

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 возражение, поступившее 09.08.2018 от АО «НПО ГИПО» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 25.06.2018 об отказе в выдаче патента на полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявка № 2018115105/07 на выдачу патента на полезную модель «Демультимплексор со спектральным разделением каналов» была подана заявителем 23.04.2018. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Демультимплексор со спектральным разделением каналов, содержащий последовательно расположенные коллимирующий объектив, фронтальная поверхность которого принимает входящий сигнал от оптоволокна, диспергирующий элемент, выполненный из двух усеченных цилиндров, соединенных между собой соосно торцевыми поверхностями,

причем демультимплексор выполнен с возможностью фокусировки выходного сигнала на группе оптоволокон, при этом на одной из соединяемых торцевых поверхностей усеченных цилиндров выполнена пропускающая объемно-фазовая голограммная дифракционная решетка, отличающийся тем, что фронтальная торцевая поверхность первого усеченного цилиндра, расположенная со стороны секущей плоскости, а также соединяемая торцевая поверхность одного из усеченных цилиндров выполнены выпуклыми, а соединяемая торцевая поверхность одного из усеченных цилиндров и тыльная торцевая поверхность второго усеченного цилиндра, расположенная со стороны секущей плоскости, выполнены вогнутыми.

2. Демультимплексор по п. 1, отличающийся тем, что пропускающая объемно-фазовая голограммная дифракционная решетка имеет штрихи, которые выполнены криволинейными и неравноотстоящими друг от друга.

3. Демультимплексор по п. 1, отличающийся тем, что угол между секущей плоскостью и боковой поверхностью первого усеченного цилиндра со стороны фронтальной торцевой поверхности, принимающей входящий сигнал, лежит в диапазоне 83° - 89° , а угол между секущей плоскостью и боковой поверхностью второго усеченного цилиндра со стороны тыльной торцевой поверхности, фокусирующей выходной сигнал, лежит в диапазоне 65° - 70° .»

При вынесении решения Роспатентом от 25.06.2018 об отказе в выдаче патента на полезную модель к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное устройство, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В данном решении Роспатента в качестве источника информации приведен патент RU 180123, опубликованный 05.06.2018, с датой приоритета 18.12.2017 (далее – [1]).

Также в данном решении Роспатента отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы заявленного устройства известны из формулы патента [1].

При этом, в указанном решении Роспатента отмечено, что указанный в описании заявки эффект, заключающийся в исключении фокусирующего объектива, не является техническим и, следовательно, не является техническим результатом.

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

В возражении заявитель отмечает, что в формуле патента [1] не содержится сведений о признаке независимого пункта 1 формулы, характеризующего выполнение тыльной торцевой поверхности второго усеченного цилиндра, расположенной со стороны секущей плоскости, вогнутой, который в вышеуказанном решении Роспатента отнесён к существенным, т.е. находящимся в причинно-следственной связи с указанным в описании заявки техническим результатом, заключающимся в повышении уровня пропускания сигнала за счет выполнения диспергирующего элемента в виде фокусирующе-диспергирующего элемента.

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

С учетом даты подачи заявки (23.04.2018), правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее - Требования ПМ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30

сентября 2015 года № 701, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 25 декабря 2015 г., рег. № 40244, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 28 декабря 2015 г. № 0001201512280049.

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.

Согласно пункту 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 уровень техники, в частности, включаются запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно пункту 36 Требований ПМ при раскрытии сущности полезной модели применяются следующие, в частности, правила:

1) для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение.

Согласно пункту 40.3) Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Согласно пункту 35 Правил ПМ в описании полезной модели приводятся сведения, раскрывающие технический результат, в частности:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения технической проблемы и получения обеспечиваемого

полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании полезной модели, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Согласно пункту 57 Правил ПМ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе заявителем) в Российской Федерации (то есть изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных Российской Федерации). Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем государственном реестре Российской Федерации.

Согласно пункту 69 Правил ПМ 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. Если в результате анализа формулы полезной модели установлено, что достижение указанного заявителем в описании технического результата обеспечивается за счет совокупности существенных признаков, представленных в формуле полезной модели, не включающей родовое понятие, при проведении информационного поиска и проверке новизны полезной модели родовое понятие не принимается во внимание.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в

полном объеме, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся соответствия предложенной полезной модели условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патент [1] может быть включен в уровень техники только в отношении формулы (см. пункт 57 Правил ПМ).

При этом, в формуле патента [1] содержатся сведения о демультимплексоре со спектральным разделением каналов, содержащий последовательно расположенные коллимирующий объектив и диспергирующий элемент. При этом, фронтальная поверхность коллимирующего объектива принимает входящий сигнал от оптоволокон. Также демультимплексор содержит диспергирующий элемент, выполненный из двух усеченных цилиндров, соединенных между собой соосно торцевыми поверхностями. При этом, торцевая поверхность второго усеченного цилиндра выполнена с возможностью фокусировки выходного сигнала на группе оптоволокон, т.е. демультимплексор выполнен с возможностью фокусировки выходного сигнала на группе оптоволокон. При этом, на одной из соединяемых торцевых поверхностей усеченных цилиндров нанесена пропускающая объемно-фазовая голограммная дифракционная решетка. Также фронтальная торцевая поверхность первого усеченного цилиндра и тыльная торцевая поверхность второго усеченного цилиндра, расположенные со стороны соответствующих секущих плоскостей, и соединяемая торцевая поверхность одного из усеченных цилиндров выполнены выпуклыми. При этом, соединяемая торцевая поверхность другого цилиндра выполнена вогнутой.

Заявленная полезная модель по независимому пункту 1 приведенной выше формулы отличается от устройства, известного из патента [1], признаком, характеризующим выполнение тыльной торцевой поверхности

второго усеченного цилиндра, расположенной со стороны секущей плоскости, вогнутой.

При этом, как было указано выше, данный отличительный признак отнесён в вышеуказанном решении Роспатента к существенным.

В свою очередь, в описании заявки (см. стр. 10 абзац 3) указано, что положения фокусов, абберационные характеристики (погрешность изображения, в т.ч. астигматизм) и размеры пятен рассеивания зависят от радиусов кривизны и формы торцевых поверхностей усеченных цилиндров.

Также в описании заявки (см. стр. 9 абзац 3,4 снизу) отмечено, что анализ диаграммы пятна показывает исключение астигматизма (погрешность изображения), а также геометрический анализ изображений, передаваемых вводным сигналом на группу оптоволокон, показывает повышение эффективности выходного сигнала от демультиплексора.

В свою очередь, следует отметить, что входящий неразделенный сигнал, содержащий в себе несколько длин волн, проходит путь через все конструктивные части демультиплексора, к которым относится и тыльная торцевая поверхность второго усеченного цилиндра, расположенная со стороны секущей плоскости, выполненная вогнутой (см. стр. 9 абзац 1 снизу, стр. 10 описания).

Также необходимо обратить внимание, что диспергирующий элемент в заявленном демультиплексоре выполнен из двух усеченных цилиндров, в состав одного из которых входит вышеуказанная тыльная торцевая поверхность, расположенная со стороны секущей плоскости.

В свою очередь, в заявленном демультиплексоре функцию фокусирующего объектива выполняет диспергирующий элемент, т.е. функцию формирования изображения (см. стр. 9 абзац 1 снизу, стр. 10).

Таким образом, такое конструктивное выполнение диспергирующего элемента исключает в демультиплексоре необходимость установки фокусирующего объектива.

Следовательно, данное конструктивное выполнение диспергирующего элемента при изготовлении заявленного демультимплексора приводит к появлению явления, объективно проявляющегося в результате такого конструктивного исполнения, а именно в отсутствии необходимости установки фокусирующего объектива.

Констатируя изложенное можно сделать вывод о том, что указанный выше отличительный признак находится в причинно-следственной связи с указанными в описании заявки техническими результатами, заключающимися в повышении уровня пропускания сигнала за счет исключения фокусирующего объектива и выполнения диспергирующего элемента в виде фокусирующе-диспергирующего элемента и исправлении астигматизма для выбранной центральной длины волны с повышением эффективности ввода сигнала, и, следовательно, является существенным.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

На данном основании материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме (см. пункт 5.1 Правил ППС).

По результатам проведенного дополнительного поиска 21.11.2018 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска.

В данном заключении приведены следующие источники информации:

- патент RU 2669098, опубликован 08.10.2018 с приоритетом от 18.12.2017 (далее – [2]);
- патент RU 2529052, опубликован 27.09.2014 (далее – [3]);
- патент RU 103197, опубликован 27.03.2011 (далее – [4]);
- патент RU 2287221, опубликован 10.11.2006 (далее – [5]);
- международная заявка WO 01/63351, опубликована 30.01.2001 (далее – [6]);
- патент EP 881527, опубликован 02.12.1998 (далее – [7]);

- патент US 5621829, опубликован 15.04.1997 (далее – [8]);
- патент DE 3149615, опубликован 21.07.1983 (далее – [9]);
- «Физическая энциклопедия», А.М. Прохород и др., Москва, издательство «Советская энциклопедия», 1988, стр. 132, 133 (далее – [10]).

При этом, в данном заключении указано, что все существенные признаки независимого пункта 1 вышеприведенной формулы известны из патента [2].

Также в указанном заключении отмечено, что признак независимого пункта 1 приведенной выше формулы, характеризующий выполнение тыльной торцевой поверхности второго усеченного цилиндра, расположенной со стороны секущей плоскости, вогнутой, не является существенным в части выполнения данной поверхности именно вогнутой.

При этом, данный вывод обусловлен тем, что для достижения указанного в описании технического результата, заключающегося в повышении уровня пропускания сигнала, необходимо и достаточно выполнить указанную поверхность криволинейной.

Один экземпляр отчета о поиске и заключение к нему был отправлен в адрес заявителя, от которого 29.12.2018 поступили дополнительные материалы.

В данных дополнительных материалах заявитель выразил несогласие с выводами, сделанными в указанном выше заключении.

По мнению заявителя, признак независимого пункта 1 приведенной выше формулы, характеризующий выполнение тыльной торцевой поверхности второго усеченного цилиндра, расположенной со стороны секущей плоскости, именно вогнутой, а не криволинейной является существенным.

В подтверждение данного мнения заявитель ссылается на источник информации «Теория оптических систем. Учебник для вузов», Б.Н. Бегунов и др., Москва, издательство «Машиностроение», 1981, стр. 10-17 (далее – [11]).

В свою очередь, анализ отчета о поиске и заключения к нему, а также дополнительных материалов от заявителя показал следующее.

Патент [2] может быть включен в уровень техники только в отношении формулы (см. пункт 57 Правил ПМ).

При этом, в формуле патента [2] содержатся сведения о демультимплексоре со спектральным разделением каналов, содержащий последовательно расположенные коллимирующий объектив и диспергирующий элемент. При этом, фронтальная поверхность коллимирующего объектива принимает входящий сигнал от оптоволокон. Также демультимплексор содержит диспергирующий элемент, выполненный из двух усеченных цилиндров, соединенных между собой соосно торцевыми поверхностями. При этом, торцевая поверхность второго усеченного цилиндра выполнена с возможностью фокусировки выходного сигнала на группе оптоволокон, т.е. демультимплексор выполнен с возможностью фокусировки выходного сигнала на группе оптоволокон. При этом, на одной из соединяемых торцевых поверхностей усеченных цилиндров нанесена пропускающая объемно-фазовая голограммная дифракционная решетка. Также фронтальная торцевая поверхность первого усеченного цилиндра, тыльная торцевая поверхность второго усеченного цилиндра, расположенные со стороны соответствующих секущих плоскостей, и соединяемая торцевая поверхность одного из усеченных цилиндров выполнены выпуклыми. При этом, соединяемая торцевая поверхность другого цилиндра выполнена вогнутой.

Таким образом, заявленная полезная модель по независимому пункту 1 приведенной выше формулы отличается от устройства, известного из патента [2], признаком, характеризующим выполнение тыльной торцевой поверхности второго усеченного цилиндра, расположенной со стороны секущей плоскости, вогнутой.

При этом, нельзя согласиться с доводами, изложенными в заключении, в том, что указанный отличительный признак в части выполнения данной поверхности именно вогнутой не является существенным.

Данный вывод обусловлен следующим.

Исходя из описания заявки (см. стр. 1 абзац 1, стр. 4 последний абзац) можно сделать вывод о том, что тыльная торцевая поверхность второго усеченного цилиндра, расположенная со стороны секущей плоскости, предназначена для фокусировки выходящего оптического сигнала.

Таким образом, указанная поверхность по существу является частью оптически прозрачного тела для излучения в определенном интервале длин волн.

При этом, специалисту в данной области техники известно (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 264, 265), что оптически прозрачные тела могут быть образованы только выпуклыми, вогнутыми, плоскими поверхностями или их сочетаниями, которые, в свою очередь, влияют на фокусирующую способность таких тел.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обобщение выпуклой формы до криволинейной в данном случае не представляется возможным.

При этом, данный отличительный признак является существенным (см. заключение выше).

Также необходимо обратить внимание, что в источниках информации [3]-[10] не содержится сведений о решениях, которым присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы заявленного устройства.

В отношении указанного в дополнительных материалах источника информации [11] следует отметить, что содержащиеся в нём сведения подтверждают сделанные выше выводы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.08.2018, отменить решение Роспатента от 25.06.2018 и выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной на дату подачи заявки.

(21) 2018115105/07

(51) МПК

H04J 14/00 (2006.01)

(57)

1. Демультимплексор со спектральным разделением каналов, содержащий последовательно расположенные коллимирующий объектив, фронтальная поверхность которого принимает входящий сигнал от оптоволокну, диспергирующий элемент, выполненный из двух усеченных цилиндров, соединенных между собой соосно торцевыми поверхностями, причем демультимплексор выполнен с возможностью фокусировки выходного сигнала на группе оптоволокон, при этом на одной из соединяемых торцевых поверхностей усеченных цилиндров выполнена пропускающая объемно-фазовая голограммная дифракционная решетка, отличающийся тем, что фронтальная торцевая поверхность первого усеченного цилиндра, расположенная со стороны секущей плоскости, а также соединяемая торцевая поверхность одного из усеченных цилиндров выполнены выпуклыми, а соединяемая торцевая поверхность одного из усеченных цилиндров и тыльная торцевая поверхность второго усеченного цилиндра, расположенная со стороны секущей плоскости, выполнены вогнутыми.

2. Демультимплексор по п. 1, отличающийся тем, что пропускающая объемно-фазовая голограммная дифракционная решетка имеет штрихи, которые выполнены криволинейными и неравноотстоящими друг от друга.

3. Демультимплексор по п. 1, отличающийся тем, что угол между секущей плоскостью и боковой поверхностью первого усеченного цилиндра со стороны фронтальной торцевой поверхности, принимающей входящий сигнал, лежит в диапазоне 83° - 89° , а угол между секущей плоскостью и боковой поверхностью второго усеченного цилиндра со стороны тыльной торцевой поверхности, фокусирующей выходной сигнал, лежит в диапазоне

65°-70°.

- (56) RU 2669098 C1, 08.10.2018
RU 2529052 C2, 27.09.2014
RU 103197 U1, 27.03.2011
RU 2287221 C1, 10.11.2006
RU 180123 U1, 05.06.2018
RU 2506568 C2, 10.02.2014
RU 2251131 C2, 27.04.2005
WO 01/63351 A1, 30.08.2001
EP 0881527 A1, 02.12.1998
US 5621829 A, 15.04.1997
DE 3149615 A1, 21.07.1983

«Физическая энциклопедия», А.М. Прохоров, Москва, издательство
«Советская Энциклопедия», 1988, стр. 132-133

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут
использованы описание и чертежи в первоначальной редакции заявителя.