

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании Саломон С.А.С., Франция (далее – заявитель), поступившее 27.01.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 23.07.2015 по заявке №2012124032/12, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Ботинок с усовершенствованным верхом», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 13.09.2012, в следующей редакции:

«1. Ботинок (1), содержащий многослойную подошву (2) и верх (3) ботинка, содержащий гибкую оболочку (4), причем ботинок (1) проходит по длине от его заднего конца (5) до его переднего конца (6), проходит по ширине между его боковой стороной (7) и его медиальной стороной (8) и проходит по высоте от многослойной подошвы (2) до его верхнего конца (9), причем ботинок (1) содержит задник (15), располагающийся на уровне его заднего конца (5), отличающийся тем, что содержит подкрепляющий элемент (33), который накладывается, по меньшей мере частично, на задник (15).

2. Ботинок (1) по п.1, отличающийся тем, что подкрепляющий элемент (33) содержит дугу (35), которая проходит вдоль боковой стороны (7), вдоль заднего конца (5) и вдоль медиальной стороны (8) на уровне верхнего конца (36) задника (15).

3. Ботинок (1) по п.2, отличающийся тем, что подкрепляющий элемент (33) содержит нижнее расширение (37, 38, 39), которое продолжает дугу (35) в направлении многослойной подошвы (2).

4. Ботинок (1) по п.2 или 3, отличающийся тем, что подкрепляющий элемент (33) содержит боковую лапку (37), заднюю лапку (38) и медиальную лапку (39), причем указанные боковая (37), задняя (38) и медиальная (39) лапки продолжают дугу (35) в направлении многослойной подошвы (2).

5. Ботинок (1) по п.1, отличающийся тем, что задник (15) имеет по меньшей мере один боковой вырез (41, 42, 43), способный принять подкрепляющий элемент (33).

6. Ботинок (1) по п.4, отличающийся тем, что задник (15) имеет боковую канавку (41), в которой размещена боковая лапка (37), заднюю канавку (42), в которой размещена задняя лапка (38), и медиальную канавку (43), в которой размещена медиальная лапка (39).

7. Ботинок (1) по п.4, отличающийся тем, что лапка (37, 38, 39) проходит от дуги (35) до многослойной подошвы (2).

8. Ботинок (1) по п.1, отличающийся тем, что подкрепляющий элемент (33) частично покрывает задник (15).

9. Ботинок (1) по п.1, отличающийся тем, что задник (15) изготовлен из отформованного синтетического материала, а подкрепляющий элемент (33) изготовлен из отформованного синтетического материала.

10. Ботинок (1) по п.1, отличающийся тем, что подкрепляющий элемент (33) проходит в направлении верхнего конца (9) ботинка (1) за пределы верхнего конца (36) задника (15).

11. Ботинок (1) по п.1, отличающийся тем, что подкрепляющий элемент (33) содержит верхнее боковое расширение (44) и верхнее медиальное расширение (45).

12. Ботинок (1) по п.1, отличающийся тем, что этот ботинок содержит хомут (48), связанный с подкрепляющим элементом (33) при помощи средства (49) крепления.

13. Ботинок (1) по п.12, отличающийся тем, что средство (49) крепления представляет собой устройство шарнирного соединения.

14. Ботинок (1) по п.13, отличающийся тем, что устройство (49) шарнирного соединения хомута (48) осуществляется по14. Ботинок (1) по п.13, отличающийся тем, что устройство (49) шарнирного соединения хомута (48) осуществляется по отношению к подкрепляющему элементу (33) относительно поперечной оси (W) ботинка.

15. Ботинок (1) по п.1, отличающийся тем, что задник (15) проходит от заднего конца (5) ботинка в направлении его переднего конца (6) таким образом, чтобы передние концы (25, 27) боковой стенки (17) и медиальной стенки (21) располагались друг от друга на некотором расстоянии (d), имеющем величину в диапазоне от 40% до 65% от длины многослойной подошвы (2), причем это расстояние (d) измеряется от заднего конца (5) ботинка.

16. Способ модульного изготовления ботинка (1), который содержит многослойную подошву (2) и верх (3) ботинка, содержащий гибкую оболочку (4), причем ботинок (1) содержит задник (15), отличающийся тем, что задник (15) снабжают различными дополнительными подкрепляющими элементами (33), размерные параметры и/или жесткость которых специальным образом адаптируют к специфическому использованию данного ботинка (1).

17. Способ изготовления ботинка (1), который содержит многослойную подошву (2) и верх (3) ботинка, содержащий гибкую оболочку (4), причем ботинок (1) содержит задник (15), отличающийся тем,

что формуют задник (15) ботинка при помощи формовочного приспособления, которое содержит основание, имеющее форму, которая ограничивает внутреннюю поверхность (55) задника (15) ботинка, а также первую крышку, которая ограничивает наружную поверхность (56) задника (15) ботинка; формуют подкрепляющий элемент (33), находящийся в контакте с задником (15) ботинка, при помощи формовочного приспособления, которое содержит основание, несущее на себе задник (15) ботинка, а также вторую крышку, заменяющую первую крышку, причем эта вторая крышка оставляет место для введения подкрепляющего элемента (33)».

Данная формула, характеризующая группу изобретений, была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента указано, что предложенные: ботинок, способ модульного изготовления ботинка и способ изготовления ботинка для специалиста явным образом следуют из уровня техники с учетом сведений, содержащихся в патентных документах US 6000148 А, опубл. 14.12.1999 (далее – [1]); EP 2311339 А1, опубл. 20.04.2011 (далее – [2]); FR 2926703 А1, 31.07.2009 (далее – [3]); EP1428444 А1 16.06.2004 (далее – [4]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение, в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения.

В возражении указано, что в устройстве по патентному документу [1] используется один подкрепляющий элемент, а «ссылочная позиция 21 обозначает только часть подкрепляющего элемента 20». В то время как в независимом пункте 1 заявленной формулы отмечено, что «задник 15 и

подкрепляющий элемент 33 являются двумя разными элементами».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что решение по патентному документу [1] не направлено на решение одной из задач, указанных в описании заявки, заключающейся в «разработке ботинка, который наилучшим образом подходил бы для пользователя».

В возражении приведен уточненный вариант формулы заявленной группы изобретений.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (08.06.2012), правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту (2) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению; выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту (8) пункта 10.7.4.3. Регламента ИЗ для характеристики способов используются, в частности следующие признаки: наличие действия или совокупности действий; порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.); условия осуществления действий; режим; использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

Согласно подпункту (1) пункта 24.5.4. Регламента ИЗ изобретение охарактеризовано многозвенной формулой, содержащей зависимые пункты, и получен вывод о непатентоспособности изобретения в отношении независимого пункта, ввиду его несоответствия условиям новизны или

изобретательского уровня, заявителю сообщается об этом и предлагается высказать мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки с представлением, в случае подтверждения такой целесообразности, скорректированной формулы изобретения.

В том случае, когда известны источники информации, которые могли бы быть приняты во внимание при условии включения содержания зависимых пунктов в независимый пункт, заявителю могут быть сообщены сведения об этих источниках информации.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению Палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле, которая была принята коллегией к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из уровня техники известно техническое решение по патентному документу [1], которое является ближайшим аналогом к решению по первому независимому пункту заявленной формулы.

Из патентного документа [1] известен ботинок, содержащий многослойную подошву и верх ботинка, причем ботинок проходит по длине от его заднего конца до его переднего конца, по ширине между его боковой

стороной и его медиальной стороной и по высоте от многослойной подошвы до его верхнего конца. Ботинок также содержит задник, располагающийся на уровне его заднего конца, и подкрепляющий элемент, который накладывается, по меньшей мере, частично, на задник.

При этом, в отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что в устройстве по патентному документу [1] используется один подкрепляющий элемент без задника, поскольку «ссылочная позиция 21 обозначает только часть подкрепляющего элемента 20», необходимо отметить следующее.

В соответствии с описанием к патентному документу [1] ботинок, защищенный данным патентом, содержит задник и подкрепляющий элемент, включающий заднюю часть 20 и часть 21, располагающуюся в области каблука. Подкрепляющий элемент частично накладывается на задник и ограничивает подвижность ноги в задней части ботинка (см. описание к патентному документу [1] кол. 5 стр.60-64, фиг. 6, 7).

Таким образом, признак «задник» независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту известен из ботинка по патентному документу [1].

При этом необходимо отметить, что группа заявленных решений направлена на решение следующих задач:

- «разработка ботинка, который наилучшим образом подходил бы для пользователя»;
- «оптимизация коэффициента полезного действия при движении»;
- «уменьшение или полное устранение любых помех или дискомфорта, которые могут проявляться в процессе движения»;
- «снижение стоимости изготовления такого ботинка» (данная задача не носит технического характера).

Причем, в соответствии с описанием к заявке, вышеуказанные задачи достигаются благодаря наличию в ботинке, изготавливаемом заявленными способами, подкрепляющего элемента (см. стр. 4-8 описания к группе заявленных изобретений).

Таким образом, возможность решения всех вышеуказанных задач обусловлена конструктивным выполнением ботинка, известного из патентного документа [1].

Поэтому, нельзя согласиться с доводом патентообладателя о том, что решение по патентному документу [1] не направлено на решение одной из поставленных в заявленной группе изобретений задач, заключающейся в «разработке ботинка, который наилучшим образом подходил бы для пользователя».

Таким образом, ботинок по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, отличается от известного из патентного документа [1] решения тем, что верх ботинка содержит гибкую оболочку.

Однако, из патентного документа [2] известен ботинок, верх которого включает гибкую оболочку.

При этом, как указано в заключении выше, обсуждаемый отличительный признак не влияет на решение задач, поставленных в заявленной группе изобретений.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что ботинок по независимому пункту 1 приведенной выше формулы, для специалиста явным образом следует из уровня техники.

В отношении признаков зависимых пунктов 2-15 необходимо отметить, что они известны из решений по патентным документам [1], [3] и [4] (см. п. 24.5.4.(1)).

По поводу решения по независимому пункту 16 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, необходимо отметить следующее.

Данный пункт содержит признаки, касающиеся снабжения задника дополнительными подкрепляющими элементами, размерные параметры и/или жесткость которых «специальным» образом адаптируют к специфическому использованию данного ботинка. Эти признаки не

раскрыты в описании. На заседании коллегии лицо, подавшее возражение, в отношении данных признаков указало, что под ними подразумевается возможность производителя, при изготовлении одного стандартного ботинка, снабжать его одним из ряда различных подкрепляющих элементов. При этом, лицо, подавшее возражение, подчеркнуло, что подкрепляющий элемент ботинка, изготавливаемого в соответствии со способом по независимому пункту 16 предложенной формулы всегда обладает стандартными для конкретной области применения данного ботинка размерными параметрами и/или жесткостью.

Таким образом, на основании описания к заявленной группе изобретений и разъяснений лица, подавшего возражение, вышеуказанные признаки независимого пункта 16 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, следует рассматривать как: снабжение задника ботинка подкрепляющим элементом со стандартными размерными параметрами и /или жесткостью, адаптированными к области использования ботинка.

При этом, необходимо отметить, что в патентном документе [1] охарактеризован способ модульного (поэтапного) изготовления ботинка с многослойной подошвой, верхом и задником, заключающийся в том, что задник снабжают подкрепляющим элементом, со стандартными в области применения данного ботинка размерными параметрами и/или жесткостью.

Следовательно, предложенный в независимом пункте 16 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, способ модульного изготовления ботинка отличается от известного по патентному документу [1] способа тем, что верх изготавливаемого ботинка содержит гибкую оболочку.

Однако, данный признак известен из решения по патентному документу [2].

При этом, как уже указывалось в заключении выше, указанное отличие не влияет на решение задач, поставленных в заявленной группе

изобретений.

Исходя из изложенного можно констатировать, что способ модульного изготовления ботинка по независимому пункту 16 приведенной выше формулы, характеризующей группу изобретений, для специалиста явным образом следует из уровня техники.

В отношении независимого пункта 17 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, необходимо отметить следующее.

В качестве ближайшего аналога к решению по данному независимому пункту заявленной формулы, в решении об отказе был указан способ изготовления ботинка по патентному документу [1]. Данный способ характеризуется наличием таких признаков независимого пункта 17 формулы, как: изготовление ботинка с многослойной подошвой, с верхом ботинка и задником. Причем способ изготовления такого ботинка включает формирование задника ботинка и подкрепляющего элемента, находящегося в контакте с задником ботинка.

В отношении таких признаков независимого пункта 17 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, как: «при помощи формовочного приспособления, которое содержит основание, имеющее форму, которая ограничивает внутреннюю поверхность задника ботинка, а также первую крышку, которая ограничивает наружную поверхность задника ботинка ... при помощи формовочного приспособления, которое содержит основание, несущее на себе задник ботинка, а также вторую крышку, заменяющую первую крышку, причем эта вторая крышка оставляет место для введения подкрепляющего элемента» в решении об отказе указано следующее. Данные признаки «характеризуют конструктивное выполнение приспособлений (устройств)». На основании этого довода в решении об отказе сделан вывод о том, что указанные признаки «характеризуют другой объект и не относятся к заявленному способу изготовления ботинка».

Однако, с данным выводом решения об отказе нельзя согласиться по

следующим причинам.

Как следует из процитированного выше фрагмента независимого пункта 17 формулы, в нем содержится информация о формовочном приспособлении, первой и второй крышке. Следует отметить, что эти дополнительные приспособления/устройства используются в заявленном способе изготовления ботинка по независимому пункту 17 формулы для проведения конкретных действий по ограничению внутренней и наружной поверхности задника ботинка, а также для формирования подкрепляющего элемента ботинка.

Следовательно, можно констатировать, что признаки, касающиеся использования при осуществлении операций по изготовлению ботинка вышеуказанных устройств, относятся к заявленному в независимом пункте 17 формулы объекту (см. п. 10.7.4.3.(8) Регламента ИЗ).

При этом, в отношении данных признаков следует отметить, что они не известны ни из одного из приведенных в решении об отказе источников информации [1] - [4].

Таким образом, приведенные в возражении доводы позволяют сделать вывод о неправомерности приведенного в решении Роспатента об отказе вывода о несоответствии независимого пункта 17 заявленной формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Здесь следует отметить, что содержащийся в возражении вариант формулы, характеризующего группу заявленных изобретений, полностью соответствует процитированной выше формуле, поступившей 13.09.2012 (в отношении которой было вынесено решение об отказе в выдаче патента).

На заседании коллегии 01.06.2016 лицо, подавшее возражение, представило уточненную формулу, характеризующую группу заявленных изобретений, путем исключения из нее пунктов 1-16 формулы.

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения указанного поиска был подготовлен отчет

о поиске и заключение.

В заключении сделан вывод о том, что способ изготовления ботинка, охарактеризованный в уточненной формуле изобретения, соответствует условиям патентоспособности.

Таким образом, коллегией не выявлено каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию изобретения, охарактеризованного в уточненной формуле изобретения, соответствующим условиям патентоспособности.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 27.01.2016, отменить решение Роспатента от 23.07.2015 и выдать по заявке №2012124032 патент Российской Федерации на изобретение с формулой изобретения, уточненной на заседании коллегии от 01.06.2016.

(21) 2012124032/12

(51) МПК

A43B 3/00 (2006.01)

(57) Способ изготовления ботинка (1), который содержит многослойную подошву (2) и верх (3) ботинка, содержащий гибкую оболочку (4), причем ботинок (1) содержит задник (15), отличающийся тем, что формуют задник (15) ботинка при помощи формовочного приспособления, которое содержит основание, имеющее форму, которая ограничивает внутреннюю поверхность (55) задника (15) ботинка, а также первую крышку, которая ограничивает наружную поверхность (56) задника (15) ботинка; формуют подкрепляющий элемент (33), находящийся в контакте с задником (15) ботинка, при помощи формовочного приспособления, которое содержит основание, несущее на себе задник (15) ботинка, а также вторую крышку, заменяющую первую крышку, причем эта вторая крышка оставляет место для введения подкрепляющего элемента (33)».

(56) RU 6000148 A, 14.12.1999

EP 2311339 A1, 20.04.2011

FR 0002926703 C1, 31.07.2009

EP 1428444 A1, 16.06.2004

SU 58761 A1, 01.01.1941

US 101495 A, 27.08.1963

SU 1713414 A3, 15.02.1992

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание, представленное на дату подачи заявки.