

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. № 321-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 поступившее 23.10.2018 от Коробова О.Е., Коробова Е.О. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 03.08.2017 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2015121242/07, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015121242/07 на изобретение «Неэлектрическая люстра» была подана 04.06.2015. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки в следующей редакции:

«Способ освещения с помощью люстры, состоящей из каркаса произвольной формы, для размещения в ее объеме оптически прозрачных элементов, отличающийся тем, что из объема люстры исключены все электрические источники света, а световую энергию в этот объем подают извне в виде световых потоков с помощью одной и более световых пушек,

не связанных конструктивно с каркасом люстры и удаленных от края люстры на расстояние более трех метров.»

При вынесении решения Роспатентом от 03.08.2017 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что материалы заявки, представленные на дату её подачи, не соответствуют требованиям раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления заявленного изобретения специалистом в данной области техники.

Указанный вывод основывается на следующем:

- приведенная в представленном на дату подачи заявки описании осветительная конструкция не является люстрой, что, в свою очередь, приводит к невозможности осуществления способа, охарактеризованного в вышеприведенной формуле;

- в представленном на дату подачи заявки описании не приведены конкретные примеры реализации признака вышеприведенной формулы, характеризующего наличие в осветительной конструкции оптически прозрачных элементов, позволяющих достичь указанные в данном описании технические результаты, заключающиеся в повышении яркости и блеска при освещении, а также появлении дисперсионных проекций при освещении;

- в представленном на дату подачи заявки описании не раскрыта причинно-следственная связь между признаками вышеприведенной формулы и указанным в данном описании техническим результатом, заключающимся в снижении зависимости от подводимой световой мощности.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В возражении отмечено, что описание заявки на дату её подачи основывается на сведениях, содержащихся в уровне техники, и которые раскрывают средства и методы, позволяющие осуществить специалисту в данной области техники заявленное решение.

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

С учётом даты подачи заявки (04.06.2015) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс и 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 октября 2008г № 327, зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 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 подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 10.7.4.3.(1.1) Регламента ИЗ 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.

Согласно пункту 10.7.4.3.(2) Регламента ИЗ для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов);
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом.

Согласно пункту 10.7.4.3.(2) Регламента ИЗ для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки:

- наличие действия или совокупности действий.

Согласно пункту 10.7.4.5 Регламента ИЗ в описании показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно, путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. Также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленное изобретение или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. При использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале. Если несколько признаков изобретения выражены в виде альтернативы, показывается возможность получения технического результата при различных сочетаниях характеристик таких признаков.

Согласно пункту 10.7.4.5.(1) Регламента ИЗ для изобретения, относящегося к устройству, приводится описание его конструкции (в статическом состоянии) и действие устройства (работа) или способ использования со ссылками на фигуры чертежей (цифровые обозначения конструктивных элементов в описании должны соответствовать цифровым обозначениям их на фигуре чертежа), а при необходимости - на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и т.д.).

Согласно пункту 10.7.4.5.(4) Регламента ИЗ для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы

(температура, давление и т.п.), используемые при этом материальные средства (устройства, вещества, штампы и т.п.), если это необходимо.

Согласно пункту 24.5.3.(1) Регламента ИЗ 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.

Согласно пункту 24.5.3.(7) Регламента ИЗ 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.

Согласно пункту 26.3.(2) Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является, в частности, для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска, а также в случае, если заявителем по предложению коллегии внесены изменения в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия материалов заявки, представленных на дату её подачи, требованиям раскрытия сущности

изобретения с полнотой, достаточной для осуществления заявленного изобретения специалистом в данной области техники, показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, о том, что заявленное предложение в том виде, как оно охарактеризовано в материалах заявки на дату ее подачи не может быть осуществлено специалистом в данной области техники.

Данный вывод обусловлен следующим.

В представленном на дату подачи заявки описании приведены следующие сведения:

- последовательность действий над материальным объектом (люстра с оптически прозрачными элементами) используемыми при этом материальными средствами (световые потоки от световых пушек) (см. стр. 1 абзац 3 снизу) (см. пункт 10.7.4.3.(2), 10.7.4.5.(4) Регламента ИЗ);

- конструкция материального объекта (неэлектрическая люстра), представляющая собой люстру, в объеме которой вместо электрических источников света помещены оптически прозрачные элементы (см. стр. 1 абзац 3 снизу) (см. пункт 10.7.4.3.(2), 10.7.4.5.(1) Регламента ИЗ);

- о технических результатах, достигаемых при осуществлении изобретения, охарактеризованного в вышеприведенной формуле (см. пункт 10.7.4.5 Регламента ИЗ).

В отношении доводов, изложенных в вышеуказанном решении Роспатента и касающихся того, что осветительная конструкция, изложенная в вышеприведенной формуле, не является люстрой, необходимо отметить следующее.

Исходя из определения термина «люстра» и его назначения (см., например, «Большой толковый словарь русского языка», С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство «Норинт», 2000, стр. 510), а именно освещения, можно сделать вывод о том, что люстрой может называться

любой подвесной прибор, который может освещать пространство вокруг себя.

Согласно представленному на дату подачи заявки описанию, заявленное устройство представляет собой подвесной осветительный прибор для больших залов (см. стр. 1 абзац 1), в объеме которого вместо электрических источников света помещены оптически прозрачные элементы (см. стр. 1 абзац 3 снизу). При этом, при воздействии светом на указанные оптически прозрачные элементы освещается пространство вокруг осветительного прибора (см. стр. 1 абзац 3 снизу).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что осветительная конструкция, изложенная в вышеприведенной формуле, является люстрой.

В отношении доводов, изложенных в вышеуказанном решении Роспатента и касающихся того, что в представленном на дату подачи заявки описании не приведены конкретные примеры реализации признака вышеприведенной формулы, характеризующего наличие в осветительной конструкции оптически прозрачных элементов, позволяющих достичь указанные в данном описании технические результаты, заключающиеся в повышении яркости и блеска при освещении, а также появлении дисперсионных проекций при освещении, необходимо отметить следующее.

В указанном описании приведен пример из уровня техники, характеризующий выполнение оптически прозрачного элемента как многогранника различной конфигурации (см. см. стр. 1 абзац 3).

При этом, необходимо обратить внимание, что изменение формы оптически прозрачного элемента неминуемо приводит к изменению показателя преломления (дисперсия света), а также к изменению коэффициента отражения падающего на указанный элемент света (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 21, 145, 354, 355).

Таким образом, можно сделать вывод о том, достижение технического результата, заключающегося в появлении дисперсионных проекций при освещении, обусловлен изменением формы оптически прозрачного элемента, что, в свою очередь, широко известно специалисту в данной области техники.

Следовательно, в представленном на дату подачи заявки описании содержатся сведения о причинно-следственной связи между признаком вышеприведенной формулы, характеризующей наличие в неэлектрической люстре оптически прозрачного элемента, и указанного в данном описании технического результата, заключающегося в появлении дисперсионных проекций при освещении (см. пункт 10.7.4.3.(1.1) Регламента ИЗ).

При этом, следует отметить, что на указанные в данном описании технические результаты, заключающиеся в повышении яркости и блеска при освещении, будет влиять не определенное выполнение оптически прозрачного элемента (как отмечено в вышеуказанном решении Роспатента), а исключение из объема люстры электрических источников света, мощность которых обусловлена применением тугоплавких металлов (см. стр. 1 абзац 2, 4 снизу).

В свою очередь, данное обстоятельство обусловлено тем, что электрическими источниками света являются лампы накаливания, люминесцентные лампы, светодиодные лампы (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 259, 273, 475) работоспособность которых зависит не только от подаваемой мощности от электрической сети, но и используемых в данных средствах источников света (металл, газ, полупроводник).

В заявленном решении в объеме люстры помещены только оптически прозрачные элементы и, следовательно, яркость и блеск данной люстры будет обеспечиваться исключительно отражением и дисперсией света,

излучаемого световыми пушками, мощность которых практически не ограничена (см. стр. 1 абзац 2 описания).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в представленном на дату подачи заявки описании содержатся сведения о причинно-следственной связи между признаком вышеприведенной формулы, характеризующем наличие в неэлектрической люстре только оптически прозрачного элемента (т.е. исключение из объема люстры электрических источников света), и указанного в данном описании технического результата, заключающегося в повышении яркости и блеска при освещении (см. пункт 10.7.4.3.(1.1) Регламента ИЗ).

В отношении доводов, изложенных в вышеуказанном решении Роспатента и касающихся того, что в представленном на дату подачи заявки описании не раскрыта причинно-следственная связь между признаками вышеприведенной формулы и указанным в данном описании техническим результатом, заключающимся в снижении зависимости от подводимой световой мощности, необходимо отметить следующее.

Согласно данному описанию под снижением зависимости от подводимой световой мощности подразумевается снижение зависимости от подводимой электроэнергии к источникам света, помещенным внутри люстры и которые снижают надежность электрической системы (см. стр. 1 абзац 1).

Ввиду того, что в заявленном решении люстра не имеет каких-либо электрических источников света, то можно сделать вывод о том, что при таком конструктивном исполнении неминуемо будет достигаться технический результат, заключающийся в снижении зависимости от подводимой световой мощности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в данном описании раскрыта причинно-следственная связь между признаками вышеприведенной формулы и техническим результатом, заключающимся в

снижении зависимости от подводимой световой мощности (см. пункт 10.7.4.3.(1.1) Регламента ИЗ).

На данном основании можно сделать вывод о неправомерности сделанного в решении Роспатента вывода о том, что заявленное предложение в том виде, как оно охарактеризовано в материалах заявки на дату ее подачи не может быть осуществлено специалистом в данной области техники.

В свою очередь, заявителем 12.03.2018 была представлена уточненная формула.

При этом, следует отметить, что уточненная заявителем формула отличается от вышеприведенной только заменой признака «из объема люстры исключены все электрические источники света» на «люстра выполняется без электрических источников света».

Данная уточненная формула была принята коллегией к рассмотрению и на основании сделанных выше выводов материалы заявки были направлены на дополнительный информационный поиск (см. пункт 5.1 Правил ППС) в отношении указанной формулы.

По результатам проведенного поиска 19.02.2019 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым изобретение, охарактеризованное в уточненной формуле, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники сведений, содержащихся в следующих источниках информации в совокупности, а именно:

- заявка на патент US 2012188760, опубликована 26.07.2012 (далее – [1]);

- статья «Световая пушка. Для чего, зачем и какая именно?», размещенная на интернет-ссылке <http://indeolight.com/obekty-osveshheniya/kommercheskoe/svetovoe-oborudovanie/svetovaya-pushka-dlya-chego-zachem-i-kakaya-imenno.html>, опубликована 27.01.2015 (далее – [2]);

- статья «Какова дальность света светодиодного прожектора?», размещенная на интернет-ссылке https://www.tauray.ru/consult_floodlights_range.html (далее – [3]).

Один экземпляр отчета о поиске и заключение к нему были отправлены в адрес заявителя, от которого на дату заседания коллегии отзыв на указанные материалы не поступал.

Анализ доводов и источников информации, содержащихся в упомянутом заключении, показал следующее.

Из публикации заявки [1] известен способ освещения с помощью системы освещения (см. пп. 1, 17 формулы). При этом, данная система включает в себя подвесной прибор, состоящий из прозрачного контейнера, в объеме которого размещены призмы (оптически прозрачные элементы) (см. абзац [0028], [0029], [0038], фиг. 1, б). В свою очередь, световую энергию в объем прозрачного контейнера подают извне в виде световых потоков с помощью источника света, не связанного конструктивно с указанным контейнером и удаленным от края контейнера на определенном расстоянии (см. абзац [0028], фиг. 1).

Следует отметить, что подвесной прибор, состоящий из прозрачного контейнера, в объеме которого размещены призмы, по существу представляет собой люстру (см. заключение выше).

Также необходимо обратить внимание, что источник света, известный из публикации заявки [1], по существу представляет собой аппарат для излучения световой энергии, т.е. является световой пушкой (см., например, «Большой толковый словарь русского языка», С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство «Норинт», 2000, стр. 1050).

На данном основании можно сделать вывод о том, что заявленное решение отличается от способа, известного из публикации заявки [1], удалением световой пушки от края люстры на расстояние более трех метров.

При этом, следует отметить, что в описании заявки отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между указанным отличительным признаком и каким-либо техническим результатом, и, следовательно, данный признак не является существенным (см. пункт 24.5.3.(7) Регламента ИЗ).

В свою очередь, из источника информации [3] (дата размещения 28.04.2015 по данным интернет-сервиса web.archive.org (т.е. до даты приоритета заявленного решения)) известно размещение проектора (световой пушки) на расстояние более трех метров (9, 13, 26 метров) до отражающей поверхности.

Таким образом, заявленное решение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, явным образом следует из уровня техники, а именно из сведений, содержащихся в источниках информации [1], [3] в совокупности, и, следовательно, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2018, изменить решение Роспатента от 03.08.2017 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.