

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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №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» 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «НИК» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 31.01.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №86420, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №86420 на полезную модель «Устройство для предохранения обуви от скольжения» выдан по заявке №2009117481/22 с приоритетом от 08.05.2009, патентообладателем по которому является Калугина Е.А. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Устройство для предохранения обуви от скольжения, выполненное в виде плоской фигурной пластины из эластичного материала, содержащей выполненные за одно целое носочную, пяточную и среднюю части, причем носочная и пяточная части выполнены в виде петлевых фиксаторов для охвата носочной и пяточной частей обуви, а средняя часть выполнена в виде пластины с закрепленными на ней шипами, острия которых обращены к наружной поверхности, а противоположные концы выполнены плоскими заподлицо с внутренней поверхностью пластины, отличающееся тем, что на всей наружной

поверхности пластины между шипами выполнено рифление, служащее для увеличения сцепления наружной поверхности устройства с грунтом (льдом)».

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

В возражении отмечено, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны из сведений, содержащихся в патентном документе RU 12333 U1, опубл. 10.01.2000 (далее - [1]). По мнению лица, подавшего возражение, признаки формулы по оспариваемому патенту: «противоположные концы шипов выполнены плоскими заподлицо с внутренней поверхностью пластины» являются несущественными, поскольку они не находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, указанным в описании полезной модели оспариваемого патента.

К возражению также приложены следующие источники информации:

- Интернет-распечатка с сайта <https://dic.academic.ru> «Большой словарь иностранных слов», издательство «ИДДК», 2007 (далее – [2]);
- Интернет-распечатка с сайта <https://ru.wiktionary.org> (далее – [3]);
- Д. Н. Ушаков, Толковый словарь, 1935-1940 (далее – [4]);
- С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова, Толковый словарь, 1949-1992 (далее – [5]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

Патентообладатель на заседании коллегии 20.05.2019 представил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с изложенными в возражении доводами.

В отзыве приведен анализ материалов возражения и подчеркнута, что данные материалы не содержат сведений, позволяющих сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку все признаки формулы полезной

модели по оспариваемому патенту являются существенными. По мнению патентообладателя, признаки: «противоположные концы шипов выполнены плоскими заподлицо с внутренней поверхностью пластины» исключает зазор между обувью и устройством. Данные признаки являются существенными для достижения технического результата, заключающегося в «обеспечении устойчивости пешехода за счет предотвращения смещения относительно скользкой поверхности, по которой он передвигается».

Также в отзыве отмечено, что не присущи техническому решению по патентному документу [1] следующие признаки:

- на всей наружной поверхности пластины между шипами выполнено рифление;
- рифление служит для увеличения сцепления наружной поверхности устройства с грунтом (льдом);
- противоположные концы выполнены плоскими заподлицо с внутренней поверхностью пластины.

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

С учетом даты подачи заявки (08.05.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

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 включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при отдельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и

характеризующими иную или иные полезные модели. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] (см. формулу) известен антискользитель для обуви. Таким образом, техническое решение по патентному документу [1] относится к средствам того же назначения, что и устройство по оспариваемому патенту – устройство для предохранения обуви от скольжения.

Устройство для предохранения обуви от скольжения, согласно патентному документу [1] (см. описание, формулу, графические материалы), выполнено в виде плоской фигурной пластины из эластичного материала, содержащей выполненные за одно целое носочную, пяточную и среднюю части. Носочная и пяточная части выполнены в виде петлевых фиксаторов для охвата носочной и пяточной частей обуви, а средняя часть выполнена в виде пластины с закрепленными на ней шипами, острия которых обращены к наружной поверхности.

Отличие устройства по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [1] заключается в том, что:

- противоположные концы шипов выполнены плоскими заподлицо с

внутренней поверхностью пластины;

- на всей наружной поверхности пластины между шипами выполнено рифление, служащее для увеличения сцепления наружной поверхности устройства с грунтом (льдом).

При этом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что признаки «противоположные концы шипов выполнены плоскими заподлицо с внутренней поверхностью пластины» не являются существенными.

Данный вывод обусловлен следующим.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту указан технический результат: «обеспечение устойчивости пешехода за счет предотвращения смещения относительно скользкой поверхности, по которой он передвигается» (см. с.2 описания). Однако, в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь отличительных признаков «противоположные концы шипов выполнены плоскими заподлицо с внутренней поверхностью пластины» с указанным техническим результатом. При этом для обеспечения устойчивости пешехода, относительно скользкой поверхности, существенным может являться лишь возможность зацепления со скользкой поверхностью. Подвижное закрепление одного конца элемента защиты от несанкционированного хищения влияет лишь на удобство эксплуатации или монтажа. Следовательно, существенность признаков, характеризующих подвижное закрепление элемента защиты, не подтверждена описанием.

Относительно признаков «на всей наружной поверхности пластины между шипами выполнено рифление, служащее для увеличения сцепления наружной поверхности устройства с грунтом (льдом)», отнесенных лицом, подавшим возражение, к известным из патентного документа [1] (см. фиг.1), следует отметить следующее.

Действительно на фиг.1 патентного документа [1] на внешней стороне пластины устройства изображены ломаные линии. При этом, на фиг.2, того же патентного документа, при изображении устройства с боку, отсутствует

графическое отображение данных линий (выпуклость или вогнутость). Также следует отметить, что в описании патентного документа [1] отсутствует упоминание и назначение ломаных линий, представленных на фиг.1.

В связи с чем, не представляется возможным на основании сведений, раскрытых в патентном документе [1], судить о том, что техническому решению по патентному документу [1] присущи признаки, характеризующие наличие рифлений на пластине.

Таким образом, можно констатировать, что указанные отличительные признаки «на всей наружной поверхности пластины между шипами выполнено рифление, служащее для увеличения сцепления наружной поверхности устройства с грунтом (льдом)» не присущи техническому решению по патентному документу [1].

Источники [2]-[5] содержат справочную информацию и представлены для сведения.

На основании изложенного, 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 31.01.2019, патент Российской Федерации на полезную модель №86420 оставить в силе.