

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Григорьева В.А., Летяго А.Г., Мартьянова А.Н. и Рахманов А.А. (далее – заявитель), поступившее 21.12.2016, на решение от 17.06.2016 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2013157583/28, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ оптимизации схем оптических датчиков», имеющее дату подачи 25.12.2013, совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной заявителем на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Способ оптимизации схемы амплитудного волоконно-оптического преобразователя отражательного типа, включающий выбор схемы преобразователя, определение структуры области отражения на объекте контроля, формирование функции преобразования с учетом этой структуры и проведение на основе полученной функции преобразования оптимизации схемы преобразователя, отличающийся тем, что за область отражения принимается торец дополнительного излучающего световода, а функция преобразования формируется на основе теории оптических волноводов с получением простой

математической зависимости для оперативного проведения оптимизации схем преобразователей».

По результатам рассмотрения заявки Роспатент 17.06.2016 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 патентного документа RU 2010117027 А, 10.11.2011 (далее – [1]) и статьи Бернера М.С., Григорьева В.А. и Тарасовой А.Н. Волоконно-оптический уровнемер жидкости, опубликованной в журнале Промышленная энергетика, №7/2011(далее – [2]).

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 решением об отказе Роспатента.

В своем возражении заявитель отмечает, что в решении Роспатента было использовано условие патентоспособности «изобретательский уровень» в отличии от уведомления о результатах проверки патентоспособности, где использовалось условие патентоспособности «новизна», поэтому заявителю не была предоставлена возможность опровергнуть указанный выше довод о не соответствии изобретения «изобретательскому уровню». Кроме того, по мнению заявителя, в [1] раскрыто устройство, которое не следует отождествлять с заявленным способом.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (25.12.2013) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения 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 является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 4 пункта 24.5.2 Регламента изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 24.5.2 Регламента в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

На заседании коллегии от 11.04.2017 было установлено следующее.

Сущность заявленного изобретения выражена в приведенной выше формуле.

В приведенной в решении Роспатента статье [2] описывается разработка схемы волоконно-оптического преобразователя отражательного типа (уровнемера жидкости – страница 19, правая колонка, абзац 2 и страница 21, правая колонка, последний абзац) при выполнении работ по автоматизации в ПО «Москвич» в 1998 году. В результате работ была обеспечена оптимизация параметров уровнемера жидкости (страница 22, раздел «Выводы», абзац 2), то есть схемы амплитудного волоконно-оптического преобразователя

отражательного типа. В процессе работ был осуществлен выбор схемы преобразователя (страница 19, абзац 2) – выбран волоконно-оптический преобразователь с внешней модуляцией, при этом на мембране была определена область отражения, было осуществлено формирование функции преобразования с учетом этой структуры и проведена на основе полученной функции преобразования оптимизации схемы преобразователя (страница 20, абз.3). За область отражения приняли торец дополнительного излучающего световода (страница 20, абз.3, рис.2) – принимающий излучение от лазера световод (1) отражается на мембране (4), полученную область отражения считают торцем световода (3), направляющего излучение от принимающего в передающий световод («дополнительного излучающего световода» в терминологии заявки)). Функция преобразования была сформирована на основе теории оптических волноводов с получением простой математической зависимости для оперативного проведения оптимизации схем преобразователей (страница 22, раздел «Выводы», абзац 2).

Следует отметить, что использованный в заявке термин «дополнительный излучающий световод» по своей сути означает тоже самое, что и световод (3), направляющий излучение от принимающего в передающий световод в статье [2]. На странице 4, абзацы 3-4 описания заявки заявитель раскрывает заявленный способ:

«Излучение от источника распространяется по приемному световоду 1 и попадает на мембрану 4. На мембране формируется область отражения. Эта область является источником вторичного излучения. Излучение от мембраны распространяется по передающему световоду 2 на фотоприемник...

... будем рассматривать область отражения на мембране как торец дополнительного излучающего световода 3». В статье [2] указывается: «Рассмотрим распространение излучения между направляющим и передающим световодами, причем в роли направляющего световода выступает отражение на

мембране торца принимающего световода преобразователя».

В статье [2] не указано, что рассматриваемый в ней преобразователь амплитудного типа. В статье К.А. Томышева, В.А. Багана и В.А. Астапенко. Распределенный волоконно-оптические датчики давления для применения в нефтегазовой промышленности. Опубликовано в ТРУДЫ МФТИ, 2012, Том 4, №2 (далее – [3]) дана классификация основных типов оптоволоконных датчиков, согласно, которой «амплитудные – датчики, в которых измеряемый параметр модулирует интенсивность проходящей или отраженной световой волны» (см. страницу 66). Таким образом, с учетом конструкции волоконно-оптического преобразователя отражательного типа, раскрытого в статье [2], он относится к амплитудным.

Следовательно, в статье [2] раскрыты все признаки формулы заявленного изобретения и оно не соответствует условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1350 Кодекса и подпункт 1 пункта 24.5.2 Регламента), а решение Роспатента от 17.06.2016 принято с ошибочными мотивами о не соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

С учетом изменившего довода о не соответствии условиям патентоспособности заявленного изобретения, заявителю было направлено письмо от 12.04.2017 с предложением представить свои доводы по поводу статьи [2].

На заседании коллегии 23.05.2017 заявителю не представил доводов, позволяющих изменить мнение коллегии об известности всех признаков формулы заявленного изобретения из статьи [2].

В соответствии с тем, что заявленное изобретение не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «новизна», предусмотренному пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, проверка изобретательского уровня для него не проводится (подпункт 9 пункта 24.5.2 Регламента), поэтому

анализ соответствующих доводов решения Роспатента и возражения не проводился.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2016, изменить решение Роспатента от 17.06.2016 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.