

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании Эс. Си. ДЖОНСОН ЭНД САН, ИНК., США (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.02.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2013110812/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Стелька-прокладка для обуви» с приоритетом от 13.08.2010, совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 12.03.2013, в следующей редакции:

«1. Стелька-прокладка для размещения поверх внутренней подошвы обуви и покрывающая при использовании только область этой внутренней подошвы, которая существенно меньше, чем отпечаток стопы человека, причем стелька-прокладка содержит относительно тонкий, пластинчатый корпус, имеющий верхнюю поверхность и нижнюю поверхность, и нижняя поверхность имеет клейкие или адгезионные свойства и прерывается углубленными областями, расположенными в виде рисунка, выполненного содержащим множество каналов, скомбинированных, чтобы быть, по

меньшей мере, одним из пересечения и соединения, чтобы образовать на нижней поверхности множество неуглубленных областей различных размеров и, по меньшей мере, часть каналов, меняющихся по ширине, при этом рисунок имеет изменяющуюся плотность для обеспечения высоких и низких значений амортизации в заданных областях.

2. Стелька-прокладка по п.1, выполненная в виде частичной стельки, предназначенной для прикрепления к подъему свода стопы или области пятки обуви.

3. Стелька-прокладка по п.1, в которой первая часть нижней поверхности, которая используется для сцепления с предметом обуви, существенно превышает вторую часть нижней поверхности, которая прерывается каналами рисунка.

4. Стелька-прокладка по п.1, которая состоит по существу из эластомерного материала.

5. Стелька-прокладка по п.4, в которой эластомерный материал представляет собой гелеобразный эластомерный материал.

6. Стелька-прокладка по п.4, в которой эластомерный материал представляет собой вязко-упругий гель.

7. Стелька-прокладка по п.4, в которой эластомерный материал представляет собой полиуретановый гель (ПУ-гель).

8. Стелька-прокладка по п.4, в которой присущие эластомерному материалу клейкие или адгезионные свойства используются для сцепления с предметом обуви.

9. Стелька-прокладка по п.8, в которой клейкие или адгезионные свойства регулируются посредством изменения соотношения между полиолами и изоцианатами в смеси, чтобы получить ПУ-гель, вплоть до использования избытка полиола.

10. Стелька-прокладка по п.4, в которой эластомерный материал представляет собой термопластический эластомерный гель (ТПЭ-гель).
11. Стелька-прокладка по п.1, в которой каналы по меньшей мере частично расположены в виде рисунка из пересекающихся завитков.
12. Стелька-прокладка по п.1, в которой относительно тонкий, пластинчатый корпус имеет поперечное сечение, которое сужается наружу в направлении наружной периферии прокладки.
13. Стелька-прокладка по п.12, в которой поперечное сечение имеет толщину, изменяющуюся между 2,2 и 5,0 мм.
14. Стелька-прокладка по п.1, в которой каналы имеют глубину от 60% до 75%, предпочтительно 67% от общей толщины пластинчатого корпуса.
15. Стелька-прокладка по п.1, в которой углубленные области составляют общее снижение массы от 15% до 25% по сравнению со стелькой-прокладкой, которая не прерывалась бы рисунком.
16. Стелька-прокладка по одному из пп.1-15, в которой наружная периферия имеет область, идущую на 5 мм внутрь нее, которая по существу не содержит рисунка.
17. Стелька-прокладка по п.1, в которой клейкая нижняя поверхность покрыта защитным слоем, предназначенным для снятия перед размещением поверх внутренней подошвы обуви.
18. Стелька-прокладка по п.1, в которой верхняя поверхность покрыта неснимаемой пленкой.
19. Стелька-прокладка по п.1, в которой каналы рисунка в областях, где требуются высокие значения амортизации, расположены друг от друга на меньшем расстоянии, чем в областях с низким значением амортизации.
20. Стелька-прокладка по п.1, выполненная в виде частичной стельки, представляющей собой поддерживающую прокладку для подъема свода стопы.

21. Стелька-прокладка по п.1, выполненная в виде частичной стельки, представляющей собой поддерживающую прокладку для области пятки.

22. Стелька-прокладка по п.1, в которой материал стельки-прокладки имеет равномерную твердость на всем протяжении.

23. Стелька-прокладка по п.22, в которой твердость по Шору ОО составляет между 55 и 70, предпочтительно 60.

24. Стелька-прокладка по п.6, в которой отношение пустоты/гель подразделено так, чтобы включать:

- от 30 до 45%, предпочтительно 35%, в первой области, которая требует высоких амортизационных свойств;

- от 15 до 30%, предпочтительно 25%, во второй области, которая требует средних амортизационных свойств; и

- от 0 до 15%, предпочтительно 10%, в третьей области, которая требует низких амортизационных свойств.

25. Стелька-прокладка по п.1, в которой каналы формируют спиральный рисунок, при этом центр спирального рисунка и центр области стопы человека совпадают и при использовании контактируют, что прикладывает самое высокое давление на всей стопе во время ходьбы.

26. Стелька-прокладка по п.1, в которой толщина между верхней и нижней поверхностями уменьшена по существу на одну треть при приложенном давлении, типичном для нагрузки при ходьбе».

При вынесении решения Роспатента от 07.08.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение, к рассмотрению была принята приведенная выше формула.

Решение Роспатента мотивировано несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Данный вывод аргументирован известностью из уровня техники

технических решений, описанных в следующих источниках информации:

US 20070022630 A1 01.02.2007 (далее – [1]);

US 7716852 B2 18.05.2010 (далее – [2]);

RU 63650 U1 10.06.2007 (далее – [3]);

RU 2342893 C2 10.01.2009 (далее – [4]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение 04.02.2016, в котором заявитель выражает несогласие с выводом упомянутого решения.

По мнению заявителя, указанные в решении Роспатента источники информации не раскрывают всех признаков решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 приведённой выше формулы.

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

С учетом даты подачи заявки (25.10.2010) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Кодекс, 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 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 24.5.3 Регламента

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.

В соответствии с п.24.5.3(7) Регламента в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле, которую коллегия приняла к рассмотрению.

Анализ доводов заявителя и доводов, содержащихся в решении Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности изобретательский уровень, показал следующее.

Приоритет заявленного изобретения от 13.08.2010 установлен по дате подачи первой заявки № 2005226 в государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности – в патентное ведомство Нидерландов. Указанные выше патентные документы [1]-[4] опубликованы до установленной даты приоритета. В связи с этим они могут быть использованы для оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности изобретательский уровень.

В патентном документе [1] характеризуется стелька, которая состоит из амортизирующего слоя (18) и амортизирующей вставки (20), которая установлена в указанный амортизирующий слой. Причём амортизирующий слой и амортизирующая вставка имеют разную жёсткость (см. [0024] и [0025]). Однако решение по патентному документу [1] не содержит пластинчатый корпус.

В патентном документе [1] отмечено, что указанный выше амортизирующий слой (18) имеет нижнюю поверхность (lower surface) (12) (см. [0024]), на которую может быть нанесён клей ([0016]). Однако не раскрыто, что поверхность указанной выше амортизирующей вставки (20) также имеет клеевой слой. В связи с этим не может быть признано, что в решении по патентному документу [1] раскрыто, что нижняя поверхность пластинчатого корпуса стельки имеет клейкие или адгезионные свойства.

В патентном документе [2] характеризуется стелька, которая предназначена для спортивной обуви и которая содержит пустоты для вентиляции и обмена испарения (кол. 1, 14-16). При этом в [2] раскрывается, что известная стелька содержит пустоты (2) и (3) (фиг. 2), которые обеспечивают проницаемость стельки для воздуха и влажности (кол. 2, 33-41). Также в патентном документе [2] отмечено влияние расположения указанных пустот (2) на вентиляцию и давление на стопу (кол. 2, 41-45). Раскрыто, что пустоты (2) и (3) соединены каналами (4) и (5) (кол. 2, 52-54), которые предназначены для диффузии влажности (кол. 3, 21-23). В то же время в патентом документе [2] не было выявлено сведений, раскрывающих, что указанные каналы также предназначены для обеспечения необходимой степени амортизации. В связи с этим не может быть признано, что в патентом документе [2] раскрыто, что известная стелька содержит углубленные области, расположенные в виде рисунка, выполненного в виде множества каналов, имеющее изменяющуюся плотность для обеспечения высоких и низких значений амортизации в заданных областях.

В связи с вышеизложенным можно согласиться с заявителем в том, что в патентных документах [1] и [2] не раскрыты все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения.

Ввиду сделанного выше вывода анализ источников информации [1], [2], [3], [4] в отношении зависимых пунктов формулы, подчинённых

независимому пункту 1, не проводился.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать неправомерным вывод, представленный в решении об отказе в выдаче патента о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Поскольку поиск, послуживший основанием для вынесения упомянутого решения, был проведен не в полном объеме, в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС дело заявки было направлено для проведения дополнительного поиска.

По результатам проведенного дополнительного информационного поиска 24.10.2016 были представлены заключение экспертизы и отчет о дополнительном информационном поиске.

В заключении с учётом результатов проведённого дополнительного информационного поиска сделан вывод о соответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности.

На основании изложенного, на заседании от 23.12.2016 коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 04.02.2016, решение Роспатента от 07.08.2015 отменить, выдать патент с формулой, поступившей 12.03.2013.

(21) 2013110812/12

(51) МПК

A43B 17/00 (2006.01)

(57) 1. Стелька-прокладка для размещения поверх внутренней подошвы обуви и покрывающая при использовании только область этой внутренней подошвы, которая существенно меньше, чем отпечаток стопы человека, причем стелька-прокладка содержит относительно тонкий, пластинчатый корпус, имеющий верхнюю поверхность и нижнюю поверхность, и нижняя поверхность имеет клейкие или адгезионные свойства и прерывается углубленными областями, расположенными в виде рисунка, выполненного содержащим множество каналов, скомбинированных, чтобы быть, по меньшей мере, одним из пересечения и соединения, чтобы образовать на нижней поверхности множество неуглубленных областей различных размеров и, по меньшей мере, часть каналов, меняющихся по ширине, при этом рисунок имеет изменяющуюся плотность для обеспечения высоких и низких значений амортизации в заданных областях.

2. Стелька-прокладка по п.1, выполненная в виде частичной стельки, предназначенной для прикрепления к подъему свода стопы или области пятки обуви.

3. Стелька-прокладка по п.1, в которой первая часть нижней поверхности, которая используется для сцепления с предметом обуви, существенно превышает вторую часть нижней поверхности, которая прерывается каналами рисунка.

4. Стелька-прокладка по п.1, которая состоит по существу из

эластомерного материала.

5. Стелька-прокладка по п.4, в которой эластомерный материал представляет собой гелеобразный эластомерный материал.

6. Стелька-прокладка по п.4, в которой эластомерный материал представляет собой вязко-упругий гель.

7. Стелька-прокладка по п.4, в которой эластомерный материал представляет собой полиуретановый гель (ПУ-гель).

8. Стелька-прокладка по п.4, в которой присущие эластомерному материалу клейкие или адгезионные свойства используются для сцепления с предметом обуви.

9. Стелька-прокладка по п.8, в которой клейкие или адгезионные свойства регулируются посредством изменения соотношения между полиолами и изоцианатами в смеси, чтобы получить ПУ-гель, вплоть до использования избытка полиола.

10. Стелька-прокладка по п.4, в которой эластомерный материал представляет собой термопластический эластомерный гель (ТПЭ-гель).

11. Стелька-прокладка по п.1, в которой каналы по меньшей мере частично расположены в виде рисунка из пересекающихся завитков.

12. Стелька-прокладка по п.1, в которой относительно тонкий, пластинчатый корпус имеет поперечное сечение, которое сужается наружу в направлении наружной периферии прокладки.

13. Стелька-прокладка по п.12, в которой поперечное сечение имеет толщину, изменяющуюся между 2,2 и 5,0 мм.

14. Стелька-прокладка по п.1, в которой каналы имеют глубину от 60% до 75%, предпочтительно 67% от общей толщины пластинчатого корпуса.

15. Стелька-прокладка по п.1, в которой углубленные области составляют общее снижение массы от 15% до 25% по сравнению со стелькой-прокладкой, которая не прерывалась бы рисунком.

16. Стелька-прокладка по одному из пп.1-15, в которой наружная периферия имеет область, идущую на 5 мм внутрь нее, которая по существу не содержит рисунка.

17. Стелька-прокладка по п.1, в которой клейкая нижняя поверхность покрыта защитным слоем, предназначенным для снятия перед размещением поверх внутренней подошвы обуви.

18. Стелька-прокладка по п.1, в которой верхняя поверхность покрыта неснимаемой пленкой.

19. Стелька-прокладка по п.1, в которой каналы рисунка в областях, где требуются высокие значения амортизации, расположены друг от друга на меньшем расстоянии, чем в областях с низким значением амортизации.

20. Стелька-прокладка по п.1, выполненная в виде частичной стельки, представляющей собой поддерживающую прокладку для подъема свода стопы.

21. Стелька-прокладка по п.1, выполненная в виде частичной стельки, представляющей собой поддерживающую прокладку для области пятки.

22. Стелька-прокладка по п.1, в которой материал стельки-прокладки имеет равномерную твердость на всем протяжении.

23. Стелька-прокладка по п.22, в которой твердость по Шору ОО составляет между 55 и 70, предпочтительно 60.

24. Стелька-прокладка по п.6, в которой отношение пустоты/гель подразделено так, чтобы включать:

- от 30 до 45%, предпочтительно 35%, в первой области, которая требует высоких амортизационных свойств;

- от 15 до 30%, предпочтительно 25%, во второй области, которая требует средних амортизационных свойств; и

- от 0 до 15%, предпочтительно 10%, в третьей области, которая требует низких амортизационных свойств.

25. Стелька-прокладка по п.1, в которой каналы формируют спиральный рисунок, при этом центр спирального рисунка и центр области стопы человека совпадают и при использовании контактируют, что прикладывает самое высокое давление на всей стопе во время ходьбы.

26. Стелька-прокладка по п.1, в которой толщина между верхней и нижней поверхностями уменьшена по существу на одну треть при

приложенном давлении, типичном для нагрузки при ходьбе.

Приоритет:

2005226 13.08.2010 NL

(56) US 20070022630 A1 01.02.2007;

EP 1623642 B1 04.06.2008;

RU 63650 U1 10.06.2007;

RU 2342893 C2 10.01.2009.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано первоначальное описание.