

Приложение к решению
Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

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, действующей на дату подачи возражения 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, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Соломенной Марии Дмитриевны (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 27.12.2024, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2820749, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2820749 на изобретение «Способ наращивания ногтей» по заявке №2023123321, поданной 07.09.2023. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле изобретения на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Способ наращивания ногтей, характеризующийся тем, что включает три последовательно осуществляемые стадии, заключающиеся в том, что:

- на предварительной стадии осуществляют подготовку ногтевой пластины, берут многоразовые верхние формы, подбирают верхние формы,

подходящие под ногтевые пластины каждого пальца и определяют желаемую длину ногтей путем отметки на выбранных верхних формах свободного края каждого ногтя;

- на основной стадии выкладывают гель внутрь верхней формы на точку отметки свободного края намеченной длины ногтя, 1 каплю геля, и растягивают гель по внутренней поверхности верхней формы в сторону кутикулы, не доходя до линии кутикулы, при этом внутреннюю поверхность верхней формы оставляют без геля до линии кутикулы на расстояние до 2 мм, устанавливают под острым углом подготовленную верхнюю форму на ногтевую пластину у кутикулы, заводя верхнюю форму под кутикулу, плавно опускают на ногтевую пластину до закрытия боковых стенок и осуществляют кратковременную фиксацию фонариком, проверяют излишки геля на свободном крае намеченной длины ногтя, убирая их в случае наличия, после чего осуществляют сушку ногтей в лампе;

- на заключительной стадии снимают верхние формы с ногтей, убирают неровности и подчищают внутреннюю поверхность свободного края ногтя.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что верхние формы выполнены из мягкого пластика.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в случае первого использования верхних форм осуществляется их подрезка в зоне кутикулы не более чем на 1 мм.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что расстояние внутренней поверхности верхней формы без геля до линии кутикулы составляет от 1 до 1,5 мм.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что время кратковременной фиксации фонариком составляет от 5 до 10 секунд.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что фонарик может быть закреплен на рабочем столе.

7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что продолжительность сушки ногтей в лампе оставляет от 60 до 70 секунд.

8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве лампы может быть выбрана УФ-лампа, LED-лампа, гибридная лампа».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 1 статьи 1398 указанного выше Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту (независимый пункт 1 (способ) и зависимые пункты 2-8) условию патентоспособности «новизна».

К возражению, приложены ссылки на видеоролики и приложены, сделанные с них скриншоты. Видеоролики размещены в сети Интернет по следующим адресам:

- https://vk.com/wall-26066029_6645, дата публикации 28.12.2022 (далее – [1];
- https://vkviideo.ru/video-26066029_456240618, дата публикации не позднее 04.02.2023 (далее – [2];

При этом лицо, подавшее возражение, указывает на то, что в данных видеороликах раскрыт способ наращивания ногтей, включающий все существенные признаки, характеризующие способ по оспариваемому патенту.

Дополнительно, в возражении отмечено, что в сравнении с наиболее сходными изобретениями отсутствует обоснование достижения технического результата.

В частности, лицо, подавшее возражение, отмечает, что в сравнении с изобретениями, раскрытыми в патентах RU2248173C1, RU2412633C1 и RU2373817C2 (к возражению не приложены) не доказано следствие достижения технического результата за счёт изменения процесса, в частности повышение качества и безопасности, которые в данном случае являются субъективными критериями, и не прослеживается причинно-

следственная связь сокращения времени наращивания именно за счёт изменения процедуры.

Так, лицо, подавшее возражение, отмечает, что в описании оспариваемого патента не описана и не доказана причинно-следственная связь последовательности выполнения признака 10 (плавно опускают на ногтевую пластину до закрытия боковых стенок) за признаком 9 (заводят верхнюю форму под кутикулу) с указанным техническим результатом - повышение качества и безопасности наращивания ногтей; сокращение времени наращивания ногтей, длительность носки наращенных ногтей, следовательно, данную последовательность нельзя считать существенным признаком.

Также не является существенным часть признака 5 (выкладывают 1 каплю геля на точку отметки) и признака 6 (растягивают гель в сторону кутикулы) на тех же основаниях – отсутствие доказательств причинно-следственной связи в описании признака с техническим результатом.

На основании вышеизложенного, по мнению лица, подавшего возражение, достижение заявленного технического результата правообладателем в достаточной мере не раскрыто и не обосновано.

Кроме того, к материалам возражения приложены скриншоты видео «Наращивание ногтей без поджатия», представляющие собой видеокурс по наращиванию ногтей Соломенной М.Д. (далее – [3]).

От патентообладателя, ознакомленного в установленном порядке с материалами возражения, в корреспонденции, поступившей 24.02.2025, представлен отзыв по мотивам возражения.

По мнению патентообладателя, из сведений, содержащихся в приведенных источниках информации [1] и [2] не известна совокупность признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Патентообладатель приводит (см. таблицы) сравнительный анализ признаков изобретения по оспариваемому патенту и способов наращивания

ногтей, известных из источников информации [1] и [2].

В частности отмечено, что из источника [1] не известны следующие признаки, характеризующие способ по оспариваемому патенту:

- включает три последовательно осуществляемые стадии;
- на предварительной стадии осуществляют подготовку ногтевой пластины;
- берут многоразовые верхние формы, подбирают верхние формы, подходящие под ногтевые пластины каждого пальца;
- определяют желаемую длину ногтей путем отметки на выбранных верхних формах свободного края каждого ногтя;
- на основной стадии выкладывают гель внутрь верхней формы на точку отметки свободного края намеченной длины ногтя, 1 каплю геля;
- растягивают гель по внутренней поверхности верхней формы в сторону кутикулы, не доходя до линии кутикулы;
- внутреннюю поверхность верхней формы оставляют без геля до линии кутикулы на расстояние до 2 мм;
- устанавливают под острым углом подготовленную верхнюю форму на ногтевую пластину у кутикулы, заводя верхнюю форму под кутикулу;
- плавно опускают на ногтевую пластину до закрытия боковых стенок;
- осуществляют кратковременную фиксацию фонариком;
- проверяют излишки геля на свободном крае намеченной длины ногтя, убирая их в случае наличия;
- после чего осуществляют сушку ногтей в лампе.

Из источника [2] не известны следующие признаки, характеризующие способ по оспариваемому патенту:

- включает три последовательно осуществляемые стадии;
- определяют желаемую длину ногтей путем отметки на выбранных верхних формах свободного края каждого ногтя;
- на основной стадии выкладывают гель внутрь верхней формы на

точку отметки свободного края намеченной длины ногтя, 1 каплю геля;

- растягивают гель по внутренней поверхности верхней формы в сторону кутикулы, не доходя до линии кутикулы;
- внутреннюю поверхность верхней формы оставляют без геля до линии кутикулы на расстояние до 2 мм;
- устанавливают под острым углом подготовленную верхнюю форму на ногтевую пластину у кутикулы, заводя верхнюю форму под кутикулу;
- плавно опускают на ногтевую пластину до закрытия боковых стенок;
- проверяют излишки геля на свободном крае намеченной длины ногтя, убирая их в случае наличия;
- на заключительной стадии снимают верхние формы с ногтей;
- убирают неровности;
- подчищают внутреннюю поверхность свободного края ногтя.

Таким образом, патентообладатель приходит к выводу о том, что не все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту присущи каждому из решений, известных из приведенных источников информации [1]-[2].

В отношении технического результата и его достижения в отзыве отмечено, что технический результат сформулирован с учетом недостатков, выявленных патентообладателем в технических решениях, раскрытых в ближайшем аналоге и иных, приведенных в описании, патентах.

При этом патентообладатель отмечает, что технический результат изобретения по оспариваемому патенту направлен на устранение описанных недостатков наиболее близкого аналога и иных приведенных в описании патентов, а также на создание способа наращивания ногтей, который без усложнения технологии позволил бы получить качественные искусственные ногти без повреждения натуральных ногтей. В разделах «Сущность изобретения» и «Осуществление изобретения» оспариваемого патента содержатся сведения о том, что для решения поставленной технической

задачи предлагается три последовательно осуществляемые стадии.

Кроме того, по мнению патентообладателя, в описании к оспариваемому патенту раскрыта причинно-следственная связь между техническим результатом и признаками формулы оспариваемого патента, характеризующими определенные этапы и определенную последовательность действий способа наращивания ногтей.

В корреспонденции, поступившей 28.03.2025 лицом, подавшим возражение, была представлена позиция в отношении доводов отзыва патентообладателя.

По существу пояснения лица, подавшего возражение, сводятся к тем же доводам в отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и нарушения «авторской льготы» как они указаны в возражении.

При этом в отношении источника [1] в пояснениях отмечено, что на 22 секунде ролика раскрыт признак « заводят верхнюю форму под кутикулу», а также раскрыты все остальные признаки изобретения по оспариваемому патенту. В отношении источника [2] указано, что на 52 секунде ролика раскрыто, что «устанавливают под острым углом подготовленную верхнюю форму на ногтевую пластину» и на 53 секунде раскрыто, что « заводят форму под кутикулу», а также раскрыты все остальные признаки изобретения по оспариваемому патенту.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, отмечает, что все признаки, характеризующие изобретение по оспариваемому патенту раскрыты с социальной сети Instagram по адресам:

www.instagram.com/tv/CgCAGVWjG6b/?igsh=OXhlM3A4aXM1bmdp –
размещено 15 июля 2022 года, 45 140 просмотров (далее – [4]);
www.instagram.com/reel/CeTLj3cDn8k/?igsh=MWcxbGU3d2hsaGVidQ= –
размещено 2 июня 2022 года, как минимум 5 309 просмотров (далее – [5]);
www.instagram.com/reel/CeMMbNbDyBL/?igsh=MXc1NTlheW52d3g2OQ=

- размещено 30 мая 2022 года, как минимум 2 003 просмотра (далее – [6]);
www.instagram.com/tv/CWfvh4fDyd6/?igsh=MW9wd3NoM3AxOHdIYQ=
- размещено 20 ноября 2021 года, 142 656 просмотров (далее – [7]).

А также представлены скриншоты видео, как указывает лицо, подавшее возражение, подтверждающие первоначальное размещение сведений об изобретении.

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

С учетом даты подачи заявки (07.09.2023), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс в редакции, действующей на дату подачи заявки, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений (далее – Правила ИЗ) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.02.2023 № 107, зарегистрированном в Минюсте РФ 17.04.2023, регистрационный № 73064, дата начала действия 29 апреля 2023.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 3 статьи 1350 Кодекса раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение 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 изобретения, имели место, лежит на заявителе.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 73 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, не известна из уровня техники, включающего сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 76 Правил ИЗ если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию новизны, проверка новизны зависимых пунктов не проводится.

Согласно пункту 61 Требований ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны изобретения, предоставляемой на основании патента.

Согласно подпункту 2 пункта 62 Требований ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, то есть определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения должен быть подтвержден описанием изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 62 Требований ИЗ формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата;

Согласно подпункту 4 пункта 62 Требований ИЗ признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

Анализ доводов сторон, показал следующее.

На дату подачи возражения, коллегия имела возможность ознакомиться с содержанием видеороликов [1] и [2], при этом необходимо отметить, что даты размещенных к ним отзывов, свидетельствуют о том, что ролики были общедоступны для просмотра до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, видеоролики [1] и [2] входят в уровень техники, для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

Целесообразно отметить, что видеоролики [1] и [2] не иллюстрируют в полном объёме способы наращивания ногтей, поскольку некоторые этапы подготовки и заключительные этапы преподнесены таким образом, что должны быть понятны специалисту по умолчанию. Кроме того, видеоряд не всегда можно полностью сопоставить со словесным описанием способа наращивания, как в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

В частности, не представляется возможным визуально оценить отметки на формах желаемой длины ногтей и иные аналогичные параметры, например такие как «внутреннюю поверхность верхней формы оставляют без геля до линии кутикулы на расстояние до 2 мм».

Вместе с тем, необходимо отметить, что наряду со сходными признаками, раскрывающими стадии подготовки ногтевой пластины к наращиванию и заключительные стадии обработки результатов наращивания, признаки, принципиально отличающие предложенное изобретение от известных способов наращивания ногтей заключаются в том, что в предложенной технике наращивания выполняется установка верхних

форм на линию кутикулы под острым углом, заведение их под кутикулу и фиксацию фонариком (не выдержка в лампе).

При этом за счет указанной техники, заключающейся в установке верхних форм на линию кутикулы под острым углом, заведение их под кутикулу, позволяет максимально свободно и безопасно завести дистальный конец верхней формы под кутикулу и избежать затекания геля под кутикулу, обеспечивая тем самым качественное и безопасное наращивание без поверхностного опила зоны кутикулы, что в свою очередь обеспечивает сокращение времени выполнения наращивания в целом, что, как следует из изложенного, обуславливает причинно-следственную связь с достижением технического результата.

Кроме того, в разделах «Сущность изобретения» и «Осуществление изобретения» оспариваемого патента содержатся сведения о том, что для решения поставленной технической задачи предлагается три последовательно осуществляемые стадии. Так, в разделе «Осуществление изобретения» приведены примеры, характеризующие частные случаи способа наращивания ногтей по оспариваемому патенту (данные проведенных экспериментов), из которых также раскрыто обоснование влияния совокупности признаков на достижение указанного заявителем технического результата: установлено сокращение времени наращивания ногтей, улучшение качества и длительности носки выполненного наращивания ногтей, качественное и безопасное наращивание ногтей. В связи с чем, с помощью предложенного способа наращивания ногтей без усложнения технологии возможно получить качественные искусственные ногти без повреждения натуральных ногтей.

Видеоролики [4-[7] дублируют информацию видеороликов [1]-[2] и также не относятся к предложенной в оспариваемом патенте технике наращивания ногтей, поскольку не раскрывают, что выполняется установка

верхних форм на линию кутикулы под острым углом и заведение их под кутикулу.

Кроме того, целесообразно отметить, что видеокурсы Соломенной М.Д. [3] также не относятся к способу наращивания ногтей, предложенному в оспариваемом патенте, поскольку не раскрывают признак, характеризующий, что в предложенной технике наращивания выполняется установка верхних форм на линию кутикулы под острым углом, заведение их под кутикулу и фиксацию фонариком.

Таким образом, способ по оспариваемому патенту и известные способы [1]-[7] описывают принципиально разные техники наращивания ногтей. Следовательно изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Вместе с тем, в отношении нарушения «авторской льготы», о которой упоминает в возражении лицо, подавшее возражение, целесообразно отметить, что согласно пункту 3 статьи 1350 Кодекса раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию, вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации.

Со дня раскрытия информации, содержащейся в видео уроках [3] (апрель-август 2022) до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту (07.09.2023) прошло более 6 месяцев, поэтому данная норма в настоящих обстоятельствах не применяется. В отношении того, что видео уроки и изобретение по оспариваемому патенту относятся к разным техникам наращивания ногтей вывод сделан выше.

Таким образом, необходимо констатировать, что предложенный способ имеет принципиальные отличия в технике установки верхней формы и в свою очередь показана причинно-следственная связь с техническим результатом, на достижение которого направлено предложенное изобретение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.12.2024, патент Российской Федерации на изобретение № 2820749 оставить в силе.