

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «БТ-ЛОГИСТИК» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 28.01.2014, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2309324, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2309324 на изобретение «Устройство освещения» выдан по заявке №2003104903/09 с приоритетом от 18.02.2003 на имя Хозова М.Н. и Хозовой Р.М. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Устройство освещения, содержащее диэлектрический гибкий корпус, а также расположенные в корпусе электрические источники света и электрические проводники, к которым присоединены источники света, отличающееся тем, что корпус выполнен в виде монолитной ленты из диэлектрического оптически прозрачного в одном или в обоих направлениях материала, на одну сторону которой нанесен липкий слой.

2. Устройство освещения по п.1, отличающееся тем, что между липким слоем и источниками света расположен пленочный отражатель, в корпусе выполнены поперечные разделители и установлены токоподводы, источники света выполнены в виде гирлянд, расположенных между разделителями, электрические проводники выполнены в виде продольных шин и

подсоединенных к ним поперечных электрических проводников, посредством которых источники света соединены с продольными шинами, при этом токоподводы попарно расположены в областях пересечения продольных шин и разделителей симметрично относительно разделителей с обеспечением электрического контакта токоподводов с соответствующими продольными шинами».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

В возражении указано, что в описании к оспариваемому патенту не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения. Так, по мнению лица, подавшего возражение, не представляется возможным получить материал, который обладал бы свойством оптической прозрачности только в одном или только в двух направлениях. При этом в возражении обращается внимание на то, что для специалистов в области оптики известно, что в оптически прозрачных материалах (средах), как изотропных, так и анизотропных, свет распространяется во всех направлениях. Для подтверждения данного мнения с возражением представлена копия страниц книги Н.П. Гвоздева, К.И. Коркина «Прикладная оптика и оптические измерения», М: «Машиностроение», 1976 г., с.18 далее – [1].

В возражении также отмечено, что если сделать предположение о том, что признак «корпус выполнен из... ..оптически прозрачного в одном или в обоих направлениях материала» следует понимать, как наличие или отсутствие у прозрачного корпуса пленочного отражателя, то изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» ввиду известности сведений из патентов US

4761720, публикация 02.08.1988 (далее – [2]) и US 4107767, публикация 15.08.1978 (далее – [3]).

В отношении признаков независимого пункта 2 формулы изобретения по оспариваемому патенту в возражении указано, что данные признаки не являются существенными для возможности получения приведенного в описании к упомянутому патенту технического результата, а также они известны из патентов [2] и [3].

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 19.05.2014 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве патентообладатель отмечает, что решения по патентам [2] и [3] не характеризуются признаком независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту – «корпус выполнен в виде монолитной ленты из диэлектрического оптически прозрачного в одном или в обоих направлениях материала», в связи с чем устройство по оспариваемому патенту соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в отзыве патентообладателя обращается внимание на известность из уровня техники материала «обладающего необходимой и достаточной оптической анизотропией для практического осуществления признака корпус выполнен... из оптически прозрачного в одном или в обоих направлениях материала». При этом в отзыве приведены следующие патенты, в которых, по мнению патентообладателя, содержатся сведения об указанных материалах:

- RU 2114884, опубликован 10.07.1998 (далее – [4]);
- RU 1598430, опубликован 20.12.1998 (далее – [5]);
- RU 2226286, опубликован 10.10.2002 (далее – [6]);
- RU 2226287, опубликован 27.03.2004(далее – [7]);
- RU 2226288 опубликован 27.03.2004 (далее – [8]).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности указанного патента включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3517-I (далее Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 17.04.1998 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612, с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ).

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

Согласно пункту 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований

делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости. В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; 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 установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5 Правил ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В формуле изобретения по оспариваемому патенту указывается, что материал, из которого выполнен корпус устройства освещения, должен быть оптически прозрачным в одном или обоих направлениях.

Однако, в описании к оспариваемому патенту не приведены примеры таких материалов и способов их получения, а также не содержится сведений о том, чем обусловлена возможность этих материалов обладать свойством оптической прозрачности только в одном или только в обоих (в двух) направлениях.

При этом, как отмечено в возражении, из уровня техники известно, что в оптически прозрачных материалах (средах), как изотропных, так и анизотропных, свет распространяется во всех направлениях (см. с.18 книги [1]).

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения.

Что касается указания патентообладателя на известность из уровня техники материалов, обладающих оптической анизотропией, в частности, описанных в патентах [4] – [8], то следует отметить следующие.

Действительно, широко известны оптически анизотропные материалы, т.е. материалы, оптические свойства которых неодинаковы по различным направлениям.

Примеры таких материалов описаны, в том числе, в патентах [4] – [8].

Так, в патенте [4] приведены сведения о дихроичных поляризаторах света в виде многослойных структур, в патентах [5] – [7] – о материалах с оптически

анизотропными пленками, в патенте [8] - о многослойном оптически анизотропном покрытии.

Во всех указанных патентах содержится также информация о том, что описанные в них оптически анизотропные материалы используют в качестве поляризаторов – устройств, поляризующих свет, т.е. обеспечивающих упорядоченность в ориентации векторов напряженностей электрического и магнитного полей световой волны в плоскости, перпендикулярной световому лучу (см., например, «Новый политехнический словарь», М: «БРЭ», 2000 г., с. 405, 406 далее – [9]).

Однако, в патентах [4] – [8] не приведены сведения, позволяющие считать, что поляризуемый луч света, проходящий через оптически анизотропные материалы, обладает способностью распространяться в этих материалах только в каком-либо одном или в каких-либо двух направлениях.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение, в том виде, в котором оно охарактеризовано в независимом пункте формулы по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. пункт 19.5.1 Правил ИЗ).

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

Можно согласиться с мнением патентообладателя о том, что ни в одном из патентов [2] и [3] не содержится сведений о том, что корпус описанных в этих патентах устройств освещения выполнен из материала, обладающего свойством оптической прозрачности только в одном или только в обоих (в двух) направлениях.

Таким образом, в возражении не представлены сведения, подтверждающие известность из уровня техники всех признаков независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Исходя из сказанного, можно констатировать, что в возражении не приведено доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2014, патент Российской Федерации на изобретение №2309324 признать недействительным полностью.