

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 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «ГЕРА ГРУП» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.04.2020 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.

В возражении указано, что совокупность всех существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту была известна из уровня техники до даты ее приоритета из патентного документа US 5947130, опубл. 07.09.1999 (далее – [1]), при этом ряд признаков формулы отнесен к несущественным.

Так, по мнению лица, подавшего возражение, к несущественным относятся признаки, характеризующие выполнение ручки расчески в виде спицы, а также признаки, характеризующие соотношение ширины промежутка между зубцами к ширине паза двузубца, поскольку они не

вливают на указанный в материалах оспариваемого патента технический результат.

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

От патентообладателя 17.08.2020 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

В своем отзыве патентообладатель указывает, что из патентного документа [1] не известно всей совокупности существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту. При этом, по мнению патентообладателя, в патентном документе [1] охарактеризовано средство, назначение которого отлично от назначения технического решения по оспариваемому патенту.

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 в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 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 в отношении полезной модели

включает любые сведения, ставшие 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 для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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 выразить 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, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патентный документ [1] был опубликован ранее даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки ее соответствия условию патентоспособности «новизна».

При этом в патентном документе [1] охарактеризовано средство того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, а именно расческа для выделения части волос.

Расческа для выделения части волос по патентному документу [1] содержит ручку и гребенку, зубцы которой содержат свободные концы, выполненные с двумя зубцами и пазом между ними, при этом высота двузубца меньше высоты сплошной части зуба (см. описание стр. 6 колонка 5, стр. 7 колонка 7, фиг. 3,6).

Однако, анализ сведений, содержащихся в патентном документе [1], показал, что для описанного в нем технического решения не характерны, по меньшей мере, признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым ширина промежутка между зубьями больше или равна ширине паза двузубца.

При этом в описании к оспариваемому патенту приведено указание на то, что для осуществления отбора максимально тонкой пряди, ширина паза двузубца должна быть такой, чтобы в него проходила тонкая прядь волос, соизмеримая с толщиной наиболее толстого волоса человека. То есть, за

счет данных признаков достигается технический результат, заключающийся в получении именно тонкой пряжи, для образования вуали при мелировании. Следовательно, данные признаки имеют непосредственную причинно-следственную связь с техническим результатом, указанным в описании к оспариваемому патенту.

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

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

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.04.2020, патент Российской Федерации на полезную модель №195778 оставить в силе.