

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 (далее - Роспатент) 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, поступившее 25.04.2023 от компании (ТС)2 ГМБХ, Германия (далее – заявитель) на решение Роспатента от 06.10.2022 об отказе в выдаче патента на группу изобретений по заявке № 2021103469 /14, при этом установлено следующее.

Заявка № 2021103469/14 на группу изобретений «Устройство для поддержания физиологических свойств стопы при поступательном движении и в статических условиях» была подана 26.07.2019 (дата подачи заявки EP2019/070146) по международной процедуре PCT.

Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 09.12.2021, в следующей редакции:

«1. Устройство для поддержки человеческой стопы, содержащее по меньшей мере один первый слой, образующий дугу по меньшей мере в

средней области устройства, и по меньшей мере один второй слой, соединенный с первым слоем на первом соединительном участке первой концевой области в пяточной части устройства и на втором соединительном участке второй концевой области передней части устройства, причем устройство содержит по меньшей мере один отклоняющий элемент, расположенный между первым соединительным участком и вторым соединительным участком и по меньшей мере частично между первым слоем и вторым слоем таким образом, чтобы между первым слоем и вторым слоем в области отклоняющего элемента имелось расстояние, заданное по меньшей мере одним отклоняющим элементом, причем второй слой натянут между первым соединительным участком и вторым соединительным участком по меньшей мере одним отклоняющим элементом, причем второй слой выполнен с возможностью передачи натяжения, возникающего при сгибании устройства во второй концевой области, на первый слой в первой концевой области посредством по меньшей мере одного отклоняющего элемента таким образом, чтобы сгибание приводило к увеличению высоты дуги, образованной первым слоем.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что по меньшей мере один отклоняющий элемент представляет собой отдельный элемент.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что указанный по меньшей мере один отклоняющий элемент жестко соединен с первым слоем и/или вторым слоем или выполнен как единое целое с первым слоем и/или вторым слоем.

4. Устройство по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что по меньшей мере один отклоняющий элемент расположен в области перехода от средней области ко второй концевой области по меньшей мере частично между первым слоем и вторым слоем.

5. Устройство по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что второй слой жестко соединен с первым слоем на первом

соединительном участке в первой концевой области и втором соединительном участке во второй концевой области или выполнен как единое целое с первым слоем.

6. Устройство по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что указанный по меньшей мере один отклоняющий элемент представляет собой вытянутый элемент с продольной осью, расположенной под углом от 60° до 120° к продольной оси устройства.

7. Устройство по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что первый слой содержит углубления, частично проходящие через первый слой, и/или отверстия, полностью проходящие через первый слой.

8. Устройство по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что второй слой содержит по меньшей мере одну выемку, ориентированную вдоль продольного направления второго слоя.

9. Устройство по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что устройство содержит отклоняющие элементы, причем отклоняющие элементы по меньшей мере в средней области расположены вдоль продольной оси устройства рядом друг с другом, соприкасаясь.

10. Устройство по п. 9, отличающееся тем, что отклоняющие элементы содержат отклоняющие элементы, жестко соединенные друг с другом.

11. Устройство по одному из п.п. 9 или 10, отличающееся тем, что отклоняющие элементы содержат трубчатые эластичные элементы.

12. Устройство по одному из предыдущих п.п. 4-8, отличающееся тем, что дополнительно по меньшей мере к одному отклоняющему элементу, расположенному в области перехода от средней области ко второй концевой области по меньшей мере частично между первым слоем и вторым слоем, содержит узел из вторых отклоняющих элементов, которые по меньшей мере в средней области расположены вдоль продольной оси устройства между первым слоем и вторым слоем рядом друг с другом, соприкасаясь.

13. Устройство по п. 12, отличающееся тем, что по меньшей мере один отклоняющий элемент, расположенный в области перехода от средней области ко второй концевой области по меньшей мере частично между первым слоем и вторым слоем, прочно встроен в первый слой и/или второй слой.

14. Устройство по одному из п.п. 12 или 13, отличающееся тем, что вторые отклоняющие элементы, образующие узел из вторых отклоняющих элементов, жестко соединены друг с другом.

15. Устройство по одному из п.п. 12-14, отличающееся тем, что вторые отклоняющие элементы, образующие узел из вторых отклоняющих элементов, представляют собой трубчатые эластичные элементы.

16. Устройство по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что устройство представляет собой стельку.

17. Обувь, содержащая устройство по одному из п.п. 1-16».

При вынесении решения Роспатентом от 06.10.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента со ссылкой на пункт 2 статьи 1375 Кодекса (нормативно-правовая база приведена ниже) отмечено, что сущность изобретений по независимым пунктам 1 и 17 вышеприведенной формулы, не раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Данный вывод основан на том, что в описании заявки не приведены примеры осуществления изобретения по п. 1 в каждом из вариантов, которые бы показывали возможность получения технического результата при всех сочетаниях характеристик таких признаков.

Суть доводов, приведенных в решении Роспатента от 06.10.2022 сводится к тому, что заявителем не соблюдены положения первой части пункта 53 Правил ИЗ и подпункта 3 пункта 45 Требований ИЗ, в

соответствии с которыми, если изобретение охарактеризовано в формуле с использованием альтернативных признаков, характеризующих варианты выполнения или использования изобретения, должны быть приведены примеры осуществления изобретения в каждом из вариантов, показывающие возможность получения технического результата при всех сочетаниях характеристик таких признаков.

На решение об отказе в выдаче патента на группу изобретений, в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 вышеупомянутого Гражданского кодекса РФ, поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

В возражении отмечено, что сущность изобретений группы раскрыта в документах заявки, предусмотренных статьей 1375 Гражданского кодекса РФ (см. нормативно-правовую базу ниже) и представленных на дату её подачи, с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Заявитель обращает внимание на то, что согласно подпункту 3 пункта 45 Требований ИЗ если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием альтернативных признаков, характеризующих варианты выполнения или использования изобретения, то в разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" должны быть приведены примеры осуществления изобретения в каждом из вариантов, показывающие возможность получения технического результата при всех сочетаниях характеристик таких признаков. Однако положения данного пункта 45 Требований ИЗ, по мнению заявителя, следует считать нерелевантными в данном случае, поскольку упомянутые альтернативные признаки изобретения не характеризуют варианты выполнения или использования изобретения. Вместо этого, указанные альтернативные признаки содержатся в зависимых пунктах 3, 5 и 7 формулы и характеризуют не варианты, а частные случаи осуществления изобретения.

Заявитель со ссылкой на пункт 53(1) Требований ИЗ подчеркивает, что зависимые пункты служат для развития и (или) уточнения совокупности признаков изобретения, охарактеризованного в независимом пункте применительно к частным случаям осуществления изобретения. Соответственно, достижение технического результата обеспечивается совокупностью существенных признаков, содержащихся в независимом пункте. Если совокупность существенных признаков обеспечивает достижение технического результата, то в частном случае осуществления изобретения, этот технический результат также будет достигаться автоматически.

Заявитель просит отменить оспариваемое решение и выдать патент с формулой изобретения, представленной 09.12.2021.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной подачи заявки (26.07.2019), правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения включает указанный выше Гражданский Кодекс РФ в редакции, действующей на дату подачи заявки (далее—Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Требования ИЗ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800.

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и

представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 53 Правил ИЗ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

Согласно пункту 62 Правил ИЗ если в результате проверки достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, проведенной в соответствии с пунктом 53 Правил, установлено, что сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта недостаточно для осуществления изобретения специалистом в данной области техники и нарушение указанного требования не может быть устранено без изменения заявки по существу, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с изложением соответствующих мотивов, выводов и предложением представить в случае

несогласия доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев со дня направления указанного уведомления. К уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения прикладывается отчет об информационном поиске.

Вывод о несоблюдении требования достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники должен быть подтвержден в уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения доводами, основанными на научных знаниях, и (или) ссылкой на источники информации, подтверждающие вывод, приведенный в указанном уведомлении.

Согласно первому абзацу пункта 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Согласно подпункту 3 пункта 45 Требований ИЗ если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием альтернативных признаков, характеризующих варианты выполнения или использования изобретения, должны быть приведены примеры осуществления изобретения в каждом из вариантов, показывающие возможность получения технического результата при всех сочетаниях характеристик таких признаков.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Заявленная группа изобретений охарактеризована в вышеприведенной формуле двумя независимыми пунктами.

В независимом пункте 1 вышеприведенной формулы заявлено: устройство для поддержки человеческой стопы, содержащее по меньшей мере один первый слой, образующий дугу по меньшей мере в средней области устройства, и по меньшей мере один второй слой, соединенный с первым слоем на первом соединительном участке первой концевой области в пяточной части устройства и на втором соединительном участке второй концевой области передней части устройства, причем устройство содержит по меньшей мере один отклоняющий элемент, расположенный между первым соединительным участком и вторым соединительным участком и по меньшей мере частично между первым слоем и вторым слоем таким образом, чтобы между первым слоем и вторым слоем в области отклоняющего элемента имелось расстояние, заданное по меньшей мере одним отклоняющим элементом, причем второй слой натянут между первым соединительным участком и вторым соединительным участком по меньшей мере одним отклоняющим элементом, причем второй слой выполнен с возможностью передачи натяжения, возникающего при сгибании устройства во второй концевой области, на первый слой в первой концевой области посредством по меньшей мере одного отклоняющего элемента таким образом, чтобы сгибание приводило к увеличению высоты дуги, образованной первым слоем.

В независимом пункте 17 вышеприведенной формулы заявлена: обувь, содержащая устройство по одному из п.п. 1-16.

Как следует из приведенной выше правовой базы, описание изобретения должно раскрывать его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

Ключевым доводом, повлекшим отказ в выдаче патента, послужило отсутствие в описании заявки примеров осуществления изобретения в каждом из вариантов выполнения группы изобретений, показывающих возможность получения технического результата при всех сочетаниях характеристик альтернативных признаков.

Целесообразно отметить, что согласно действующему законодательству вывод о несоблюдении требования достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники должен быть подтвержден в уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения доводами, основанными на научных знаниях, и (или) ссылкой на источники информации, подтверждающие вывод, приведенный в указанном уведомлении (см. пункт 62 Правил ИЗ, приведено выше).

То есть, согласно действующему законодательству, вывод о несоблюдении требования достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, должен быть подтвержден доводами, основанными на научных знаниях, и (или) ссылкой на источники информации, подтверждающие данный вывод.

Однако, как в решении об отказе, так и в уведомлении от 18.03.2022 о проверке патентоспособности, отсутствуют доводы, основанные на научных знаниях, или на источниках информации, подтверждающих вывод, приведенный в указанном уведомлении и в решении об отказе.

Приведенная в решении об отказе и в уведомлении от 18.03.2022 информация об отсутствии примеров на каждый альтернативный вариант признаков, не опровергает возможность осуществления группы изобретений в каждом из альтернативных вариантов заявленного изобретения и не

свидетельствует о невозможности использования указанных в формуле признаков для решения поставленной задачи.

Декларативное утверждение о том, что какая либо из альтернативных совокупностей признаков заявленного изобретения не будет осуществлена и/или не сможет обеспечить заявленный технический результат, не может служить основанием для признания изобретения несоответствующим достаточности его раскрытия, без аргументированной доказательной базы в подтверждение данного мнения.

При этом в решении Роспатента от 06.10.2022 также не показано, какая из альтернатив заявленной группы изобретений не раскрыта в той степени, которая явилась бы необходимой и достаточной для осуществления изобретения и достижения технического результата в объеме этой совокупности признаков.

При этом в материалах заявки на дату ее подачи указаны: назначение (устройство для поддержания физиологических свойств стопы); технические результаты (поддержка и коррекция стопы, обеспечение амортизации на ранних этапах опирания стопы с поддерживающим действием механизма лебедки при фиксации ноги); совокупность признаков для достижения технического результата (см. формулу выше).

Таким образом, нельзя согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента от 06.10.2022, о том, что изобретение не было раскрыто с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники (п. 2 ст. 1375 Кодекса).

На данном основании материалы заявки были направлены на дополнительное проведение экспертизы по существу.

По результатам проведенной дополнительной экспертизы по существу был представлен 09.06.2023 отчет об информационном поиске и заключение по нему (далее – Заключение), согласно которым группа изобретений, охарактеризованная в приведенной выше формуле,

соответствует условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна», «изобретательский уровень».

Указанные в Заключении доводы о недостаточности раскрытия заявленной группы изобретений содержат декларативный характер. Однако, как было указано в настоящем заключении выше, при отсутствии аргументированной позиции, подтвержденной сведениями из уровня техники, такие доводы нельзя признать убедительными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.04.2023, отменить решение Роспатента от 06.10.2022, выдать патент Российской Федерации на изобретение с уточненной заявителем формулой, представленной 09.12.2022.

(21) 2021103469/14

(51) МПК А43В 7/14 (2006.01)

(57)

«1. Устройство для поддержки человеческой стопы, содержащее по меньшей мере один первый слой, образующий дугу по меньшей мере в средней области устройства, и по меньшей мере один второй слой, соединенный с первым слоем на первом соединительном участке первой концевой области в пяточной части устройства и на втором соединительном участке второй концевой области передней части устройства, причем устройство содержит по меньшей мере один отклоняющий элемент, расположенный между первым соединительным участком и вторым соединительным участком и по меньшей мере частично между первым слоем и вторым слоем таким образом, чтобы между первым слоем и вторым слоем в области отклоняющего элемента имелось расстояние, заданное по меньшей мере одним отклоняющим элементом, причем второй слой натянут между первым соединительным участком и вторым соединительным участком по меньшей мере одним отклоняющим элементом, причем второй слой выполнен с возможностью передачи натяжения, возникающего при сгибании устройства во второй концевой области, на первый слой в первой концевой области посредством по меньшей мере одного отклоняющего элемента таким образом, чтобы сгибание приводило к увеличению высоты дуги, образованной первым слоем.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что по меньшей мере один отклоняющий элемент представляет собой отдельный элемент.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что указанный по меньшей мере один отклоняющий элемент жестко соединен с первым слоем и/или вторым слоем или выполнен как единое целое с первым слоем и/или вторым слоем.

4. Устройство по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что по меньшей мере один отклоняющий элемент расположен в области перехода от средней области ко второй концевой области по меньшей мере частично между первым слоем и вторым слоем.

5. Устройство по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что второй слой жестко соединен с первым слоем на первом соединительном участке в первой концевой области и втором соединительном участке во второй концевой области или выполнен как единое целое с первым слоем.

6. Устройство по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что указанный по меньшей мере один отклоняющий элемент представляет собой вытянутый элемент с продольной осью, расположенной под углом от 60° до 120° к продольной оси устройства.

7. Устройство по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что первый слой содержит углубления, частично проходящие через первый слой, и/или отверстия, полностью проходящие через первый слой.

8. Устройство по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что второй слой содержит по меньшей мере одну выемку, ориентированную вдоль продольного направления второго слоя.

9. Устройство по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что устройство содержит отклоняющие элементы, причем отклоняющие элементы по меньшей мере в средней области расположены вдоль продольной оси устройства рядом друг с другом, соприкасаясь.

10. Устройство по п. 9, отличающееся тем, что отклоняющие элементы содержат отклоняющие элементы, жестко соединенные друг с другом.

11. Устройство по одному из п.п. 9 или 10, отличающееся тем, что отклоняющие элементы содержат трубчатые эластичные элементы.

12. Устройство по одному из предыдущих п.п. 4-8, отличающееся тем, что дополнительно по меньшей мере к одному отклоняющему элементу, расположенному в области перехода от средней области ко второй концевой области по меньшей мере частично между первым слоем и вторым слоем, содержит узел из вторых отклоняющих элементов, которые по меньшей мере в средней области расположены вдоль продольной оси устройства между первым слоем и вторым слоем рядом друг с другом, соприкасаясь.

13. Устройство по п. 12, отличающееся тем, что по меньшей мере один отклоняющий элемент, расположенный в области перехода от средней области ко второй концевой области по меньшей мере частично между первым слоем и вторым слоем, прочно встроен в первый слой и/или второй слой.

14. Устройство по одному из п.п. 12 или 13, отличающееся тем, что вторые отклоняющие элементы, образующие узел из вторых отклоняющих элементов, жестко соединены друг с другом.

15. Устройство по одному из п.п. 12-14, отличающееся тем, что вторые отклоняющие элементы, образующие узел из вторых отклоняющих элементов, представляют собой трубчатые эластичные элементы.

16. Устройство по одному из предыдущих пунктов, отличающееся тем, что устройство представляет собой стельку.

17. Обувь, содержащая устройство по одному из п.п. 1-16».

(56) RU 2432890 C1, 10.11.2021

US 8984770 B1, 24.03.2015

EP 2822424 B1, 14.01.2015

EP 0283010 A2, 21.09.1988

RU 2120261 C1, 20.10.1998

RU 2160572 C2, 20.12.2000

RU 13945 U1, 20.06.2000

RU 148057 U1, 20.11.2014