий как таковых и в описании к оспариваемой полезной модели не показана какая-либо связь признаков, характеризующих форму отверстий и их локализацию на площадке с техническим результатом.

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

Отзыв на возражение от патентообладателя поступил в корреспонденции от 10.06.2020.

К отзыву приложены следующие материалы (копии):

- словарные определения (копии на 11 л.) (далее – [3]);
- заключение коллегии по результатам рассмотрения возражения (далее – [4]);
- скриншоты переписки правообладателя и лица, подавшего возражение, на 4 л. (далее – [5]);
- скриншоты страницы лица, подавшего возражение, в Инстаграм и переписки с покупателями - на 5 л. (далее – [6]);
- диск с видеозаписями процесса изменения содержания публикации (далее – [7]);

В отзыве отмечено, что скриншоты с сайтов vk.com и Instagram.com, являющиеся частью протокола [1] не свидетельствуют о том, что сведения (изображения), присутствующие на упомянутых скриншотах на указанную на них дату были общедоступны. Кроме того, патентообладатель обращает внимание на то, что аккаунт может быть представлен в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм как в открытом доступе (аккаунт могут просматривать все пользователи ВКонтакте и соответственно Инстаграм), так и в ограниченном доступе (аккаунт может просматривать только администратор сети и пользователи, которых выберет создатель аккаунта). В подтверждение данной позиции, к отзыву приложено заключение [4].

Кроме того, патентообладатель отмечает, что содержание публикаций на сайтах vk.com и Instagram.com может быть изменено лицом, разместившим их, в любое время. При этом дата документа не изменяется. В подтверждение данной позиции к отзыву приложен диск с видеозаписью, иллюстрирующей процесс изменения содержания записи без изменения даты [7].

Кроме того, в отзыве отмечено, что на упомянутых скриншотах, сведения об изделиях и их изображения не иллюстрируют все существенные признаки оспариваемой полезной модели.

Что касается изделия, раскрытого в патентном документе [2], то в отзыве отмечено, что отсутствует информация о том, что изделие предназначено для

маникюра и педикюра. Между тем, по мнению патентообладателя, техническое решение по оспариваемому патенту и техническое решение по патентному документу [2] относятся к устройствам различного назначения. Шлифовка ногтей и шлифовка углов изделий, в том числе из дерева или бетона, это отличающиеся процессы, требующие специализированного оборудования.

Относительно признака «вал» в отзыве акцентируется внимание на том, что без вала использование изделия по назначению (для маникюра и педикюра) будет невозможно, т.к. вал обеспечивает крепление изделия в аппарате и передачу вращения на площадку. С площадки, в свою очередь, благодаря отверстиям при вращении отводится тепло. При этом, как отмечает патентообладатель, технический результат достигается только во время использования изделия. Таким образом, данный признак находится в причинно-следственной связи с техническим результатом.

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

С учетом даты подачи заявки (15.05.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ и Требования ПМ)

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.

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 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 пункту 69 Правил ПМ 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 ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 35 Требований ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной

заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом; под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках; к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

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

Анализ доводов, возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Представленный с возражением протокол [1], содержит скриншоты, сделанные со страниц социальных сетей ВКонтакте и Инстаграм в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом протокол [1] содержит лишь информацию о дате создания текста, размещенного на страницах социальных сетей ВКонтакте и Инстаграм, но не содержит информацию об общедоступности, на момент создания, упомянутых страниц социальных сетей.

Так, можно согласиться с доводом патентообладателя о том, что аккаунт может быть представлен в социальной сети ВКонтакте или в сети Инстаграм как в открытом доступе, так и в ограниченном. При этом общеизвестно, в частности пользователям данных социальных сетей, что настройки доступа для

пользователей могут быть изменены владельцем аккаунта в любое время. Таким образом, даты, проставленные на скриншотах, содержащихся в протоколе [1], не свидетельствуют о том, что сведения (изображения), присутствующие на упомянутых скриншотах, на указанные даты были общедоступны.

Кроме того, можно согласиться с доводом патентообладателя, проиллюстрированным им на диске [7], что содержание публикаций в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм может быть изменено лицом, разместившим их, в любое время, без изменения даты документа.

Таким образом, протокол [1], не может быть принят к рассмотрению в качестве источника информации, документально подтверждающего общедоступность сведений, раскрытых на скриншотах из сети Интернет, до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Патентный документ [2] был опубликован ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки ее соответствия условиям патентоспособности.

В патентном документе [2] охарактеризована площадка под крепление абразива, имеющая сквозные отверстия, что обеспечивает отведение тепла от площадки и предотвращение нагрева (реферат). Площадка представляет собой диск с небольшим количеством отверстий или имеющий множество отверстий, сто отверстий или около того, или с отверстиями большого размера, причём отверстия могут быть разных форм (с.27). Такая конструкция способствует обеспечению охлаждения во время работы за счёт воздушного потока (конвекция).

При этом, отверстия могут быть использованы с контактно-адгезивной системой (фиг. 15), где адгезивная поверхность (или приспособленная система «Велкро») диска (позиция 1501 на фиг.15) полностью фиксируется на диске (позиция 1502 на фиг.15).

Согласно описанию к полезной модели по оспариваемому патенту технический результат заключается в конструктивном решении изделия, способствующем предотвращению нагрева и конвективному отведению тепла от площадки изделия. Также согласно описанию технический результат достигается за счет того, что изделие для маникюра и педикюра состоит из вала и площадки под крепление абразива, которая имеет не менее одного сквозного отверстия, способствующего отведению тепла при использовании изделия.

Таким образом, целесообразно согласиться с доводом лица, подавшего возражение, о том, что признак «вал», имеющийся в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, не находится в причинно-следственной связи с техническим результатом и является несущественным. Действительно, в описании к полезной модели указано, что «за счёт наличия в площадке не менее одного сквозного отверстия тепло, возникающее при трении закреплённого на площадке абразива об обрабатываемую поверхность, конвективно отводится через сквозные отверстия в площадке как при вращении изделия, так и при его статическом состоянии после прекращения воздействия на обрабатываемую поверхность».

Вместе с тем, следует отметить, что в современном уровне техники под термином «вал» обозначают деталь машины, механизма, предназначенную для передачи крутящего момента и (или) поддержания вращающихся вместе с ним др. деталей (см. Политехнический словарь под ред. Ишлинского А.Ю., Москва, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000).

Дополнительно можно отметить, что в патентном документе [2] раскрыто, что отверстия находятся на площадке вращающегося инструмента (с.43). Кроме того, в патентном документе [2] раскрыто, что вращение, обеспечивает приводной вал, на который можно устанавливать и вращать различные диски.

Таким образом, оба изделия, как изделие по оспариваемому патенту, так и изделие, раскрытое в патентном документе [2], приводят к достижению технического результата за счет одних и тех конструкторских решений (отверстия в площадке). При этом наличие вала как составного элемента или единого целого с площадкой не играет никакой роли. Данное обстоятельство подчеркивает несущественность признака «вал».

Кроме того, технический результат полезной модели по оспариваемому патенту достигается за счёт совокупности существенных признаков (площадка под крепление абразива имеет не менее одного сквозного отверстия), не включающих родовое понятие.

Вместе с тем, необходимо отметить, что связь родового понятия полезной модели по оспариваемому патенту с техническим результатом в описании не отражена.

Таким образом, что касается назначения изделия, то технический эффект, являющийся следствием свойства, объективно проявляющимся при использовании полезной модели, заключающийся в предотвращении нагрева и конвективного отведения тепла от площадки изделия, проявляется только благодаря конструктивным признакам устройства без привязки к области её использования.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все существенные признаки независимого пункта формулы, содержащейся в заявке, известны из патентного документа [2], т.е. заявленная полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

Признаки зависимых пунктов 2-10 формулы полезной модели по оспариваемому патенту характеризуют частные случаи выполнения форм отверстий и частные случаи расположения их на площадке. Согласно описанию к оспариваемой полезной модели, технический результат связан с наличием отверстий как таковых и не связан с формой и расположением

отверстий на площадке. Таким образом, признаки зависимых пунктов 2-10 формулы не являются существенными.

Что касается материалов [3]-[6], представленных патентообладателем, то содержащиеся в них сведения не меняют сделанных выше выводов.

В корреспонденции от 23.06.2020 от патентообладателя поступило особое мнение.

Доводы, изложенные в упомянутой корреспонденции, касаются привлечения к оценке патентоспособности оспариваемой полезной модели источника информации [1]. Необходимо отметить, что представленные доводы ошибочны. Содержание источника информации [1], приложенного к возражению, не принято во внимание при оценке соответствия полезной модели условиям патентоспособности, что отражено выше в настоящем заключении. Кроме того, на заседании коллегии, данное обстоятельство было доведено до сведения присутствующих на нем лиц.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №191812 признать недействительным полностью.