

**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, действовавшей на дату подачи возражения, 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, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение индивидуального предпринимателя Никулина Сергея Николаевича (далее лицо, подавшее возражение), поступившее 10.03.2023 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 упомянутого выше Гражданского Кодекса Российской Федерации 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]);
- заключение коллегии по результатам рассмотрения возражения от 09.09.2021 против выдачи оспариваемого патента (далее [3]);
- решение Суда по интеллектуальным правам от 01.09.2022 по делу № СИП-313/2022 (далее [4]).

В корреспонденции от 06.04.2023 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие переводы патентных документов [1] и [2], заверенные переводчиком.

В возражении отмечено, что существенные признаки оспариваемой полезной модели, представленные в независимом пункте формулы полезной модели, были известны до даты приоритета оспариваемой полезной модели и присущи техническим решениям, раскрытым в патентных документах [1] и [2].

При этом указано, 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.

Также в возражении отмечено, что технический результат от использования устройства по оспариваемому патенту заключается в повышении безопасности пешехода при перемещении по скользкой поверхности, как и в патентном документе [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.

Также 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.

Таким образом, указанные обстоятельства, по мнению лица, подавшего возражение, позволяют сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Также в возражение обращено внимание на то, что приведенные выше доводы уже были проанализированы коллегией при рассмотрении возражения против выдачи оспариваемого патента, поступившего 09.09.2021 от другого лица.

В подтверждение этому с возражением представлены копии заключения [3] и решения суда [4].

От патентообладателя, уведомленного в установленном порядке о поступлении и содержании возражения, в корреспонденции от 05.07.2023 поступил отзыв на указанное возражение.

Вместе с отзывом представлена копия заключения комиссии специалистов по результатам лингвистического исследования № 479/23 от 23.06.2023 с приложением копий документов, подтверждающих квалификацию специалистов, устава ООО «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований «Судебный эксперт» и сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) (далее [5]).

В отзыве патентообладатель выразил несогласие с доводами возражения.

Патентообладатель со ссылкой на заключение [5] и «Толковый словарь Ефремовой» 2000 года отмечает, что в патентном документе [1] отсутствуют признаки, характеризующие наличие рифления на наружной поверхности пяточной части, поскольку указанные в патентном документе [1] элементы не являются узкими острыми бороздками (рифлями) и не являются правильными рядами углублений и выступов, сделанных насечкой или штамповкой на какой-либо поверхности.

Также патентообладатель выражает несогласие с доводами возражения в том, что захватные выступы (гребни) 20, присущие решению по патентному документу [1], предназначены для выполнения одной и той же функции, а именно, для обеспечения улучшенного сцепления с поверхностью, поскольку функцией рифлений является обеспечение надежного сцепления с обувью при ходьбе и восприятие нагрузок во всех направлениях. При этом, по мнению патентообладателя, выступы или гребни 20 патентного документа [1] обеспечивают просто сцепление с поверхностью, но не обеспечивают такое же надежное сцепление с обувью при ходьбе как в оспариваемой полезной модели, поскольку не воспринимают нагрузки во всех направлениях.

Кроме того, в отзыве отмечено, что в патентном документе [2] также отсутствуют признаки «рифление на наружной поверхности пяточной части» и данный патентный документ относится к устройству иного назначения и не предназначено для предотвращения от скольжения, следовательно, это техническое решение не может быть противопоставлено решению по оспариваемому патенту.

Также патентообладатель отмечает, что признаки оспариваемой полезной модели «носочный петлевой фиксатор» и «пяточный петлевой фиксатор» не присущи известному из патентного документа [1] изделию. По мнению патентообладателя, в патентном документе [1] описана галоша - обувь, которая надевается поверх прочей обуви. В известной галоше имеется контурная внешняя полоса, которая выполнена по форме обуви и удерживает галошу на обуви.

При этом в отзыве указано, что благодаря использованию контурной внешней полосы, которая соответствует общему контуру подошвы обуви, растяжение в каждой части внешней полосы происходит равномерно по всей длине. Передняя часть внешней полосы удерживается с тем же натяжением, что и боковые части внешней полосы, и задние части внешней полосы. В этом случае калоша более надежно удерживается на подошве обуви последовательно по всему периметру обуви. Таким образом, без наличия носочного и пяточного петлевых фиксаторов зафиксировать на обуви устройство по оспариваемому патенту невозможно, в отличие от галоши по патентному документу [1], у которой

контурная внешняя полоса, выполненная по форме обуви, удерживает галошу на обуви. Именно вся галоша образует единую петлю по внешней полосе и не имеет отдельных петлевых фиксаторов носка и пятки.

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

Кром того, по мнению патентообладателя, все указанные выше признаки, не раскрытые в патентных документах [1] и [2], являются существенными признаками оспариваемой полезной модели.

В связи с вышеизложенным в отзыве сделан вывод о соответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна».

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

С учетом даты подачи заявки (19.04.2017), по которой был выдан оспариваемой патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает упомянутый выше Гражданский Кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее 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 и Требования).

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 1354 Кодекса для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 52 Правил 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 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 35 Требований сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата; признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом; под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

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 качестве сведений, на основании которых лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию

патентоспособности «новизна», приводится, в частности, решение, раскрытое в патентном документе [1].

Патентный документ [1] имеет дату публикации (12.08.2008) до даты приоритета (19.04.2017) полезной модели по оспариваемому патенту, в связи с чем данный источник информации может быть включен в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 52 Правил).

В патентном документе [1] раскрыто противоскользящая калоша определенного конструктивного выполнения (т.е. устройство), которая надевается поверх другой обуви и обеспечивает сцепление и тягу на скользких поверхностях. Улучшение сцепления и тяги приводит к повышению безопасности, эффективности и уверенности человека при передвижении по скользкой поверхности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в патентном документе [1] раскрыто устройство для предохранения обуви от скольжения, т.е. средство того же назначения.

Известная из патентного документа [1]) калоша включает накладку 18 (см. фиг. 1, 5), которая имеет гладкую, плоскую поверхность, предназначенную для обеспечения максимальной площади контакта с нижней частью подошвы обуви (см. кол. 4 описания). При этом накладка 18 содержит выступы (ребра) 20 и сцепные устройства 24, такие как шипы (см. кол. 4 и 5, фиг. 1a, 1b, 5), которые помогают пользователю иметь сцепление и тягу на поверхности. Элементы 24 расположены в передней и задней частях захватной накладки 18. Выступы (ребра) 20 проходят вниз от нижней поверхности накладки 18, где соприкасаются со скользкой поверхностью. При этом ребра 20 могут иметь разную высоту, ширину или глубину для обеспечения улучшенного сцепления с поверхностью. Ребра 20 вцепляются в скользкую поверхность и обеспечивают сцепление.

Кроме накладки 18, расположенной в передней (носочной) части устройства, калоша имеет вторую накладку 26, расположенную примерно в области пятки калоши (см. фиг. 1, 5, кол. 5 описания). Накладка 26 также может включать в себя выступы (ребра) 20, которые могут быть похожи по высоте, ширине или глубине

на те, которые имеются на первой захватывающей накладке 18. Выступы (ребра) 20 предназначены для улучшения сцепления и могут иметь одну или несколько отдельных гребневых структур, которые перемежаются с впадинами, зазорами или иными пространствами. Вторая накладка 26 может также иметь соответствующие захватывающие устройства 24 в виде шипов (см. кол. 5-6 описания), обеспечивающих дополнительное сцепление с поверхностью.

Первая захватывающая накладка 18 и вторая захватывающая накладка 26 соединены перемычкой 28 и ремешком 14 в единую конструкцию и работают вместе, чтобы обеспечить сцепление, как в области мыска, так и в области пятки, при шаге пользователя, обеспечивая достаточное сцепление на всех фазах походки пользователя (см. кол. 5, 6 описания, фиг. 5).

Передняя область известной из патентного документа [1] калоши имеет носок 34 (см. кол. 6, фиг. 1, 3), который надежно прилегает 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. Также калоша снабжена плоскими соединительными ремешками 40, которые обеспечивают поддержку калоши в области пятки в обуви (см. кол. 8, фиг. 2, 4). 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. Использование плоских ремешков 40 обеспечивает наибольшую площадь контакта (см. фиг. 2).

Также 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 следует, что изделие крепится к обуви, в том числе с помощью носочного и пяточного петлевых фиксаторов (позиции 34, 38 и 40).

Таким образом, следует констатировать, что признаки оспариваемой полезной модели, касающиеся наличия носочного и пяточного петлевых фиксаторов, присущи решению, раскрытому в патентном документе [1].

Дополнительно следует обратить внимание на то, что помимо известности указанных признаков в описании полезной модели по оспариваемому патенту отсутствует какое-либо обоснование наличия причинно-следственной связи



данных признаков с техническим результатом, приведенным в данном описании. При этом приведенные в отзыве патентообладателя сведения в отношении существенности данных признаков отсутствуют в описании полезной модели по оспариваемому патенту.

Что касается признаков оспариваемой полезной модели, относящихся к наличию рифления на носочной и пяточной части, то необходимо отметить, что для достижения технического результата, приведенного в описании полезной модели по оспариваемому патенту, заключающегося в повышении безопасности пешехода при перемещении по скользкой поверхности, существенным является лишь наличие гребнеподобных элементов на носочной и пяточной части, как таковых, при этом их расположение и форма выполнения должна обеспечивать надежное сцепление с обувью при ходьбе по скользкой поверхности и воспринимать нагрузки во всех направлениях. Выполнение же таких элементов непосредственно в виде рифления не является существенным, а характеризует лишь один из частных вариантов выполнения таких элементов для обеспечения той же функции (см. пункт 35 Требований).

Тут необходимо отметить, что гребнеподобные элементы (ребра) 20, присущие решению по патентному документу [1], за счет формы выполнения и расположения на носочной и пяточной части калоши также обеспечивают надежное сцепление с обувью при ходьбе по скользкой поверхности (см. кол. 4 описания, фиг. 5), при этом для специалиста является очевидным, что расположение и выполнение данных элементов 20 изогнутыми в виде полукруга с образованием окружности (в пяточной части) и с изгибами с образованием формы овала (в носочной части) обеспечит восприятие нагрузки во всех направлениях, поскольку при такой форме выполнения (круг, овал) эти элементы будут выполнять свою функцию независимо от направления силы трения скольжения.

Таким образом, гребнеподобные выступы (ребра) 20, которые присутствуют на поверхности накладок 18 и 26 калоши по патентному документу [1], предназначены для выполнения той же функции, что и рифления, а именно, для обеспечения улучшенного сцепления с поверхностью при восприятии нагрузки во всех направлениях.

При этом необходимо отметить, что выступы (ребра) 20 могут иметь разную высоту, ширину или глубину, а также могут иметь ряд из двух выступов, т.е., по сути, могут быть выполнены и в виде рифления или близкого к нему.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки формулы полезной модели, кроме признаков, касающихся выполнения гребнеподобных элементов на носочной и пяточной части в виде рифлений, отнесенных к несущественным, известны из уровня техники и присущи решению, раскрытому в патентном документе [1].

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

В связи с вышесделанным выводом патентный документ [2] представленный лицом, подавшим возражение, не анализировался, поскольку данный анализ не изменит сделанный вывод.

В отношении документов [3] и [4], представленных лицом, подавшим возражение, следует отметить, что они были представлены для сведения.

Что касается заключения [5] и толкового словаря Ефремовой, представленного и цитированного патентообладателем, соответственно, то они были проанализированы коллегией и содержащиеся в них сведения были учтены при формировании указанного выше вывода и не изменяют его.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 10.03.2023, патент Российской Федерации на полезную модель № 174657 признать недействительным полностью.**