

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.11.2020 от ИП Дорожковой Виктории Владимировны (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 195778, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 195778 на полезную модель «Отборочная расческа» выдан по заявке № 2019131446/12 с приоритетом от 04.10.2019 на имя Останковой Татьяны Викторовны (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Отборочная расческа для выделения из части волос прядей, которые подлежат обработке, состоящая из ручки и гребенки, у основания которой выполнены зубья с равными промежутками между ними, отличающаяся тем, что часть зуба, исходящего от основания, выполнена сплошной, переходящей в двузубец с двумя зубцами и пазом между ними, при этом высота двузубца

меньше высоты сплошной части зуба, при этом ширина паза двузубца должна быть такой, чтобы в него проходила тонкая прядь волос, соизмеримая с толщиной наиболее толстого волоса человека; при этом ширина промежутка между зубьями больше или равна ширине паза двузубца; при этом ручка расчески выполнена в виде спицы.

2. Отборочная расческа по п. 1, отличающаяся тем, что размер по высоте h сплошной части зуба от общей высоты H зуба составляет 60-65%, а размер высоты двузубца h_1 составляет 40-35% от общей высоты H зуба.

3. Отборочная расческа по п. 1, отличающаяся тем, что ширина b_1 паза двузубца находится в пределах от 0,5 до -1,5 мм.

4. Отборочная расческа по п. 1, отличающаяся тем, что ширина промежутка b между зубьями меньше или равна ширине b_1 паза двузубца.

5. Отборочная расческа по п. 1, отличающаяся тем, что поверхность на хвостовике, соединяющем гребенку с ручкой, с обеих сторон расчески выполнена рифленой.

6. Отборочная расческа по п. 1, отличающаяся тем, что гребенка выполнена из карбона».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех ее существенных признаков из уровня техники, а также условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении несоответствия условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении указано на невозможность реализация назначения оспариваемой полезной модели при ее осуществлении.

В отношении несоответствия оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна» в возражении указано следующее.

В возражении указано, что совокупность всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту была известна из уровня

техники до даты ее приоритета из источника информации «The Speed Weaver Hair Comb», опубл. 24.03.2010 г. Найдено из Интернет: «<https://www.youtube.com/watch?v=zfWLR3sPnIk&feature=youtu.be>» (далее – [1]), при этом ряд признаков формулы отнесен к несущественным.

Также в возражении отмечено, что все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из уровня техники, так как присущи техническому средству, сведения о котором стали общедоступными в результате его использования на территории Российской Федерации.

В подтверждение данных доводов были приложены следующие документы:

- Заказ на поставку № 21087938001026877 на торговой площадке alibaba.com от 25.09.2019 (далее – [2]);
- Детали заказа на поставку №21087938001026877 на торговой площадке alibaba.com от 25.09.2019 (далее – [3]);
- Файл - Приложение для товара по заказу №21087938001026877, размещенный на торговой площадке alibaba.com от 25.09.2019 (далее – [4]).

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

От патентообладателя 28.12.2020 поступил отзыв и 02.02.2021 дополнения к отзыву, в которых он выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В своем отзыве патентообладатель указывает, что в представленном в возражении источнике информации [1] не идентифицируется всей совокупности существенных признаков формулы оспариваемого патента.

В отношении сведений из документов [2] – [4], патентообладатель указывает, что по предоставленным материалам не возможно получить достоверную информацию из открытых источников на дату ранее 04.10.2019, так как личный кабинет (личная корзина) на сайте Alibaba является закрытым источником информации и не видна сторонним пользователям, кроме владельца аккаунта на интернет площадке.

Также в своем дополнении к отзыву патентообладатель указывает, что именно им была раскрыта информация о технических характеристиках оспариваемой полезной модели до даты ее приоритета. В подтверждение указанных доводов к возражению приложена копия протокола осмотра доказательств от 29.01.2021г., с приложениями (далее - [5]), содержащими:

- Техническая информация о доменах instagram.com и pochta.ru,
- Скриншот входа в аккаунт в социальной сети Инстаграм,
- Скриншот входа в аккаунт, ввод кода безопасности для завершения аутентификации,
- Скриншоты страницы "Редактировать профиль", страницы с изображением расчески, переписки в социальной сети Инстаграм между Останковой Т.В. и К. Шестопаловым, продолжения переписки в социальной сети Инстаграм между Останковой Т.В. и К. Шестопаловым, входа на сайт Почта России: <https://www.pochta.ru/>, страницы «путь отправления по трек номеру 67296139808302».

Дополнительно, в процессе делопроизводства по данному возражению, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- Договор Купли-Продажи от 25.09.2019, с приложениями на 7л. (далее - [6]);
- Запись об уплате и получении товара (далее - [7]);
- Подтверждение оплаты заказа по карте и детали операции по оплате [8]);
- Протокол осмотра письменных доказательств [2]-[4] (далее - [9]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (04.10.2019), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и Требования к документам

заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 №701 (далее – Правила ПМ и Требования ПМ).

Согласно пункту 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1351 Кодекса раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором полезной модели, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, при условии, что заявка на выдачу патента на полезную модель подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности полезной модели, имели место, лежит на заявителе.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1351 Кодекса полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

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:

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;
- 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.

В соответствии с пунктом 66 Правил ПМ при проверке промышленной применимости полезной модели устанавливается, может ли полезная модель быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики или в социальной сфере. При установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения полезной модели при ее осуществлении по любому из пунктов формулы полезной модели, в частности, не противоречит ли заявленная полезная модель законам природы и знаниям современной науки о них.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. 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. 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.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

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

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

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту охарактеризовано в описании к данному патенту и отражено в родовом понятии его формулы следующим образом – «Отборочная расческа для выделения из части волос прядей, которые подлежат обработке».

При этом в формуле полезной модели содержатся признаки, характеризующие выполнение конструкции расчески, выполненной ручки и гребенки, у основания которой выполнены зубья с равными промежутками между ними, при этом часть зуба, исходящего от основания, выполнена сплошной, переходящей в двузубец с двумя зубцами и пазом между ними, при этом высота двузубца меньше высоты сплошной части зуба, при этом ширина паза двузубца должна быть такой, чтобы в него проходила тонкая прядь волос, соизмеримая с толщиной наиболее толстого волоса человека,

при этом ширина промежутка между зубьями больше или равна ширине паза двузубца, а ручка расчески выполнена в виде спицы.

В описании также указывается, что наличие нижнего ряда сплошных зубьев расчески с промежутками обеспечивает легкий захват пряди волос от корней. При этом, наличие двузубцев обеспечивает одновременный легкий захват тонкого слоя волос, предназначенного для нанесения осветлителя. За одно движение расческой получается одновременно захват пряди и выделение из нее тонкого слоя для нанесения осветлителя. Не требуется сначала отобрать пряди волос, а потом из каждой пряди выделять тонкие слои волос для мелирования. Таким образом, для специалиста в данной области техники очевидна реализация указанного назначения с помощью приведенных в формуле оспариваемого патента признаков, а именно выполнение функции отборочной расчески.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, подтверждающие несоблюдение требований, указанных в пункте 66 Правил ГМ. Следовательно, аргументация возражения не позволяет признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

Что касается видеохостинга [«<https://www.youtube.com/>»](https://www.youtube.com/), то данный интернет-ресурс предназначен для хранения, доставки и показа видео пользователями. При этом размещенный на нем контент является общедоступным или предназначенным только для платных подписчиков. Таким образом, можно сделать вывод, что принципиальная возможность ознакомиться с контентом с даты его загрузки на указанный видеохостинг имеется у любого пользователя данного интернет-ресурса.

Следовательно, сведения, известные из источника информации [1], могут быть включены в состав сведений, ставших общедоступными до даты

приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, для оценки его патентоспособности (см. пункт 52 Правил ПМ), так как представленный в данном источнике информации [1] видеоматериал был размещен (24.03.2010) до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Анализ источника информации [1] показал, что в нем содержатся сведения об изделии того же назначения, что и устройство по оспариваемому патенту, а именно отборочная расческа для отделения прядей при мелировании.

Однако, из видеоматериала, представленного в источнике информации [1], следует, что в конструкции расчески паз между двузубцами выполнен V-образной формы, и, следовательно, невозможно однозначно идентифицировать наличие у данного изделия признаков совпадающих с признаками независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым ширина промежутка между зубьями больше или равна ширине паза двузубца.

При этом из видеоматериалов источника информации [1] также не следует, что ширина паза двузубца должна быть такой, чтобы в него проходила тонкая прядь волос, соизмеримая с толщиной наиболее толстого волоса человека.

При этом в описании к оспариваемому патенту приведено указание на то, что упомянутые отличительные признаки необходимы для осуществления отбора максимально тонкой пряди. То есть, за счет данных признаков достигается технический результат, заключающийся в получении именно тонкой пряди для образования вуали при мелировании. Следовательно, данные признаки имеют непосредственную причинно-следственную связь с техническим результатом, указанным в описании к оспариваемому патенту.

Здесь необходим отметить, что для специалиста очевидно, что в процессе разделения пряди на более тонкую и более толстую часть, более толстая часть пряди будет отделяться за счет выполнения промежутка между зубьями больше, чем ширина паза двузубца.

Следовательно, из источника информации [1] не известны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

В подтверждение факта использования технического средства (отборочная расческа), в возражении представлены заказ на поставку [2], распечатка деталей заказа на поставку [3], а также изображение, содержащееся в файле - приложении [4], на котором, согласно возражению, идентифицируются все признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении данных материалов необходимо отметить следующее.

Что касается доводов патентообладателя об отсутствии возможности получить достоверную информацию из материалов [2] – [4] на дату приоритета оспариваемой полезной модели, то с ними нельзя согласиться. Так, в дополнительно представленном лицом, подавшим возражение, нотариальном протоколе осмотра [9], производился осмотр страниц размещенных по адресу <http://alibaba.com> и <http://instagram.com>, как это представлено на странице 1 протокола [9].

При осуществлении перехода в личный кабинет сайта <http://alibaba.com> (отражено в протоколе [9]), отображаются сведения об осуществлении заказ-наряда [2] от 25.09.2019, среди информации на вышеуказанной интернет странице, также содержатся сведения о деталях заказа [3], а на интернет странице, содержащей детали заказа [3] указано на наличие файла - приложения к товару [4].

Осуществление продажи по заказ – наряду [2] произведено в рамках договорных обязательств, которые были осуществлены, что подтверждается материалами [6] – [8].

Таким образом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что материалы [2], [3], [6] – [8] подтверждают факт продажи изделия по заказу № 21087938001026877 до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Здесь необходимо отметить, что в материалах [2] - [3], [6] – [8] отсутствуют сведения о конструктивных особенностях изделия, содержащегося в заказе.

При этом в качестве сведений, раскрывающих техническую сущность изделия, содержащегося в заказе, в возражении указан документ [4].

Документ [4] представляет собой файл – приложение к заказу товара и содержит в себе изображение расчески.

Анализ представленного изображения показал, что нельзя согласиться с доводом лица, подавшего возражение, о раскрытии на данном изображении всех существенных признаков формулы оспариваемого патента ввиду того, что на данном изображении не визуализируются, по меньшей мере, признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым ширина промежутка между зубьями больше или равна ширине паза двузубца.

Анализ существенности вышеуказанных признаков дан в заключении выше.

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что в материалах возражения отсутствуют сведения, подтверждающие использование технического средства, для которого характерны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Дополнительно можно отметить, что в протоколе осмотра [9] приведены распечатки переписки, которую вели продавец и заказчик в рамках заказа на интернет – площадке alibaba.com, а также распечатки страниц сети инстаграм, которые содержат изображения расчёски. Однако данные изображения имеют низкое качество и на них также невозможно идентифицировать все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в частности, выявленные выше отличительные признаки.

Таким образом, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Учитывая сделанный выше вывод материалы [5], представленные патентообладателем, не анализировались.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.11.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №195778 оставить в силе.