

**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 Колодяжного Алексея Валерьевича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.09.2020, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №178855, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №178855 «Насадка для аппарата для маникюра и педикюра» выдан по заявке №2017113667 с приоритетом от 19.04.2017 на имя Веселовой Марии Валерьевны (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Насадка для аппарата для маникюра и педикюра, включающая стержень, вставляющийся и зажимающийся в ручке аппарата, и рабочую часть, выполненную в форме диска с гладкими краями, на диске имеются абразивные файлы, отличающаяся тем, что абразивные файлы имеют липкую клеевую основу, за счет чего крепятся к рабочей части, а диск выполнен гладким.

2. Насадка по п. 1, отличающаяся тем, что стержень и диск выполнены из хирургической нержавеющей стали.

3. Насадка по п. 1, отличающаяся тем, что абразивные файлы выполнены различной зернистости.

4. Насадка по п. 1, отличающаяся тем, что диаметр диска равен от 10 до 20 мм».

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):

- видеоролик, размещенный в информационно коммуникационной сети интернет по адресу <https://www.youtube.com/watch?v=G-QK6lyTwTs> от 28.03.2016, с приложениями скриншотов кадров видеоролика в тексте возражения (далее - [1]);

- материалы, из информационно коммуникационной сети интернет по адресу [www.fabeaulousfeet.com/page/faqs/](http://www.fabeaulousfeet.com/page/faqs/), размещенные на ресурсе [web.archive.org](http://web.archive.org) на дату 04.06.2016 г. (далее - [2]);

- протокол осмотра сайтов в информационно коммуникационной сети интернет, расположенных по адресу [www.youtube.com](http://www.youtube.com) и [archive.org](http://archive.org) с 16-ю приложениями (далее - [3]).

В возражении отмечено, 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 (19.04.2017).

По мнению лица, подавшего возражение, из уровня техники, непосредственно из видеоролика [1] (см. также скриншоты кадров видеоролика [1]), известна насадка для аппарата для маникюра и педикюра. Видеоролик [1], демонстрирует конструкцию и работу аппарата для маникюра и педикюра, оснащенного вставляющейся и зажимающейся в ручке аппарата стальной насадкой, имеющей рабочую часть в виде гладкого диска, к которому крепятся абразивные файлы.

При этом поясняющие надписи по работе с устройством, нанесены на английском языке на изображения (являются частью видеоматериалов, переводы представлены в тексте возражения под соответствующим скриншотом кадра).

В возражении отмечено, что дата публикации видеоролика [1] для общедоступного просмотра 28.03.2016.

По мнению лица, подавшего возражение, материалы [2] также дают полную информацию о конструкции и работе насадки для аппарата для маникюра и педикюра в виде текста. Согласно тексту материалов [2], лицом, подавшим возражение, выявлен перечень существенных признаков, характеризующих полезную модель по оспариваемому патенту. В качестве таких признаков в возражении выделены следующие:

- насадка выполнена из нержавеющей медицинской стали;
- диски для дермабразии (полировки), прикрепляемые к наконечнику являются одноразовыми (удаляемыми);
- диски (круги) имеют плоскую поверхность (вместо цилиндрической формы);
- прикрепляемые к наконечнику диски (круги) являются самоклеющимися (удаляемыми);
- диски представлены двумя типами (удаление и полировка).

Кроме того, в возражении отмечено, что признаки зависимых пунктов 2 и

3 также известны из видеоролика [1] и материалов [2].

Признаки, охарактеризованные в зависимом пункте 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту являются несущественными, поскольку не связаны с достижением технического результата, направленного на возможность смены абразивных файлов.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что в видеоролике [1] и материалах [2] раскрыты устройства, включающее все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту, позволяющее достичь того же технического результата.

Кроме того, в возражении отмечено, что согласно условиям видеохостинга Youtube, размещенным по адресу:

<https://support.google.com/youtube/answer/> (см.приложение 4 к протоколу [3]) датой публикации видео может быть дата загрузки видео или заранее отложенная дата публикации. Следовательно, дата публикации видео не может быть раньше даты загрузки. Также в правилах не предусмотрено добавление новых фрагментов в опубликованный видеоряд. Пользователь может только обрезать видео, добавить ссылки или обновить о нем сведения, что исключает возможность изменения содержимого ролика.

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

Отзыв на возражение от патентообладателя поступил в корреспонденции от 21.10.2020.

К отзыву приложены следующие материалы (копии):

- скриншоты кадров видео, размещенного в информационно коммуникационной сети интернет по адресу [www.youtube.com/watch?v=hogrXzxyeU0](http://www.youtube.com/watch?v=hogrXzxyeU0) «Как редактировать видео на канале You Tube» (всего на 4 л.) (далее – [4]);

- распечатка из сети интернет <https://laveberi.com/kak-redaktirovat-video-na-yutube/>, «Как редактировать видео на ютубе» (всего на 8 л.) (далее – [5]);
- распечатка страницы интернет-системы словарей Мультитран (далее- [6]);
- интернет-распечатка «Марки медицинской стали: ГОСТ СССР и его классификация на 5 л. (далее- [7]).

В отзыве отмечено, что Видеохостинг You Tube допускает произвольное, по желанию владельца канала, изменение даты публикации видео, что, по мнению патентообладателя, неоднократно демонстрируется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. При этом в отзыве отмечено, что в источниках информации [4] и [5] даётся пошаговая инструкция, показывающая, каким образом можно произвольно изменить дату публикации видео на своём канале You Tube и произвести коррекцию содержимого видеороликов (вырезание фрагментов, вставка новых фрагментов) при сохранении даты публикации видеоролика.

Таким образом, по мнению патентообладателя, видеоролик [1], представленный в возражении, не может быть включен в уровень техники для проведения информационного поиска, поскольку нельзя быть уверенным в том, что дата публикации является оригинальной и не подвергалась изменениям, а также, что содержимое видеоролика является оригинальным и не подвергалось изменениям после публикации.

Кроме того, в отзыве отмечено, что протокол осмотра [3], произведенный на дату 21.08.2020 подтверждает содержимое видеоролика на момент осмотра и дату публикации, указанную также на момент осмотра.

В отношении сведений, раскрытых в материалах [2], в отзыве отмечено, что они не содержат информации о существенном признаке, характеризующем полезную модель по оспариваемому патенту, а именно о признаке «абразивные файлы имеют клеевую основу».

Так, в отзыве отмечено, что представленный в возражении перевод термина «self adhesive» как «самоклеющийся» и «самоприлипающий», не является единственным, что подтверждается сведениями из интернет системы словарей Мильтитран (см. источник [6]).

Кроме того, в отзыве отмечено, что в материалах [2] не указано, за счет чего осуществляется прилипание, не показан механизм само-адгезии.

По мнению патентообладателя существенность признака «липкая клеевая основа» подкреплена описанием. Вместе с тем упомянутый признак является отличительным от прототипа, указанного в описании. Также в отзыве акцентируется внимание на том, что наличие липкой клеевой основы у абразивного диска с последующим его удалением способствует достижению технического результата, заключающегося в обеспечении стерилизации насадки.

Дополнительно, в отзыве обращается внимание на то, что в зависимом пункте 2 присутствует признак «хирургическая нержавеющая сталь», а в материалах [2] раскрыто, что используется «медицинская нержавеющая сталь».

По мнению патентообладателя, хирургическая сталь является частным случаем медицинской стали, не все марки стали, пригодные для изготовления медицинского оборудования вообще, пригодны для изготовления - именно хирургических инструментов, т.к. к хирургическому оборудованию предъявляются особые требования.

При этом в отзыве отмечено, что абсолютно чёткого понятия, какие марки стали следует относить к «медицинской стали» или «хирургической стали», не существует. Данные понятия («медицинская сталь» и «хирургическая сталь») не имеют совершенно чётких границ, но в то же время неоднократно применяются в уровне техники и являются ясными для специалистов в данной области (см. распечатку [7]).

В отзыве обращается внимание на то, что в случае необходимости, патентообладатель считает возможным скорректировать независимый пункт формулы включением признака из зависимого пункта, а именно, «хирургическая нержавеющая сталь». К отзыву приложена уточненная формула полезной модели.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.11.2020 патентообладателем. был представлен свой, нотариально заверенный, вариант перевода материалов [2], в котором признак «self adhesive» переведен как «самофиксирующийся».

При этом патентообладателем представлена копия страницы 379 словаря В.К.Мюллер « Большой англо-русский и русско-английский словарь», М., ООО «Дом Славянской книги», 2013. Согласно упомянутому словарю термин «self adhesive» переводится как «самоклеющийся».

Кроме того, патентообладателем представлена копия страницы 919 словаря «Большой Российский энциклопедический словарь», М., «Большая Российская энциклопедия», 2003, сведения из которой раскрывают значение термина «медицина». Также представлена копия страницы 859 словаря С.И. Ожегов «Словарь русского языка», М., «Русский язык», 1990, в котором раскрываются сведения о значении термина «хирургия». Дополнительно представлена интернет распечатка материалов о ГОСТах, распространяющихся на нержавеющие стали, применяемые для изготовления хирургических и стоматологических инструментов.

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

С учетом даты подачи заявки (19.04.2017), 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 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.

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.

В отношении общедоступности сведений, раскрытых в материалах [2] необходимо отметить, что они могут быть привлечены для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, поскольку сведения об их общедоступности подтверждены системой фиксирующей размещение соответствующих сведений в информационной сети интернет посредством ресурса [web.archive.org](http://web.archive.org).

В отношении сведений, раскрытых в материалах [2] необходимо отметить следующее.

В материалах [2] (см. с. 32-34 протокола [3]) раскрывается инструмент для маникюра и педикюра, который представляет собой наконечник (насадку) с буровой головкой имеющей круглую плоскую поверхность без отверстий (увеличение площади поверхности по сравнению с цилиндрической насадкой), который зажимается в цанге аппарата для обработки ногтей. Инструмент создан из медицинской нержавеющей стали. При этом к наконечнику прикрепляются одноразовые (удаляемые) диски для дермабразии. Диски в свою очередь, представляют собой абразивы двух типов, для удаления тяжелых мозолей и проблемной кожи и для полировки.

Патентообладателем акцентировано внимание на том, что признак, характеризующий полезную модель по независимому пункту 1 формулы

оспариваемого патента «файлы имеют липкую клеевую основу» и признак, характеризующий изделие, известное из материалов [2], а именно «self adhesive revolving discs» не являются идентичными. Так, термин «self adhesive» переведен лицом, подавшим возражение, как «самоклеющийся» и «самоприлипающий», а патентообладателем как «самофиксирующийся».

При этом, необходимо отметить, что в данном случае, технический результат, заключающийся в том, что обеспечивается возможность проведения стерильной и дезинфекционной обработки насадки за счет выполнения абразивных файлов съёмными, не зависит от того каким именно технологическими приемами и средствами осуществляется прикрепление (приклеивание) абразивных файлов к рабочей части.

Фактором, влияющим на достижение технического результата, является то, что файлы являются съёмными.

Следует отметить, что съёмными (одноразовыми) они являются и в изделии, известном из материалов [2].

Таким образом, можно констатировать, что в описании к оспариваемому патенту не показано, что признаки, характеризующие за счет чего осуществляется прилипание абразивных файлов к рабочей поверхности насадки, находятся в причинно-следственной связи с получением обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Вместе с тем следует отметить, что лицом, подавшим возражение, приведено достаточное количество словарно-справочной литературы, подтверждающей его довод о значении термина «self adhesive».

При этом также целесообразно упомянуть, что в материалах перевода, представленных патентообладателем, не указано какими словарно-справочными источниками информации руководствовался переводчик при трактовке спорного признака «self adhesive» как «самофиксирующийся».

В связи с изложенным можно сделать вывод, что все существенные признаки, характеризующие насадку для маникюра и педикюра известны из материалов [2].

Таким образом, можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» (статья 1351 Кодекса).

Признаки зависимого пункта 3 формулы полезной модели известны из материалов [2] (диски для удаления и диски для полировки).

Признаки зависимых пунктов 2, 4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие размеры рабочей поверхности и материала, из которого она выполнена, в соответствии с выводами, изложенными выше в настоящем заключении, не являются существенными, поскольку не находятся в причинно-следственной связи с получением обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Дополнительно, в отношении признаков, характеризующих материал, из которого выполнена насадка по оспариваемому патенту можно отметить следующее.

Патентообладатель сам указывает в своем отзыве, что понятия «медицинская» и «хирургическая» сталь не имеют четких границ. Например, интернет-распечатка [7] посвящена характеристикам стали, используемым в разных областях медицины, и из нее также не прослеживается четкая разница между упомянутыми материалами. При этом насадка для аппарата для маникюра и педикюра не используется в области медицины (см. Большой энциклопедический словарь) и тем более не является хирургическим инструментом.

Однако, изделия из нержавеющей стали, как из медицинской, так и из хирургической могут быть стерилизованы и дезинфицированы с равным успехом, для достижения упомянутого выше технического результата. Таким

образом, признак «хирургическая» не является существенным и его включение в независимый пункт формулы полезной модели не может изменить сделанного выше вывода.

В результате сделанных выше выводов источник информации [1] не анализировался. При этом содержание материалов [4] и [5], представленных патентообладателем в отношении общедоступности источника информации [1], не меняет упомянутых выводов, сформулированных выше в настоящем заключении.

От патентообладателя в корреспонденции от 16.11.2020 поступила жалоба, при этом доводы технического характера, содержащиеся в данной жалобе, проанализированы выше в настоящем заключении.

Также от патентообладателя в корреспонденции от 18.11.2020 поступила жалоба на имя Руководителя Роспатента, при этом доводы технического характера, содержащиеся в данной жалобе, полностью повторяют доводы, содержащиеся в жалобе от 16.11.2020.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.09.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 178855 признать недействительным полностью.**