

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Додонова Ю.С. (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.03.2008, на решение об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке № 2006105058/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Тара-светильник", охарактеризованное в формуле изобретения следующей совокупностью признаков:

"Тара-светильник для пищевых продуктов, отличительной особенностью которой является то, что она включает в себя один или несколько элементов, способных при подключении к источнику электрического питания излучать световую энергию видимого спектра, и автономный источник электрического питания, который посредством необходимого электропроводного соединения обеспечивает функционирование светоизлучающих элементов".

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при проведении экспертизы по существу.

По результатам рассмотрения экспертизой 18.12.2007 было принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности "новизна" (пункт 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом №22-ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон).

При рассмотрении формулы заявителя экспертиза установила, что она содержит признаки, выраженные альтернативными понятиями: “тара-светильник включает в себя один элемент или тара-светильник включает в себя несколько элементов, способных излучать световую энергию”. В соответствии с п. 19.5(2) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. №82, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 июня 2003, рег.№ 4852 с изменениями от 11.12.2003 № 5334 (далее – Правила), проверку формулы изобретения, содержащей признак, выраженный альтернативными понятиями, экспертиза проводила в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из этих понятий. В качестве обоснования несоответствия заявленного изобретения по первому альтернативному варианту условию патентоспособности “новизна” в решении ФИПС указано, что “из уровня техники выявлено средство, которому присущи все признаки, идентичные всем признакам первого альтернативного варианта” - описание к патенту US 2177337, опубликованное 24.10.1937, далее - (D1). В качестве обоснования несоответствия заявленного изобретения по второму альтернативному варианту условию патентоспособности "изобретательский уровень" в решении ФИПС указано, что совокупность признаков "формулы изобретения с учетом второй альтернативы не соответствует условию патентоспособности изобретательский уровень, предусмотренному пунктом 1 статьи 4 Патентного Закона РФ, поскольку при известности D1 заявленное решение сводится к увеличению количества однотипных (светоизлучающих) элементов для усиления технического результата (обеспечение большей освещенности тары), обусловленного наличием таких элементов. Такие изобретения не признаются соответствующими условию патентоспособности изобретательский уровень (п. 19.5.3(3) Правил)".

По мнению экспертизы, наиболее близким аналогом для обоих альтернативных вариантов является решение по патенту (D1), из которого

следует, что на фиг.1, стр.1 - стр.2, кол.1 строки 1-46 раскрывается именно тара (поз.А) для пищевых продуктов. Экспертиза указала со ссылкой на электронный технический словарь- версия LINGVO 5, что термин “receptacle” переводится на русский язык как вместилище, коробка, тара, ящик. Тара для пищевых продуктов по патенту (D1) включает один элемент, способный при подключении к источнику электрического питания, который посредством необходимого электропроводного соединения обеспечивает функционирование светоизлучающего элемента.

В решении об отказе также отмечено, что в (D1) достигается тот же технический результат, что и в заявленном изобретении, так как в различных местах в условиях недостаточной освещенности или полной темноты известное из (D1) устройство позволяет идентифицировать человеку находящиеся в емкости лекарства, напитки, продукты. Со ссылкой на (D1) кол.1 строки 28 – 44 экспертиза указывает, что известное изобретение дает возможность индивидуального освещения емкостей, когда их потребление требует этого, в то время как освещение не работает в течение интервала времени.

На решение экспертизы об отказе в выдаче патента заявитель представил возражение, в котором указывается на упущение “такого обстоятельства, как возможная вариантность в понимании того, что подразумевает собой термин “тара”. В подтверждение своего высказывания заявитель приводит рассуждения о том, что “тара” представляет собой неотъемлемую часть товара, включающего продукт, предназначенный для реализации. Также заявитель указывает, что “тара переходит с упакованными в нее продуктами в полную собственность потребителя и ее стоимость включена в стоимость товара”. По мнению заявителя разногласия в ходе рассмотрения заявки возникли “из-за отсутствия полного семантического соответствия английского термина “container” и русскоязычного термина “тара”. Любая тара есть суть “контейнер” (емкость, вместилище), но не любой контейнер есть суть “тара”.... С целью уточнения лингвистической

составляющей формулы изобретения ” заявителем были направлены дополнительные материалы “по изменению заявки” “до принятия окончательного решения Экспертизы”. В заключение заявитель просит "отменить решение экспертизы об отказе в выдаче охранного документа и принять к рассмотрению направленные в ФИПС 07.01.2008 уточнения".

Проведение заседания коллегии палаты по патентным спорам было назначено на 24.06.2008, о чем заявитель был уведомлен надлежащим образом согласно пункту 3.1 Правил ППС.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "новизна" включает упомянутый выше Закон, Правила, и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона патент в течение всего срока его действия может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.2 Правил-ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем

формуле изобретения, включая характеристику назначения (подпункт (3) указанного выше пункта Правил-ИЗ).

При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено (пункт 22.3 Правил-ИЗ).

В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения (пункт 3.2.4.2. Правил-ИЗ).

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле изобретения.

Термин “тара”- определен как “(итальянское *taga*, от арабское *тарха* — то, что отброшено), изделие, служащее для упаковки, хранения и транспортировки товаров. Т. относится к материальным условиям, необходимым для бесперебойного процесса воспроизводства. В процессе доведения продуктов до потребителя она предохраняет товары от потерь, сохраняет их качество и количество, даёт возможность механизировать погрузо-разгрузочные работы, позволяет эффективно использовать транспортные средства и складские помещения. С использованием Т. связано ускорение оборачиваемости товарно-материальных ценностей, оборотных средств, ритмичность работы предприятий, выполнение плана товарооборота. Применяемая Т. делится на 3 группы: внутренняя (потребительская), цеховая (внутризаводская) и внешняя (транспортная). Внутренняя Т. — неотъемлемая часть расфасованных товаров, она переходит с упакованными в неё продуктами в полную собственность потребителя. К ней относятся бумажные обёртки, картонные коробки, жестяные банки, тюбики, флаконы и т. д. Стоимость её целиком входит в стоимость вновь созданного продукта и полностью оплачивается потребителем. Художественное оформление её облегчает нахождение нужного потребителю

товара и информирует о содержании упаковки.” (Москва, Советская Энциклопедия, 1976, стр.803).

С учетом приведенного определения и перевод термина “receptacle”, как вместилище, хранилище, приемник, тара коробка, ящик, мешок, сосуд,...(см. Электронный словарь Мультитран [www.multitran.ru](http://www.multitran.ru)), в качестве наиболее близкого аналога заявленного изобретения принимается тара-светильник для пищевых продуктов по патенту (D1). В первом абзаце описания упомянутого патента указано, что изобретение относится к светопроницаемой таре.

Известная из патента (D1) Тара-светильник для пищевых продуктов также как и заявленная, включает один элемент с учетом первой альтернативы, способный при подключении к источнику электрического питания излучать световую энергию видимого спектра, и автономный источник электрического питания, который посредством необходимого электропроводного соединения обеспечивает функционирование светоизлучающих элементов (см. фиг.1, позиция А стр.1-стр2, колонка 1, строки 1-46).

На основании изложенных доводов заявленное изобретение по первой альтернативе не признается соответствующим условию патентоспособности "новизна", поскольку в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения (пункт 1 статьи 4 Закона и пункт 19.5.2(4) Правил ИЗ).

Что касается совокупности признаков формулы изобретения, выраженной альтернативными понятиями, указывающими на то, что тара-светильник включает несколько элементов, способных при подключении к источнику электрического питания излучать световую энергию видимого спектра, то изобретение с такой совокупностью признаков при известности из патента (D1) Тары-светильника, включающей один источник электрического питания, не признается соответствующим условию

патентоспособности “изобретательский уровень”. Такое решение основано на увеличении количества однотипных элементов (несколько элементов, способных при подключении к источнику электрического питания излучать световую энергию видимого спектра), для усиления технического результата, обеспечение большей освещенности, обусловленного наличием в тарелочной светильнике именно нескольких упомянутых элементов.

Таким образом, заявленное изобретение, выраженное альтернативными понятиями, явным образом следует для специалиста из уровня техники и, следовательно, не удовлетворяет условию патентоспособности "изобретательский уровень" (пункт 1 статьи 4 Закона и пункт 19.5.3(3) Правил ИЗ).

Что касается "уточнений", поступивших 15.01.2008, т.е. после вынесения решения об отказе в выдаче патента на изобретение, необходимо отметить следующее. Согласно пункту 1 статьи 20 Закона заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения до принятия решения об отказе в выдаче патента. При этом решение об отказе было вынесено экспертизой с учетом положений пункта 8 статьи 21 Закона, согласно которому до принятия решения заявителю было направлено уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения. В указанном уведомлении заявителю сообщалось, что заявитель имеет право в течение шести месяцев с даты направления уведомления представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам, которые будут приняты во внимание при подготовке решения по результатам экспертизы по существу. В ответе на упомянутое уведомление, поступившем в ФИПС 13.06.2007, заявитель представил доводы без представления изменений и уточнений в документы заявки. Решение об отказе в выдаче патента на изобретение направлено ФИПС в адрес заявителя 18.12.2007. Ходатайство о внесении изменений в материалы заявки поступило от заявителя 15.01.2008, то есть после вынесения решения об отказе.

Кроме того, при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на изобретение, коллегия палаты по патентным спорам не сочла возможным предложить заявителю внести изменения в формулу изобретения, представленные в корреспонденции от 15.01.2008, поскольку эти изменения не устраняют причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности (пункт 4.9 Правил ППС).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.03.2008, решение экспертизы от 18.12.2007 оставить в силе.**