

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 ООО «Интернет Решения» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 09.09.2021 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 174657, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №174657 «Устройство для предохранения обуви от скольжения» выдан по заявке №2017113538 с приоритетом от 19.04.2017 на имя Калугиной Екатерины Александровны (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Устройство для предохранения обуви от скольжения, содержащее плоскую часть с шипами и рифлением, носочный и пяточный петлевые фиксаторы, отличающееся тем, что выполнено с пяточной частью, на которой закреплены дополнительные шипы и выполнено рифление на наружной поверхности».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложены следующие источники информации (копии):

- патентный документ US 7409782, дата публикации 12.08.2008 (далее – [1]);
- патентный документ US 9565890, дата публикации 14.02.2017 (далее – [2]).

В возражении отмечено, что известная из патентного документа [1] накладка на обувь решает задачу безопасности нахождения пользователей на скользких поверхностях, обеспечивая хорошее сцепление обуви с дорогой в любую погоду, при этом известная накладка может применяться с обувью любого размера.

Между тем в возражении отмечено, что технический результат от использования устройства по оспариваемому патенту также заключается в повышении безопасности пешехода при перемещении по скользкой поверхности.

При этом все существенные признаки, охарактеризованные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту, известны из патентного документа [1].

Так, по мнению лица, подавшего возражение, в патентном документе [1] раскрыто устройство для предохранения обуви от скольжения, содержащее плоскую часть с шипами и рифлением на наружной поверхности, пяточную часть с шипами и рифлением на наружной поверхности, а также носочный и пяточный петлевые фиксаторы.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, устройству того же назначения по патентному документу [1], присущи все признаки, характеризующие устройство по оспариваемому патенту.

Вместе с тем, в возражении указано, что все признаки, характеризующие устройство по оспариваемому патенту, присущи

фиксирующему устройству для обуви с шипами, известному из патентного документа [2]. Известное устройство содержит пяточную и носочную области, на наружных поверхностях которых выполнены шипы и рифления для сцепления со скользкими поверхностями, а также носочный и пяточный петлевые фиксаторы (вариант осуществления фиг. 11).

От патентообладателя, уведомленного в установленном порядке о поступлении и содержании возражения, в корреспонденции от 14.10.2021 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения.

Патентообладатель отмечает, что в патентном документе [1] отсутствуют признаки, характеризующие носочный и пяточный петлевые фиксаторы.

При этом поясняется, что термин "петлевой фиксатор" означает фиксатор с петлей, который не раскрыт в известном изделии. По мнению патентообладателя, в патентном документе [1] описана галоша - обувь, которая надевается поверх прочей обуви. В известной галоше имеется контурная внешняя полоса 14, которая выполнена по форме обуви и удерживает галошу на обуви.

При этом патентообладатель отмечает, что согласно сведениям, раскрытым в патентном документе [1], благодаря эластичности и деформируемости, обусловленных сетчатой конструкцией 28 и контурной внешней полосой 14, галоша может принимать практически плоскую, двухмерную форму, когда она не используется. Следовательно, по мнению патентообладателя, известное из патентного документа [1] устройство не является строго плоским, в отличие от устройства по оспариваемому патенту.

Таким образом, по мнению патентообладателя, носок и пятка в устройстве, известном из патентного документа [1], держат постоянную форму и потому не являются петлевыми фиксаторами.

В отношении устройства, известного из патентного документа [2], в отзыве отмечено, что оно не характеризуется тем, что имеет рифление на наружной поверхности. Кроме того, известное устройство не предназначено для предотвращения обуви от скольжения, а относится к спортивной обуви для игры в гольф. Следовательно, по мнению патентообладателя, известное из патентного документа [2] техническое решение не может быть противопоставлено в качестве источника, порочащего новизну полезной модели по оспариваемому патенту.

В свою очередь, лицом, подавшим возражение, в корреспонденции, поступившей 15.11.2021 (см. также протокол к заседанию коллегии от 16.11.2021) были представлены пояснения, в которых высказано несогласие с доводами отзыва.

Лицо, подавшее возражение, придерживается мнения о том, что в патентном документе [1] присутствуют признаки - носочный и пяточный петлевой фиксаторы, характеризующие известное устройство.

В подтверждение своего мнения, лицом, подавшим возражение, к пояснениям приложены скриншоты с сайта патентообладателя и его каталога (далее – [3]), информация о правообладателе (далее – [4]), распечатка о товарном знаке (далее - [5]), а также скриншоты с сайта Amazon.com.

По мнению лица, подавшего возражение, изображения устройства по патентному документу [1] (см. также документы [4]-[5]), предлагаемые к продаже в соответствии с источниками информации [3] и [5], явным образом демонстрируют наличие петлевых фиксаторов у противоскользящей накладки (калоши) для обуви.

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

С учетом даты подачи заявки (19.04.2017) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели 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).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на полезную модель по существу, в частности, если они содержат признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, представленных на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 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 71 Правил ПМ, если установлено, что полезная модель не соответствует условию новизны, принимается решение об

отказе в выдаче патента в связи с несоблюдением требования пункта 2 статьи 1351 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 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, 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 патентном документе [1] раскрыто устройство (противоскользящая калоша), которое надевается поверх другой обуви. Противоскользящая калоша легко надевается и снимается с обуви и обеспечивает сцепление и тягу на скользких поверхностях. Улучшение сцепления и тяги приводит к повышению безопасности, эффективности и уверенности человека при передвижении по поверхности.

Калоша включает захватывающую накладку 18 (см. фиг.1), которая имеет гладкую, плоскую поверхность, предназначенную для обеспечения максимальной площади контакта с нижней частью подошвы обуви (колонка 4 описания к патентному документу [1]). При этом захватывающая накладка 18 включает захватывающие выступы 20 и сцепные устройства, обозначенные как элементы 24, такие как шипы (см. кол. 4 и 5, фиг.1а (носочная и пяточная часть)), которые помогают владельцу иметь сцепление и тягу на поверхности. Элементы 24 могут быть расположены в передней и задней частях захватной накладки 18.

Следует отметить, что множество захватных выступов (гребней) 20,

которые простираются вниз от нижней поверхности захватывающей накладки 18, где гребни 20 соприкасаются со скользкой поверхностью. При этом гребни 20 могут иметь разную высоту, ширину или глубину для обеспечения улучшенного сцепления с поверхностью. Гребни 20 вцепляются в скользкую поверхность и обеспечивают сцепление.

Кроме захватывающей накладки 18, расположенной в передней (носочной) части устройства, калоша имеет вторую захватывающую накладку 26, расположенную примерно в области пятки калоши (фиг.1, колонка 5). Захватывающая накладка 26 также может включать в себя захватывающие выступы 20, которые могут быть похожи по высоте, ширине или глубине на те, которые имеются на первой захватывающей накладке 18. Выступы (гребни) 20 предназначены для улучшения сцепления и могут иметь одну или несколько отдельных гребневых структур, которые перемежаются с впадинами, зазорами или иными пространствами.

Вторая захватная площадка 26 может также иметь соответствующие захватывающие устройства 24 (кол.5-6 описания), которые также могут быть шипами или другими нескользящими материалами или устройствами. Сцепные устройства 24, расположенные на второй накладке 26, обеспечивают дополнительное сцепление.

Первая захватывающая накладка 18 и вторая захватывающая накладка 26 могут работать вместе, чтобы обеспечить сцепление, как в области мыска, так и в области пятки при шаге пользователя, обеспечивая достаточное сцепление на всех фазах походки пользователя (колонка 6 описания).

Передняя область, известной из патентного документа [1] калоши, имеет носок 34 (колонка 6, фиг.1), который может надежно прилегать к передней части обуви, когда она надета на обувь. При этом часть носка 34 также может быть натянута на носок обуви для дополнительной фиксации калоши на обуви.

Кроме того, калоша снабжена плоскими соединительными ремешками 40, которые обеспечивают поддержку калоши в области пятки в обуви (колонка 8, фиг.2). Так, пяточная часть 38 может иметь два соединительных

формованных ремешка 40, которые являются плоскими. Плоские ремешки 40 обеспечивают более надежное прилегание к плоской поверхности каблука обуви. Закругленные соединительные ремешки 40 могут иметь тенденцию скатываться с каблука обуви при растяжении. Использование плоских ремешков 40 обеспечивает наибольшую площадь контакта (см. фиг.2).

Вместе с тем, следует отметить, что в описании к патентному документу [1] на фиг. 2, 3 и 4 изображена калоша в положении, зафиксированном на подошве обуви, из чего однозначно визуализируется, что изделие крепится к обуви, в том числе, путем носочного и пяточного петлевого фиксирования.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.11.2021, в отношении признака «рифление», характеризующего устройство по оспариваемому патенту, патентообладателем было отмечено, что упомянутый признак и признак, характеризующий «захватные выступы (гребни) 20» в устройстве, известном из патентного документа [1], не являются идентичными.

Здесь следует отметить, что захватные выступы (гребни) 20, которые присутствуют на поверхности захватывающих накладок 18 и 26, предназначены для выполнения одной и той же функции, а именно для обеспечения улучшенного сцепления с поверхностью. При этом, как отмечено выше в настоящем заключении, гребни 20 могут иметь разную высоту, ширину или глубину, т.е. могут быть названы и рифлением в понимании терминов оспариваемого патента.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки формулы полезной модели известны из уровня техники, а именно из патентного документа [1].

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о том, что заявленная полезная модель не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил).

В соответствии со сделанным выше выводом, источники информации [2]-[5], представленные лицом, подавшим возражение, являются информационно-избыточными и их анализ не требуется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.09.2021, патент Российской Федерации на полезную модель № 174657 признать недействительным полностью.