

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 04.10.2019, 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», а также несоответствием документов заявки требованию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, согласно которому описание полезной модели должно раскрывать его

сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

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):

- скриншот страницы из сети Интернет <https://www.instagram.com/p/BuGBsGNnCcP/> (далее - [1]);

- скриншот страницы из сети Интернет <https://www.instagram.com/p/BtoW-esHlkS/?igshid=9vwl56miбу3v> (далее - [2]).

В возражении указано, что техническое решение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна», т.к. совокупность существенных 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 источников информации [1]-[2] известно техническое решение, включающее вал и площадку под крепление абразива, которая имеет несколько сквозных отверстий.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, документы заявки на полезную модель, по которой выдан оспариваемый патент, представленные на дату ее подачи, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники, поскольку в описании полезной модели не приведены сведения, подтверждающие возможность получения технического результата при осуществлении полезной модели.

В возражении отмечено, что наличие отверстий на площадке не влияет на достижение технического результата, заключающегося в предотвращении нагрева и конвективного отведения тепла от площадки изделия. При этом

отмечено, что изделия применяются с одноразовыми гибкими абразивными материалами («абразивными файлами»), которые приклеиваются на площадку и закрывают отверстия, поэтому никакой циркуляции воздуха и охлаждения при использовании насадки с абразивным материалом не происходит.

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

Отзыв на возражение от патентообладателя поступил в корреспонденции от 09.12.2019.

К отзыву приложены следующие материалы (копии):

- практическое пособие Ахабадзе А. Ф. И др., «Пособие для мастеров маникюра и педикюра», - М.: Высшая школа, 1989, с.6 (далее – [3]);

- печатное издание «Инструмент, Оборудование, Приспособления, Органоснастка для парикмахерских работ», -М.: 1974, с.11 (далее – [4]);

- книга Гутыря Л.Г. «Парикмахерское искусство», Харьков, Издательство «Фолио», 2000, с.400-401 (далее – [5]);

- книга Аникина И.Ю. «Энциклопедия парикмахерского искусства», - М.: Издательство «Вече», 1999, с.344, 357 (далее – [6]);

- Большая советская энциклопедия, под. ред. Вавилова С.И., издание 2, том 1, с.27 (далее – [7]);

- патентный документ KR 20-2013-0007126, дата публикации 12.12.2013 (далее – [8]);

- патентный документ US 8066013, дата публикации 29.11.2011 (далее - [9]);

- скриншоты переписки правообладателя и лица, подавшего возражение, на 4 л. (далее – [10]);

- досудебная претензия о прекращении нарушения исключительных прав на полезную модель №191812 на 1 л. (далее – [11]);

- скриншоты страницы лица, подавшего возражение, в Инстаграм и переписки с покупателями - на 5 л. (далее – [12]).

В отзыве отмечено, что на скриншоте [2] отсутствует изображение и описание изделия, обладающего всеми существенными признаками полезной модели по оспариваемому патенту. В частности, отсутствует изображение, отражающее одновременное присутствие у изделия вала и площадки с отверстиями.

Кроме того, на скриншотах [1] и [2] отсутствует указание на функцию, которую выполняют отверстия. Так, по мнению патентообладателя, возможно отверстия являются элементом крепления абразива или имеют какое-либо иное предназначение.

Кроме того, патентообладатель приводит источники информации [8] и [9], из которых известны сведения о различных вариантах выполнения и функционального предназначения площадки, а также сведения о различных вариантах крепления абразива к площадке.

В отношении довода возражения о том, что документы заявки не раскрывают сущность полезной модели с достаточной полнотой, в отзыве отмечено, что наличие сквозных отверстий (не менее одного) влияет на получение технического результата. По мнению патентообладателя, в описании к оспариваемому патенту раскрыто, что в местах отверстий к абразивным файлам поступает воздух и способствует их охлаждению. Что в свою очередь снижает нагрев площадки.

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 37 Правил ПМ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата.

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 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 лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту требованию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса, согласно которому описание полезной модели должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники показал следующее.

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. 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.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что охлаждения не будет происходить по причине того, что отверстия на площадке изделия при его использовании с одноразовыми гибкими абразивными материалами будут закрыты. Так, действительно, согласно описанию к полезной модели площадка на изделии предназначена для крепления абразива. Однако абразив, при использовании изделия, крепится только с одной стороны площадки. В описании к оспариваемому патенту раскрыто, что поскольку вторая сторона площадки будет иметь открытые отверстия, которые, как в статике (после использования изделия), так и в динамике (при вращении вала изделия) будут отводить тепло, возникающее от трения изделия об обрабатываемую поверхность.

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту раскрыта причинно-следственная связь между признаками полезной модели (площадка

под крепление абразива имеет не менее одного сквозного отверстия) и упомянутым выше техническим результатом (пункт 37 Правил ПМ, пункт 35 Требований ПМ).

Исходя из изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей требованию, согласно которому описание полезной модели должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники (подпункт 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса).

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Представленные с возражением скриншоты [1] и [2], сделанные со страниц социальной сети Инстаграм в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не могут быть приняты к рассмотрению в качестве общедоступных источников информации, поскольку нельзя согласиться с тем, что общедоступность упомянутых сведений, раскрытых на скриншотах [1] и [2] в сети Интернет, на дату приоритета изобретения по оспариваемому патенту является доказанным фактом.

Так даты, проставленные на скриншотах [1] и [2], не свидетельствуют о том, что сведения (изображения), присутствующие на упомянутых скриншотах на данную дату были общедоступны.

Аккаунт может быть представлен в социальной сети Инстаграм как в открытом доступе (аккаунт могут просматривать все пользователи Инстаграм), так и в ограниченном доступе (аккаунт может просматривать только администратор сети и пользователи, которых выберет создатель аккаунта). При этом настройки доступа для пользователей могут быть изменены владельцем аккаунта в любое время.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что представленные скриншоты [1] и [2] не содержат сведений о том, что до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту изделие для маникюра и педикюра было общеизвестно, т.к. отсутствует документально подтвержденная дата, с которой стало возможно обозрение этого изделия в сети Интернет любым лицом (см. пункт 52 Правил ПМ).

Дополнительно следует отметить, что скриншот [2] не содержит сведений о конструктивных особенностях изделия, изображенного на нем. Кроме того, следует согласиться с мнением патентообладателя о том, что скриншоты [1] и [2] не раскрывают назначение изделий.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

В виду сделанного выше вывода материалы [3]-[12], представленные патентообладателем не анализировались.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.10.2019, патент Российской Федерации на полезную модель №191812 оставить в силе.