

**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» (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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» и ООО «Световые системы» (далее – заявитель), поступившее 26.02.2018, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 01.08.2017 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2015156305, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Система для архитектурной подсветки объектов деревянного зодчества с многоуровневым резным декором», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной корреспонденции, поступившей 10.10.2016, в следующей редакции:

«1. Система архитектурной подсветки объектов деревянного зодчества с многоуровневым резным декором, содержащая объединенные в группы светодиодные осветительные приборы, установленные на фасаде здания так, что их световой поток направлен вдоль стены, группы светодиодных

осветительных приборов, установленных непосредственно на декоре, светодиодные прожекторы, размещенные на крыше так, что их световой поток направлен на крышу, и общий вводный автоматический выключатель, подключенный к внешней сети, с которым через магнитный пускатель и собственный автоматический выключатель связаны группы светодиодных осветительных приборов и светодиодные прожекторы, причем группы светодиодных осветительных приборов подключены к собственному автоматическому выключателю через источник питания с понижающим трансформатором, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит группы светодиодных осветительных приборов, которые установлены над деревянной резьбой на фасаде здания под карнизом, при этом группы светодиодных осветительных приборов подсветки декора установлены на внутренней поверхности элементов декора каждого уровня, причем так, что их световой поток направлен фронтально на противоположающую поверхность, а суммарная мощность по мере удаления от фасада в 1,5-2 раза превышала мощность группы светодиодных осветительных приборов, установленных на внутренней поверхности элементов предыдущего уровня, помимо этого, часть светодиодных прожекторов, размещенных на крыше, установлена так, что их световой поток направлен на купола и шпили, а светодиодные осветительные приборы использованы белого свечения.

2. Система по п. 1, отличающаяся тем, что использованы светодиодные линейные осветительные приборы с удельной мощностью 5-10 Вт/м.

3. Система по п. 1, отличающаяся тем, что для акцентирующей подсветки шпилей и удаленных элементов куполов использованы светодиодные прожекторы с концентрированной кривой силы света.

4. Система по п. 1, отличающаяся тем, что для заливающей подсветки плоских элементов использованы светодиодные прожекторы с широкой кривой силы света».

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленному изобретению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения.

В подтверждение данного довода в решении Роспатента отмечено, что наиболее близким аналогом заявленного изобретения является система архитектурной подсветки объектов деревянного зодчества с богатым декором по патентному документу RU 85983 U1, опубл. 20.08.2009 (далее – [1]).

При этом, заявленное изобретение отличается от наиболее близкого аналога тем, что система дополнительно содержит группы светодиодных осветительных приборов, которые установлены над деревянной резьбой на фасаде здания под карнизом, при этом группы светодиодных осветительных приборов подсветки декора установлены на внутренней поверхности элементов декора каждого уровня, причем так, что их световой поток направлен фронтально на противоположающую поверхность, а суммарная мощность по мере удаления от фасада в 1,5-2 раза превышала мощность группы светодиодных осветительных приборов, установленных на внутренней поверхности элементов предыдущего уровня, помимо этого, часть светодиодных прожекторов, размещенных на крыше, установлена так, что их световой поток направлен на купола и шпили, а светодиодные осветительные приборы использованы белого свечения.

В решении Роспатента указано, что данные отличительные признаки «касаются организационно-хозяйственных мероприятий по установке групп светодиодных осветительных приборов в определенных местах с целью освещения определенных объектов деревянного зодчества, что относится к методам хозяйственной деятельности..., что относит данный объект к решениям, которым не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения». Таким образом, поскольку все отличительные признаки, относятся к методам хозяйственной деятельности, то заявленное решение признано нетехническим и не может быть защищено в качестве изобретения.

Также в решении Роспатента отмечено, что подтверждением нетехнического характера заявленного решения является наличие результата, не имеющего технического характера.

Так, в соответствии с описанием к заявке предложенное решение направлено на «получение четкого контура разноуровневых плоскостей декора за счет относительного градиента яркости внутренних уровней декора и контрового освещения декора внешнего уровня на фоне фронтально освещенного декора прилегающего к фасаду уровня». Однако, данный результат не имеет технического характера, «так как он не представляет собой объективно проявляющееся техническое явление, эффект, свойство, а заключается только в повышении зрелищности».

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

Доводы возражения по существу сводятся к следующему:

- признаки, отличающие заявленное изобретение от решения по патентному документу [1], характеризуются наличием технических элементов, и не относятся к упорядоченным действиям ведения хозяйства как таковые.

- для создания объемного характера резьбы декора в заявленном изобретении применены технические, а не организационные приемы, например: фокусировка, подбор светодиодных осветительных приборов в зависимости их от удаления от разных уровней декора, направление светового потока;

- невозможно простой установкой групп светодиодных осветительных приборов в определенных местах, не учитывая «технических свойств света» и «исключая всякое техническое творчество», получить четкий контур разноуровневых плоскостей декора;

- результатом хозяйственной деятельности человека являются материальные блага, как правило, обладающие заранее известными свойствами и созданные посредством осуществления операций, доступных специалисту в данной области техники, и обучение которым не требует

особого таланта и чрезвычайных затрат. Правила и методы хозяйственной деятельности основаны на планировании, учете, организации работ, услуг и т.п.;

- заявленная система подсветки является изобретением, а не совокупность планируемых организационных действий. Для заявленной системы подсветки характерны такие признаки, как: наличие конструктивных элементов (группы светодиодных линейных осветительных приборов); взаимное расположение элементов в системе освещения (часть установлены над деревянной резьбой на фасаде здания под карнизом, а часть на внутренней поверхности элементов декора каждого уровня с фронтальным направлением светового потока на противоположающую поверхность), параметры осветительных приборов (суммарная мощность групп светодиодов по мере удаления от фасада в 1,5-2 раза превышает мощность группы светодиодов предыдущего уровня);

- заявленная система освещения «только в строго определенной совокупности и соотношениях, полученными не организационными методами, а творческим, техническим путем, обеспечивает относительный градиент яркости внутренних уровней декора и контровое освещение декора внешнего уровня на фоне фронтально освещенного декора прилегающего к фасаду уровня». В результате этого выделяется четкий контур разноуровневых плоскостей декора зданий деревянной архитектуры, являющихся памятниками культурного наследия.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (25.12.2015), правовая база включает 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности. В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

Согласно подпункту 1 пункта 10.7.4.3 Регламента сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного

непосредственно способом, воплощающим изобретение. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

Согласно подпункту (1) пункта 24.5 Регламента, при проверке патентоспособности заявленного предложения проверяется, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям. Для этого определяется, не относится ли заявленное предложение к решению, не являющемуся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса. Проверка осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Если наряду с признаками, характерными для решений, которые не являются изобретениями, отличительные от прототипа признаки содержат один или несколько признаков, характерных и в совокупности с признаками, совпадающими с прототипом, выражающих изобретение как техническое решение, считается, что формула изобретения, предложенная заявителем,

содержит изобретение, в отношении которого должна быть проведена оценка соответствия его условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Согласно подпункту (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 подпунктом (2) пункта 24.5.3 Регламента 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 (3) пункта 24.5.3 Регламента не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования. Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи, либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого



из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 24.5.3 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 приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки возможности отнесения заявленного предложения к объекту, охраняемому в качестве изобретения, показал следующее.

Ближайшим аналогом заявленного решения является система архитектурной подсветки объектов деревянного зодчества с многоуровневым резным декором, известная из патентного документа [1] (см. п. 1 формулы, графические материалы: фиг. 2 и 4).

Система архитектурной подсветки объектов по патентному документу [1] (см. п. 1 формулы, описание, стр. 4, абзац 3, графические материалы: фиг. 3) содержит:

- объединенные в группы светодиодные осветительные приборы, установленные на фасаде здания так, что их световой поток направлен вдоль стены;
- группы светодиодных осветительных приборов, установленных непосредственно на декоре;
- светодиодные прожекторы, размещенные на крыше так, что их световой поток направлен на крышу;
- группы светодиодных осветительных приборов, которые установлены над деревянной резьбой на фасаде здания под карнизом;

- общий вводный автоматический выключатель, подключенный к внешней сети, с которым через магнитный пускатель и собственный автоматический выключатель связаны группы светодиодных осветительных приборов и светодиодные прожекторы, причем группы светодиодных осветительных приборов подключены к собственному автоматическому выключателю через источник питания с понижающим трансформатором;

- часть светодиодных прожекторов, размещенных на крыше, установлена так, что их световой поток направлен на купола и шпили (см. фиг. 3).

Возможность использования для подсветки объектов деревянного зодчества светодиодных осветительных приборов белого свечения, также известна из сведений содержащихся в патентном документе [1] (см. описание, стр. 4, абзац 3).

Заявленное решение отличается от системы по патентному документу [1] тем, что содержит группы светодиодных осветительных приборов подсветки декора, установленные на внутренней поверхности элементов декора каждого уровня, причем так, что их световой поток направлен фронтально на противоположающую поверхность. Суммарная мощность указанной группы светодиодных осветительных приборов по мере удаления от фасада в 1,5-2 раза превышает мощность группы светодиодных осветительных приборов, установленных на внутренней поверхности элементов предыдущего уровня.

При этом нельзя согласиться с доводами, изложенными в решении Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение, касающимися того что:

- указанные выше отличительные признаки относятся к организационно-хозяйственным мероприятиям по установке групп светодиодных осветительных приборов в определенных местах с целью освещения определенных объектов деревянного зодчества;

- результат, заключающийся в «получении четкого контура разноуровневых плоскостей декора за счет относительного градиента

яркости внутренних уровней декора и контрового освещения декора внешнего уровня на фоне фронтально освещенного декора прилегающего к фасаду уровня», не имеет технического характера, т.к. не представляет собой объективно проявляющееся техническое явление, эффект, свойство, а заключается только в повышении зрелищности.

Так, результат, заключающийся в получении четкого контура разноуровневых плоскостей декора и контрового освещения декора внешнего уровня, имеет технический характер, т.к. характеризуется такими техническими явлениями как высокая различимость и контрастная видимость деталей декора на фоне фасада здания (объекта).

При этом, как следует из описания к заявке, выявленные выше отличительные признаки, касающиеся мощности групп светодиодных осветительных приборов, установленных на разных уровнях, находятся в причинно-следственной связи с упомянутым выше техническим результатом. А именно, как следует из описания - подбором светильников по мощности светового потока (снижение мощности в сторону фасада в 1,5-2 раза) можно добиться такого соотношения яркостей, при котором создается положительный контраст видимости и различимости декора разного уровня (см. стр. 3, последний абзац).

Следовательно, указанные выше отличительные признаки, касающиеся мощности групп светодиодных осветительных приборов, установленных на разных уровнях, характеризуют техническое решение, а не организационно-хозяйственные мероприятия по установке групп светодиодных осветительных приборов в определенных местах с целью освещения определенных объектов деревянного зодчества.

При этом, если наряду с признаками, характерными для решений, которые не являются изобретениями, отличительные от прототипа признаки содержат один или несколько признаков, характерных и в совокупности с признаками, совпадающими с прототипом, выражающих изобретение как техническое решение, считается, что формула изобретения, предложенная заявителем, содержит изобретение, в отношении которого должна быть

проведена оценка соответствия его условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса (см. процитированный выше подпункт (1) пункта 24.5 Регламента).

В связи с этим, на основании пункта 5.1 Правил ППС, материалы заявки были направлены на проведение информационного поиска.

По результатам проведения информационного поиска был представлен отчет о поиске и подготовлено заключение, в котором отмечено, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного довода вместе с отчетом о поиске и заключением, были дополнительно представлены следующие источники информации:

- статья «Архитектурное (наружное) освещение храма Христа Спасителя», журнал Светотехника, 1998 год, №5, стр. 5 (далее – [2]);

- статья «Архитектурное освещение общественных зданий северо-запада г. Москвы», журнал Светотехника, 1998 год, №4, стр. 40-41 (далее – [3]).

Данное заключение и отчет о поиске были отправлены в адрес заявителя в установленном порядке.

Заявителем не представлено каких-либо доводов относительно заключения экспертизы и отчета о поиске.

Проанализировав отчет о поиске и заключение экспертизы, коллегия установила, следующее.

Ближайшим аналогом заявленного изобретения по-прежнему является решение по патентному документу [1]. Признаки, отличающие заявленное изобретение от решения по патентному документу [1], а также технический результат, на достижение которого направлено заявленное изобретение, выявлены в настоящем заключении выше.

При этом, отличительные признаки, касающиеся установки групп светодиодных осветительных приборов подсветки декора на внутренней поверхности элементов декора каждого уровня так, что их световой поток

направлен фронтально на противоположащую поверхность, и определенного подбора мощности светового потока указанной группы светодиодных осветительных приборов, не относятся к заявленной системе архитектурной подсветки, поскольку конфигурация данной системы будет напрямую зависеть от декора объекта деревянного зодчества. Так в соответствии с описанием к заявке (см. стр. 3 последний абзац), указанные признаки характеризуют лишь размещение групп светодиодных осветительных приборов на различных поверхностях декора объекта деревянного зодчества, направление их светового потока и подбор мощности их светового потока (снижение мощности в сторону фасада в 1,5-2 раза).

Таким образом, указанные отличительные признаки характеризуют выбор оптимального размещения групп светодиодных осветительных приборов, направления их светового потока и подбор мощности их светового потока в зависимости от расстояния до фасада объекта, для получения четкого контура разноуровневых плоскостей декора и контрового освещения декора внешнего уровня, который осуществляют методом подбора. При этом выбор и подбор указанных характеристик, обусловленный возможностью достижения указанного выше технического результата, может быть осуществлен из закономерностей, известных из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

Так, технический результат, на достижение которого направлено заявленное изобретение, заключающийся в получении четкого контура разноуровневых плоскостей декора и контрового освещения декора внешнего уровня, уже достигается в решении по патентному документу [1]. В соответствии с патентным документом [1] (см. описание: стр. 2, абзац 4), размещение светодиодных линейных осветительных приборов на фасаде здания, в том числе за деревянной резьбой, создает мягкий равномерный градиент заливающего освещения фасада здания и обеспечивает контросвет деревянной резьбы. Размещение маломощных светодиодных линейных осветительных приборов на резьбовом декоре создает неразрывное акцентирующее освещение, позволяет выявить плоские и объемные фигуры,

подчеркнуть плавные линии сопряжений сложных геометрических форм. Размещение гибких светодиодных линеек на полукруглых резных элементах декора создает акцентирующее освещение.

При этом, существенным для достижения указанного технического результата является обеспечение разницы в мощности светового потока, а конкретное числовое значение обуславливающее разницу в мощности светового потока будет зависеть от декора объекта деревянного зодчества и его взаимного расположения.

Однако, в описании к оспариваемому патенту не пояснено почему разница в мощности светового потока применяемых осветительных приборов должна отличаться именно 1,5-2 раза.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 24.5.3 Регламента подтверждение известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Вместе с тем, признаки формулы заявленного изобретения, характеризующие конкретное числовое значение разницы в мощности светового потока применяемых осветительных приборов в 1,5-2 раза, известны из уровня техники (см. журнал [2], стр. 5, средняя колонка, четвертый абзац).

Таким образом, можно констатировать, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. процитированный выше подпункт (3) пункта 24.5.3 Регламента).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.02.2018, изменить решение Роспатента от 01.08.2017 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.**