

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения □ возражения □ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от ЗД ЛАЙТИНГ ФКс ИНК., Канада (далее – заявитель), поступившее 04.08.2016 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 02.02.2016 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2013120541/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Настенный трехмерный элемент визуального отображения», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции от 05.05.2015, в следующей редакции:

«1. Трехмерный элемент визуального отображения, содержащий пленку, выполненную с возможностью прикрепления к поверхности стены и содержащую одно или более изображений, имитирующих трещины или пробоины в поверхности стены, и прозрачную оболочку, выполненную с возможностью монтажа на поверхности стены так, что прозрачная оболочка выступает из поверхности стены и пленка окружает ее, создавая впечатление, что прозрачная оболочка проходит сквозь стену, и функциональное устройство или элемент, содержащий осветительный прибор, расположенный внутри прозрачной оболочки так, чтобы излучать свет, видимый снаружи прозрачной оболочки.

2. Элемент по п.1, в котором прозрачная оболочка имеет внешний вид части предмета спортивного инвентаря.

3. Элемент по п.1, в котором прозрачная оболочка имеет внешний вид части футбольного мяча.

4. Элемент по п.1, в котором трещины или пробоины в поверхности стены имитируются переводной картинкой, напечатанной на пленке.

5. Элемент по п.1, в котором осветительный прибор является ночником.

6. Элемент по п.1, в котором прозрачная оболочка является представлением устройства или объекта, фигуры в действии, «супергероя» или другой вымышленной фигуры, имеющей часть, по меньшей мере частично отходящую от стены.

7. Элемент по п.6, в котором функциональное устройство или элемент содержит опору, полку или крюк.

8. Элемент по п.7, в котором полка используется как опора для электронного устройства.

9. Элемент по п.8, в котором электронное устройство является компьютером, компьютерным монитором, MP3-плеером, DVD- или CD- плеером, телефоном, телевизором, детектором дыма и т.п.

10. Элемент по п.9, в котором функциональное устройство или элемент является часами, телефоном, смартфоном, наладонным компьютером, радио, громкоговорителями, музыкальным плеером, включая MP3-плеер, кассетный плеер или CD-плеер, компьютерным устройством, таким как компьютеризованная игровая система, или принадлежностью для нее, DVD- плеером, телевизором, датчиком дыма или компьютерным монитором.

11. Элемент по п.1, в котором по меньшей мере часть прозрачной оболочки выполнена подвижной из одного положения в другое.

12. Элемент по п.1, в котором пленка является прозрачной гибкой пластиковой пленкой, имеющей клей для временного крепления к стене.

13. Элемент по п.12, в котором пластиковая пленка имеет форму и размер, согласующиеся с формой и размером прозрачной оболочки.

14. Элемент по п.1, в котором прозрачная оболочка имеет форму имитируемого устройства, и имеет размер, по существу соответствующий размеру реального устройства.

16. Элемент по п.1, дополнительно содержащий в комбинации с прозрачной оболочкой дополнительные визуальные элементы.

17. Элемент по п.16, в котором дополнительные визуальные элементы имеют внешний вид кирпичей и досок.

18. Элемент по п.1, в котором прозрачная оболочка выполнена с возможностью прикрепления к поверхности стены посредством винтов, болтов или гвоздей.

19. Элемент по п.18, в котором прозрачная оболочка выполнена с возможностью прикрепления к поверхности стены так, что пленка расположена между прозрачной оболочкой и поверхностью стены.

20. Элемент по п.1, в котором часть оболочки является прозрачной.

21. Элемент по п.1, содержащий батарейку для питания осветительного прибора».

По результатам рассмотрения заявки Роспатент 02.02.2016 принял решение об отказе в выдаче патента на изобретение. Решение Роспатента было мотивировано несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного вывода относительно независимого пункта 1 формулы изобретения в решении Роспатента приведены сведения из патентных документов US 6241620 B1, 05.06.2001 (далее – [1]) и RU 2178588 C1, 20.01.2002 (далее – [2]). В отношении известности признаков зависимых пунктов 4, 7, 11-14, 16, 18-20 были приведены сведения из патентного документа [1], а признаков зависимых пунктов 5 и 21 из патентного документа [2].

На решение об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса 04.08.2016 поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с выводами упомянутого решения. В возражении заявитель отмечает, что:

- в источнике [1] не раскрыто, что трехмерный элемент визуального отображения содержит прозрачную оболочку и осветительный прибор внутри нее,
- в источнике [1] описано устройство для розыгрыша, создающее иллюзию проникновения предмета, такого как булыжник, мячик для гольфа, фишка казино, птица, рыба или хоккейная шайба, в стекло и разбивания стекла,
- нет никакой причины и необходимости выполнять в устройстве для розыгрыша, известном из источника [1] прозрачную оболочку и устанавливать светильник, поскольку это приведет к невозможности выполнения им своего функционального назначения.

В возражении заявитель просит отменить решение Роспатента и выдать ему патент.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (07.10.2011) правовая база для оценки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

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

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5.3 Регламента изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения, дополнения 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 в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); 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.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС, в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, касающихся несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Как правильно указывает заявитель, в источнике [1] оболочка, выполненная в трехмерном элементе визуального отображения, не является прозрачной, и предназначена для создания иллюзии проникновения непрозрачного предмета в стекло и разбивания стекла. Можно согласиться с заявителем, что в источниках [1], [2] отсутствуют достаточные предпосылки для замены непрозрачной оболочки устройства, раскрытого в источнике [1], на прозрачную оболочку и установку в нее осветительного прибора, как это раскрыто в источнике [2], поскольку это приведет к невозможности выполнения охарактеризованным в источнике [1] устройством для розыгрыша своего назначения.

Таким образом, представленные сведения, выявленные из уровня техники при проведении экспертизы по существу, являются недостаточными для вывода о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Чтобы подчеркнуть отличие заявленной группы изобретений от известного уровня техники заявитель на заседании коллегии 20.10.2016 представил уточненную редакцию независимого пункта 1 формулы изобретения, зависимые пункты заявителем были оставлены без изменений.

На заседании коллегии 14.03.2017 заявитель представил уточненную формулу изобретения, в которой он уточнил родовое понятие зависимых пунктов.

В корреспонденции от 28.03.2017 заявитель исправил техническую ошибку в нумерации пунктов формулы изобретения и представил ее в следующей редакции:

1. Осветительное устройство в виде трехмерного элемента визуального отображения, содержащее (I) пленку, выполненную с возможностью прикрепления к поверхности стены и содержащую одно или более изображений, имитирующих трещины

или пробоины в поверхности стены, и прозрачную оболочку, выполненную с возможностью монтажа на поверхности стены так, что прозрачная оболочка выступает из поверхности стены и пленка окружает ее, создавая впечатление, что прозрачная оболочка проходит сквозь стену, и функциональное устройство или элемент, и содержащее осветительный прибор, расположенный внутри прозрачной оболочки так, чтобы излучать свет, видимый снаружи прозрачной оболочки.

2. Устройство по п.1, в котором прозрачная оболочка имеет внешний вид части предмета спортивного инвентаря.

3. Устройство по п.1, в котором прозрачная оболочка имеет внешний вид части футбольного мяча.

4. Устройство по п.1, в котором трещины или пробоины в поверхности стены имитируются переводной картинкой, напечатанной на пленке.

5. Устройство по п.1, в котором осветительный прибор является ночником.

6. Устройство по п.1, в котором прозрачная оболочка является представлением устройства или объекта, фигуры в действии, «супергероя» или другой вымышленной фигуры, имеющей часть, по меньшей мере, частично отходящую от стены.

7. Устройство по п.6, в котором функциональное устройство или элемент содержит опору, полку или крюк.

8. Устройство по п.7, в котором полка используется как опора для электронного устройства.

9. Устройство по п. 8, в котором электронное устройство является компьютером, компьютерным монитором, MP3-плеером, DVD-или CD-плеером, телефоном, телевизором, детектором дыма и т.п.

10. Устройство по п. 9, в котором функциональное устройство или элемент является часами, телефоном, смартфоном, наладонным компьютером, радио, громкоговорителями, музыкальным плеером, включая MP3-плеер, кассетный плеер или CD-плеер, компьютерным устройством, таким как компьютеризованная игровая система, или принадлежностью для нее, DVD-плеером, телевизором, датчиком дыма или компьютерным монитором.

11. Устройство по п.1, в котором по меньшей мере часть прозрачной оболочки выполнена подвижной из одного положения в другое.

12. Устройство по п.1, в котором пленка является прозрачной гибкой пластиковой пленкой, имеющей клей для временного крепления к стене.

13. Устройство по п.12, в котором пластиковая пленка имеет форму и размер, согласующиеся с формой и размером прозрачной оболочки.

14. Устройство по п.1, в котором прозрачная оболочка имеет форму имитируемого устройства, и имеет размер, по существу соответствующий размеру реального устройства.

15. Устройство по п.1, дополнительно содержащее в комбинации с прозрачной оболочкой дополнительные визуальные элементы.

16. Устройство по п.15, в котором дополнительные визуальные элементы имеют внешний вид кирпичей и досок.

17. Устройство по п.1, в котором прозрачная оболочка выполнена с возможностью прикрепления к поверхности стены посредством винтов, болтов или гвоздей.

18. Устройство по п.17, в котором прозрачная оболочка выполнена с возможностью прикрепления к поверхности стены так, что пленка расположена между прозрачной оболочкой и поверхностью стены.

19. Устройство по п.1, в котором часть оболочки является прозрачной.

20. Устройство по п.1, содержащее батарейку для питания осветительного прибора.

Представленная скорректированная формула изобретения принята к рассмотрению.

Поскольку поиск, послуживший основанием для вынесения решения, был проведен не в полном объеме, в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС дело заявки было направлено для проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения дополнительного информационного поиска были представлены заключение экспертизы и отчет о дополнительном информационном поиске от 19.09.2017, согласно которым изобретение, охарактеризованное в уточненной заявителем формуле, не соответствует условию патентоспособности «Изобретательский уровень» (пп.1,2 ст.1350 Кодекса).

Основанием для указанного вывода послужило то, что

- из документа US D 308113 S, 22.05.1990 (далее – [3]) известно осветительное устройство в виде трехмерного элемента визуального отображения, содержащее прозрачную оболочку, выполненную с возможностью монтажа на поверхности стены

так, что прозрачная оболочка выступает из поверхности стены, осветительный прибор, расположенный внутри прозрачной оболочки так, чтобы излучать свет, видимый снаружи прозрачной оболочки;

- из документа [1] известен трехмерный элемент визуального отображения, содержащий пленку, выполненную с возможностью прикрепления к поверхности стены и содержащее одно или более изображений, имитирующих трещины или пробоины в поверхности стены, что обеспечивает создание иллюзии разбитой поверхности без ее реального повреждения;

- из документа RU 39677 U1, 10.08.2004 (далее – [4]) известно осветительное устройство, включающее в себя функциональное устройство или элемент (часы), обеспечивающее осветительному устройству дополнительную полезную функциональность.

Таким образом, реализация заявленного изобретения, охарактеризованного независимым п.1 уточненной формулы изобретения, возможна заменой в известном из источника [3] осветительном устройстве, выполненном в виде трехмерного элемента визуального отображения, настенного элемента, содержащего изображение, имитирующее пробоину в стене, создающего иллюзию разбитой поверхности, на прозрачную пленку, известную из источника [1], содержащую множество изображений трещин в поверхности, на которой она закреплена, и дополнением его функциональным устройством или элементом (часами), известным из источника [4], обеспечивающим осветительному прибору дополнительную полезную функцию.

Следовательно, можно согласиться с выводами экспертизы о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности «изобретательский уровень» (пп.1,2 ст.1350 Кодекса), так как заявленное изобретение, охарактеризованное независимым п.1 формулы, явным образом следует из уровня техники, т.е. основано на замене известной какой-либо части известного средства другой известной частью и дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, с подтверждением влияния таких замен и дополнений на достигаемый технический результат (п.24.5.3.(3) Регламента).

Признаки зависимых пп.2,3,6,16 касаются только изменения внешнего вида изделия и не принимаются во внимание при оценке изобретательского уровня изобретения в соответствии с п.5(3) ст.1350 Кодекса и п.24.5.3(2) Регламента.

Признаки зависимых пп.4,12,13,18 известны из источника [1].

Признаки зависимых пп.5,11,14,15,17,19,20 известны из источника [3].

Признаки зависимого п.10 известны из источника [4].

Признаки зависимых пп.7-9 известны из RU 2238019 C1.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.08.2016, изменить решение Роспатента от 02.02.2016 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.