

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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. № 231-ФЗ, в редакции действующей на дату подачи возражения и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Стильный свет» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 11.04.2023, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2718768, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение №2718768 «Осветительная система» выдан по заявке № 2019143046 с приоритетом от 01.11.2019. Патентообладателем указанного патента ООО «Центрсвет» (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Система освещения, состоящая из узла подвеса, обеспечивающего жесткое соединение осветительной системы с потолком, по меньшей мере, одного соединителя, соединенного с подвесом и шинопроводом, узла подвода питания, содержащего провод питания, по меньшей мере, одного шинопровода и, по меньшей мере, одного светильника, устанавливаемого на шинопровод с возможностью перемещения, отличающаяся тем, что узел подвода питания состоит из прижимного элемента с питающими контактами и винта прижима,

обеспечивающего фиксирование прижимного элемента и прижим питающих контактов к проводникам шинопровода, соединитель выполнен многоуровневым для соединения с передачей электричества нескольких шинопроводов, размещенных на разных уровнях, и обеспечивает возможность их механического поворота на 360 градусов, при этом шинопровод состоит из двух С-образных латунных проводников, соединенных между собой пластиковой вставкой-диэлектриком.

2. Система освещения по п. 1, отличающаяся тем, что узел подвеса содержит втулку, на внешней поверхности которой выполнена резьба, полую трубку подвеса, на внутренней поверхности которой выполнена резьба, и декоративную заглушку.

3. Система освещения по п. 1, отличающаяся тем, что для передачи электричества между шинопроводами соединитель содержит платы с концентрическими дорожками и штыревыми подпружиненными токосъемниками.

4. Система освещения по п. 1, отличающаяся тем, что светильник содержит корпус, контактный узел для взаимодействия с проводниками шинопровода, устройство крепления светильника на шинопровод и источник света.

5. Система освещения по п. 4, отличающаяся тем, что устройство крепления выполнено в виде механического диэлектрического винта фиксации.

6. Система освещения по п. 4, отличающаяся тем, что устройство крепления выполнено в виде магнитной фиксирующей заглушки.».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данных доводов представлены копии следующих материалов:

- US 6244733, опубл. 12.06.2001 (далее –[1]),
- US 2007/0153550 A1, опубл. 05.07.2007 (далее –[2]).
- US 7140888, опубл. 28.11.2006 (далее –[3]).

- US 7172332, опубл. 06.02.2007 (далее –[4]).
- CA 2643762, опубл. 12.05.2009 (далее –[5]).
- CA 2984650, опубл. 05.09.2018(далее –[6]).
- DE 4414046, опубл. 26.10.1995 (далее –[7]).
- CN 208832286, опубл. 07.05.2019 (далее –[8]).
- CN 209165194, опубл. 26.07.2019 (далее –[9]).

По мнению лица, подавшего возражение, вся совокупность признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента следует из патентных документов [1] – [8].

В отношении зависимых пунктов 2-6 формулы оспариваемого патента указано на их известность из патентных документов [1], [7], [9].

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом для них была осуществлена возможность ознакомления с материалами, представленными в процессе рассмотрения возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

В процессе рассмотрения возражения патентообладатель 30.05.2023 представил свой отзыв по мотивам возражения.

Патентообладатель указывает, что анализ представленного лицом, подавшим возражение, уровня техники показал, что из уровня техники не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, такими как: «узел подвода питания состоит из винта прижима, обеспечивающего фиксирование прижимного элемента и прижим питающих контактов к проводникам шинпровода»; «соединитель обеспечивает возможность механического поворота нескольких шинпроводов на 360 градусов»; «шинпровод состоит из двух С-образных латунных проводников, соединенных между собой пластиковой вставкой-диэлектриком».

В связи с чем, по мнению патентообладателя, приведенные в возражении доводы о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию

патентоспособности «изобретательский уровень» являются неверными и ошибочными.

От лица, подавшего возражение, 20.06.2023 поступило дополнение к возражению, содержащее доводы, по существу повторяющие доводы возражения, а также доводы, согласно которым существуют различные методики проведения анализа на соблюдение требования к изобретению «изобретательский уровень».

К корреспонденции также приложены следующие материалы:

- «Патентная экспертиза», учебник, В.Е. Китайгородский, Российский государственный институт интеллектуальной собственности (РГИИС). 2005 (далее – [10]).

- Электротехнические материалы: Учебное пособие / МАДИ (ГТУ). -М., 2008 (далее – [11]).

Также, в корреспонденции от 20.06.2023 лицом, подавшим возражение, представлено дополнение к возражению, содержащее источники информации, представленные в подтверждение довода о несоответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень»:

- US 5455754, опубл. 03.10.1995 (далее – [12]).

- DE 20119475, опубл. 18.04.2002 (далее – [13]).

- CN 20281751, опубл. 20.03.2013 (далее – [14]).

- CN 108616087, опубл. 02.10.2018 (далее – [15]).

- BE 1027196 A1, опубл. 12.11.2020 (далее – [16]).

Лицо, подавшее возражение, также приводит довод о несоответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности «новизна», ввиду известности всех существенных признаков его формулы из патентного документа [16].

Патентообладателем 11.07.2023 были представлены дополнительные доводы, согласно которым в дополнительных источниках информации [12] – [16] отсутствует информация о выявленных отличительных признаках изобретения по оспариваемому патенту, что, по мнению патентообладателя,

свидетельствует о соответствии оспариваемого изобретения условию «изобретательский уровень».

От лица, подавшего возражение, в корреспонденциях от 03.08.2023 поступили дополнения к возражению, содержащие:

- US 5101080, опубл. 31.03.1992 (далее – [17]).
- Учебное пособие Московского Автомобильно-дорожного института (Государственный технический университет); «Электротехнические материалы»; авторы: Л.Г. Петров, М.А. Потапов, О.В. Чудина; Москва 2008 (далее – [18]).
- ГОСТ Р 50527-93 (далее – [19]).
- «Новый политехнический словарь»/ Гл. ред. АЛЮ. Ишлинский. - М.: Большая Российская энциклопедия», 2000 (далее – [20]).
- Каталог ООО «Центросвет» (далее – [21]).
- Рекламный материал «Трековая система AUROOM» (далее – [22]).
- DE 4113442, опубл. 29.10.1992(далее – [23]).

Патентообладателем 10.08.2023 были представлены дополнительные доводы, согласно которым, патентный документ [16] не может быть включен в уровень техники, поскольку опубликован 12.11.2020, т.е. после даты приоритета оспариваемого патента.

Патентообладатель также указывает, что в ходе проверки источников информации, представленных в материалах делопроизводства по возражению не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения по оспариваемому патенту, изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники и имеющим «изобретательский уровень».

К корреспонденции также приложен ГОСТ 8282-2022 (далее – [24]).

От лица, подавшего возражение, поступило 06.09.2023 дополнение к возражению, содержащее таблицу «Аналоговый ряд противоречий по патенту на изобретение № 2718768» и дополнительные источники информации, содержащиеся в уровне техники и, по мнению лица, подавшего возражение, «порочащие изобретательский уровень» оспариваемого патента, а именно:

- DE 10121584, опубл. 27.02.2002 (далее – [25]).

- DE 9309403, опубл. 16.09.1993 (далее – [26]).
- DE 19641580, опубл. 23.10.1997 (далее – [27]).
- DE 3919201, опубл. 20.12.1990(далее – [28]).
- DE 29514672, опубл. 25.01.1996 (далее – [29]).

Лицо, подавшее возражение, в своем дополнении к возражению указывает, что техническое решение, охарактеризованное совокупностью признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента следует из уровня техники, а именно из всех ранее представленных источников информации.

Патентообладателем 19.09.2023 были представлены дополнительные доводы, согласно которым, анализ приведенных документов показывает, что изобретение по оспариваемому патенту для специалиста явным образом не следует из уровня техники, поскольку из уровня техники не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками независимого пункта 1 формулы изобретения, по оспариваемому патенту, характеризующие: систему освещения, состоящую из узла подвеса (одного), соединитель обеспечивающий возможность механического поворота нескольких шинопроводов на 360 градусов, шинопровод состоящий из двух С-образных латунных проводников, соединенных между собой пластиковой вставкой-диэлектриком.

От лица, подавшего возражение, 26.09.2023 поступило дополнение к возражению, содержащее следующие доводы.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что большое количество противопоставляемых источников свидетельствует о несоответствии оспариваемого изобретения условию «изобретательский уровень».

Также лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что источник информации [16] не используется как противопоставляемый источник, а указывается как информационный источник, не входящий в уровень техники по оспариваемому патенту, но содержащий ссылки на другие источники возражения.

К корреспонденции также приложен патентный документ RU 2542340, опубл. 20.02.2015 (далее – [30]).

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 12.10.2023 поступило дополнение к возражению, содержащее доводы, согласно которым выявленные из уровня техники источники информации, приложенные к возражению и дополнениям к возражению, раскрывают все признаки формулы оспариваемого патента.

Лицо, подавшее возражение, также указывает, что, по меньшей мере, два источника информации [1] и [12], могут быть выбраны в качестве ближайших аналогов для решения по оспариваемому патенту. Так, по мнению лица, подавшего возражение, указанным источникам информации присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности признаков оспариваемого патента.

Патентообладателем 03.11.2023 были представлены дополнительные материалы, в которых приведены доводы о том, что из уровня техники не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Патентообладателем также приложены источники информации:

- ГОСТ 8282-83, (далее – [31]).
- ГОСТ Р 58384-2019 (далее – [32]).
- RU 2534503, опубл. 27.11.2014 (далее – [33])

От лица, подавшего возражение, 22.11.2023, а также 23.11.2023, поступили дополнения к возражению, содержащие ранее представленные доводы в отношении несоответствия оспариваемого изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Затем патентообладателем 15.12.2023 были представлены доводы, по существу повторяющие ранее представленное мнение о том, что лицо, подавшее возражение, не представило убедительных доказательств, что из уровня техники выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

От лица, подавшего возражение, 18.01.2024 поступило дополнение к возражению, согласно которому признаки формулы оспариваемого патента, для специалиста в данной области техники, явным образом следуют из уровня техники и решение по оспариваемому патенту может быть получено путем совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаниях специалиста.

К данной корреспонденции также приложены источники информации:

- GB 803303 A, опубл. 22.10.1958 (далее – [34]).
- FR 2786941 A1, опубл. 09.06.2000 (далее – [35]).
- WO 01/87665 A1, опубл. 22.11.2001(далее – [36]).
- SU 966800 A1, опубл.15.10.1982 (далее – [37]).
- RU 2426852 C2, опубл. 20.08.2011 (далее – [38]).
- CN 202217921, опубл. 09.05.2012 (далее – [39]).

От лица, подавшего возражение, 24.01.2024 поступило дополнение к возражению, содержащее просьбу о приобщении патентного документа [34].

От патентообладателя 14.03.2024 были представлены дополнительные доводы, согласно которым лицо, подавшее возражение, не представило убедительных доказательств, что из уровня техники выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Патентообладатель также указывает, что признаки, характеризующие конструкцию шинопровода, являются существенными, так как находятся в причинно-следственной связи с перечисленными в описании оспариваемого патента техническими результатами, и лишь в совокупности обеспечивают возможность их достижения.

От лица, подавшего возражение, 25.03.2024 поступило дополнение к возражению, содержащее следующие материалы:

- CN 207599639 U, опубл. 10.07.2018 (далее – [40]).
- DE 8138227 U1, опубл. 24.06.1982 (далее – [41]).
- GB 2233837 A, опубл. 16.01.1991 (далее – [42]).
- CN 207599475 U, опубл. 10.07.2018 (далее – [43]).

- FR 2836985 A1, опубл. 12.09.2003 (далее – [44]).

- Рисунки с пояснениями.

В своем дополнении, лицо, подавшее возражение, указывает на известность признаков зависимых пунктов 3 и 6 формулы оспариваемого патента, из технического решения, раскрытого в патентном документе [40].

Также по мнению лица, подавшего возражение, из источника информации [41] известно техническое решение, содержащее признак формулы оспариваемого патента «узел подвода питания состоит из прижимного элемента с питающими контактами и винта прижима, обеспечивающего фиксирование прижимного элемента и прижим питающих контактов к проводникам шинпровода».

Лицо, подавшее возражение, также указывает, что из источника информации [42] известно решение, относящееся к электрическим контактам, которые удерживаются с помощью магнита.

В отношении известности признаков зависимого пункта 6 формулы оспариваемого патента, лицо подавшее возражение ссылается на их известность из источников информации [43] – [44].

Также от лица, подавшего возражение, 22.05.2024 поступило дополнение к возражению, содержащее следующие источники информации:

- US 2003066677 A1, опубл. 10.04.2003 (далее – [45]).

- SU 1686565 A1, опубл. 23.10.1991 (далее – [46]).

- UA 18016 A, опубл. 17.06.1997 (далее – [47]).

- US 20180128466 A1, опубл. 10.05.2018 (далее – [48]).

Лицо, подавшее возражение, указывает, что признаки формулы оспариваемого патента «узел подвода питания состоит из прижимного элемента с питающими контактами и винта прижима, обеспечивающего фиксирование прижимного элемента и прижим питающих контактов к проводникам шинпровода» известны из источников информации [3], [26], [27], [41], [45], [48].

Кроме того, от лица, подавшего возражение, 27.06.2024 поступило дополнение к возражению, содержащие доводы, согласно которым,

предоставленные документы обосновывают и аргументируют позицию в отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Лицо, подавшее возражение, также указывает на известность из источника информации US 20190195473 A1, опубл. 27.06.2019 (далее – [49]) сведений о возможности изгиба треновой системы светильника по желанию, чтобы огибать внешние углы или заходить в углы, или изгибать таким образом, чтобы соответствовать конкретной желаемой форме, будь то простая кривая змеевидная конфигурация для конкретного использования.

По мнению лица, подавшего возражение, признаки формулы оспариваемого патента «... при этом шинопровод состоит из двух С-образных (проводников)...»; «...латунных проводников...»; «...соединенных между собой пластиковой вставкой-диэлектриком», не раскрыты с полнотой достаточной для понимания причинно-следственной связи с заявленным техническим результатом.

В корреспонденции от 15.08.2022 лицом, подавшим возражение, в подтверждение довода о несоответствии «изобретательский уровень» приложен патентный документ EP 3385614 A1, опубл. 27.11.2019 (далее – [50]).

От лица, подавшего возражение, 03.10.2024 поступило дополнение к возражению, содержащее следующие материалы:

- RU 2584674 C2, опубл. 20.05.2016 (далее – [51]).
- RU 2628953 C2, опубл. 23.08.2017 (далее – [52]).
- US 2022/0074582 A1, опубл. 10.03.2022 (далее – [53]).
- CN 114234094, опубл. 25.03.2022 (далее – [54]).

Также от лица, подавшего возражение, в корреспонденциях от 21.11.2024 поступило дополнение к возражению, содержащее следующие материалы:

- NL 1027331, опубл. 26.04.2006 (далее – [55]).
- US 5522704 A, опубл. 04.06.1996 (далее – [56]).

Лицо, подавшее возражение, указывает, что из уровня техники известны решения по источникам информации [7], [12], [46], [49], [55], которые являются ближайшим аналогом к решению, по оспариваемому патенту, при этом, ввиду

отсутствия раскрытия совокупности существенных признаков формулы, решение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Также ссылаясь на источник информации заявка №2019143046 лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Кроме того, лицом, подавшим возражение, со ссылкой на реферат оспариваемого патента, указано на несоответствие документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, а также на несоответствие решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

От лица, подавшего возражение, 21.01.2025 поступило дополнение к возражению, в котором указано, что исходя из порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу оспариваемого патента и представления отчета о нем, «существенно видны противоречия в описании самого предмета изобретения с фактическим техническим описанием автора технического изобретения, а именно не описаны элементы изобретения, в соответствии признаков: узел подвеса; шина; блок питания; светильник с возможностью перемещения; зажимной элемент с силовыми контактами; соединитель многоуровневый для подключения нескольких шин; шина состоит из двух С-образных латунных проводников, соединенных между собой пластиковой вставкой диэлектрика».

Лицо, подавшее возражение, также приводит довод о том, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку невозможна реализация указанного в нем назначения.

К корреспонденции также приложен источник информации: http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/in_graph/ig/004/00.htm (далее – [57]).

Кроме того, в корреспонденции от 21.01.2025 лицом, подавшим возражение, указана просьба об исключении из материалов дела источника информации [53].

Патентообладателем 24.03.2025 были представлены дополнительные доводы, согласно которым, в описании оспариваемого патента приведены сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, а также сведения, раскрывающие сущность изобретения как технического решения, с описанием конструкции устройства по оспариваемому патенту (в статическом состоянии) и его функционирования (работа).

В части соответствия оспариваемого патента условию патентоспособности «промышленная применимость» патентообладатель указывает, что лицо, подавшее возражение, не приводит каких-либо доводов относительно противоречия изобретения по оспариваемому патенту известным законам природы и знаниям современной науки о них, раскрытым в изданиях РАН, изданиях, рецензируемых РАН, изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется на сайте ВАК, и в этой связи невозможности в принципе реализации указанного назначения изобретения. В описании изобретения также отсутствуют сведения, противоречащие известным законам природы и научным знаниям, что является подтверждением возможности в принципе реализации указанного назначения изобретения.

В отношении доводов возражения о несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» ввиду известности из уровня техники заявки №2019143046/28 патентообладатель указывает, что сведения о ней не были опубликованы, поскольку по данной заявке выдан оспариваемый патент с датой публикации от 14.04.2020, то есть до истечения восемнадцати месяцев с даты подачи заявки: 01.11.2019.

В подтверждение своих доводов патентообладатель прикладывает следующие материалы:

- Скриншот сайта «Викисловарь», значение слова «много», на 1 л. (далее – [58]).

- Скриншот сайта «Викисловарь» значение слова «несколько», (далее – [59]).
- Скриншот сайта «herzena.ru», значение слова «вставка», (далее – [60]).
- Словарь Ефремовой Т.Ф., значение слова «вставка», (далее – [61]).
- Скриншот статьи «Латунь по ГОСТ: классификация, свойства, химсоставы» (далее – [62]).

Изучив материалы возражения и заслушав доводы присутствующих на заседании сторон, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (01.11.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает указанный выше Гражданский кодекс в редакции, действующей на дату подачи этой заявки по которой был выдан упомянутый патент (далее - Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений (далее – Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ) и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее – Порядок ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800, в редакциях, действующих на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

Согласно пункту 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. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности:

- 1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 5) программы для ЭВМ;
- 6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности, описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в частности, проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 53 Правил ИЗ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате,

обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36 - 43, 45 - 50 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

Согласно пункту 66 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения, в частности, не противоречит ли заявленное изобретение законам природы и знаниям современной науки о них.

Согласно пункту 70 Правил ИЗ изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 75 Правил ИЗ изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Согласно пункту 76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований ИЗ к документам заявки;
- 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 заявленного изобретения;

- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 81 Правил ИЗ, в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно пункту 35 Требований ИЗ в качестве наиболее близкого к изобретению аналога указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно пункту 36 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Раскрытие сущности изобретения" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы);

- к комплексу относятся два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но

предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций, например производственные линии, электрические и компьютерные сети, корабли;

- сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Согласно пункту 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения «Осуществление изобретения» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены. Также в данном разделе приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в

результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно пункту 54 Требований ИЗ, пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, с которого начинается изложение формулы изобретения.

В соответствии с пунктом 11 Порядка ИЗ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

В соответствии с пунктом 12 Порядка ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования; - для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет) или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

В соответствии с пунктом 16 Порядка ИЗ при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны заявленного изобретения включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, кроме отозванных заявителем в соответствии со статьей 1380 Кодекса, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

В соответствии с пунктом 17 Порядка ИЗ в уровень техники не включаются источники, содержащие информацию, относящуюся к изобретению,

раскрытую автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию.

Техническому решению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в вышеприведенной формуле.

Анализ доводов, представленных в материалах возражения, касающихся соответствия материалов заявки, по которой выдан оспариваемый патент, требованию полноты раскрытия сущности изобретения для его осуществления, показал следующее.

В описании оспариваемого патента содержится указание на назначение оспариваемого решения, согласно которому изобретение относится к области светотехники, в частности к подвесной осветительной системе, которая может быть использована для освещения жилых комнат, помещений, отдельных предметов экспозиции на выставках и в витринах торговых залов.

При этом в описании также содержится указание на решаемую техническую проблему и полученные технические результаты, заключающиеся в упрощении конструкции подвесной многоуровневой системы освещения, в облегчении процесса монтажа системы освещения и подключения проводников шинопровода к источнику питания и обеспечении возможности быстрого изменения световой композиции, без изменения конструкции осветительной системы.

Кроме того, на стр.4-5 описания оспариваемого патента содержится указание на конструктивные элементы осветительной системы, такие как узел подвеса, соединители, узел подвода питания, шинопровод и светильники.

Согласно описанию, узел подвеса содержит втулку на внешней поверхности которой выполнена резьба, для установки подвеса втулка закрепляется на потолке, а крепление втулки осуществляется крепежным винтом, далее на резьбовую втулку закручивается трубка подвеса, при этом в описании указано, что такая конструкция позволяет жестко подвесить светильники и обладает минимальными размерами. Далее к свободному концу трубки подвеса крепится поворотный механический многоуровневый

соединитель с которым соединяется, по меньшей мере, один шинопровод. При этом соединитель выполнен многоуровневым для соединения с передачей электричества нескольких шинопроводов размещенных на разных уровнях системы освещения. Для передачи электричества между шинопроводами соединитель содержит платы с концентрическими дорожками и штыревыми, подпружиненными токосъемниками. При этом соединитель выполнен с возможностью механического поворота на 360 градусов, обеспечивая возможность поворота одного шинопровода многоуровневой системы освещения относительно другого, без прерывания передачи электричества между ними.

В описании также указано, что для питания системы освещения используется блок питания на 42В, который позволяет синхронно изменять интенсивность освещения всех светильников. Подвод питания от блока питания к проводникам шинопровода обеспечивается проводом питания, окруженным диэлектрической оболочкой. Провод питания соединен с питающими контактами прижимного элемента, который соединяется с шинопроводом. Соединение (фиксирование) прижимного элемента с созданием необходимого прижима питающих контактов к проводникам шинопровода обеспечивает винт прижима. Затягивание винта прижима обеспечивает надежную жесткую фиксацию узла подвода питания на шинопроводе.

Анализ вышеуказанных сведений показал, что результат, заключающийся, например: в обеспечении возможности быстрого изменения световой композиции, без изменения конструкции осветительной системы, является техническим и представляет собой технический эффект, являющийся следствием явления, объективно проявляющийся при осуществлении изобретения за счет таких существенных признаков формулы, как: светильник, устанавливаемый на шинопровод с возможностью перемещения, соединитель выполнен многоуровневым для соединения с передачей электричества нескольких шинопроводов, размещенных на разных уровнях, и обеспечивает возможность их механического поворота на 360 градусов.

Таким образом, в описании заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, содержатся сведения о достигаемом техническом результате, а также о возможности достижения этого технического результата признаками вышеприведённой формулы, в разделе описания изобретения "раскрытие сущности изобретения" приведены сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, приведен пример осуществления изобретения со ссылкой на поясняющие чертежи, а также приведены сведения о том, как решение по патенту может быть реализовано, с указанием входящих в осветительную систему составных частей и специфицированных изделий.

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что доводы возражения не позволяют сделать вывод о несоответствии документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полной, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

Анализ доводов, представленных в материалах возражения, касающихся несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» показал следующее.

Как указано в описании оспариваемого патента, изобретение относится к области светотехники, в частности к подвесной осветительной системе, которая может быть использована для освещения жилых комнат, помещений, отдельных предметов экспозиции на выставках и в витринах торговых залов, при этом в независимом пункте 1 присутствуют признаки, характеризующие конструктивные элементы системы, такие как: узла подвеса, обеспечивающий жесткое соединение осветительной системы с потолком, узла подвода питания, содержащего провод питания, шинопровод и, по меньшей мере, один светильник, устанавливаемый на шинопровод с возможностью перемещения.

Из материалов оспариваемого патента также следует, что в светильники, входящие в состав осветительной системы поступает электропитание из блока питания, посредством передачи электроэнергии посредством соединения

прижимного элемента и шинопровода, который в свою очередь, соединен проводом питания с блоком питания.

Таким образом, исходя из содержащихся в описании сведений, можно сделать вывод, что назначение решения по оспариваемому патенту, заключающееся в использовании осветительной системы для освещения жилых комнат, помещений, отдельных предметов экспозиции на выставках и в витринах торговых залов, может быть реализовано.

Важно отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлено сведений, подтверждающих невозможность реализации назначения изобретения по оспариваемому патенту, или наличия в нем противоречий законам природы и знаниям современной науки о них.

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не представлены доводы позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов, представленных сторонами спора в процессе делопроизводства по возражению, касающихся оценки соответствия независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В отношении вышеуказанного довода лицом, подавшим возражение, представлены патентные документы [7], [12], [16], [46], [49], [55].

В отношении патентного документа [16] следует отметить, что данный документ опубликован 12.11.2020, т.е. после даты 01.11.2019 приоритета изобретения по оспариваемому патенту, при этом источник информации [16] не является запатентованным в Российской Федерации, в связи с чем, не может быть включен в уровень техники для целей проверки несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 16 Порядка ИЗ).

В отношении патентных документов [7], [12], [46], [49], [55], следует отметить, что они имеют даты публикации более ранние, чем дата приоритета изобретения по оспариваемому патенту, связи с чем, могут быть включены в

уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

Анализ патентных документов [1], [12], [46], [49], [55], показал, что из них не следует известности, по меньшей мере, признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующих узел подвода питания, состоящий из прижимного элемента с питающими контактами и винта прижима, обеспечивающего фиксирование прижимного элемента и прижим питающих контактов к проводникам шинопровода.

Кроме того, указанные признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента не следуют и из остальных источников информации, приведенных лицом, подавшим возражение.

Таким образом, документы [1], [12], [46], [49], [55], не могут служить основанием для признания оспариваемого изобретения несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

В отношении доводов возражения, касающихся известности всех признаков формулы оспариваемого патента из заявки №2019143046, следует отметить, что данная заявка, является заявкой по которой выдан оспариваемый патент и следовательно, не может быть включена в уровень техники (см. пункт 17 Порядка ИЗ). Кроме того, копия данного источника информации не была приложена к возражению.

Анализ доводов, представленных сторонами спора в процессе делопроизводства по возражению, касающихся оценки соответствия независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В отношении источников информации [16], [50], [54] следует отметить, что они были опубликованы позднее (12.11.2020, 27.11.2019, 10.03.2022, 25.03.2022 соответственно) даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, связи с чем, не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

В отношении источника информации [53] следует отметить, что лицом, подавшим возражение, представлена просьба о его исключении из материалов возражения, в связи с чем, он не анализировался.

В отношении источника информации [57] следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлено сведений, показывающих с какой даты указанные сведения стали общедоступными, в связи с чем, данный источник информации также не может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения.

Источники информации [1]-[9], [12] – [15], [17], [18] [23], [25] – [30], [34] – [49], [51] – [52], [55] – [56] имеют даты публикации более ранние, чем дата приоритета изобретения по оспариваемому патенту, в связи с чем, могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

Анализ источников информации [1]-[9], [12] – [15], [17], [18] [23], [25] – [30], [34] – [49], [51] – [52], [55] – [56] показал, что в патентном документе [1] содержатся сведения о техническом решении, которое может быть принято в качестве наиболее близкого аналога для изобретения, раскрытого в независимом пункте формулы оспариваемого патента, поскольку данное решение является объектом того же назначения, что и решение по оспариваемому патенту.

Патентный документ [1] раскрывает конструкцию системы освещения, состоящей из узла подвеса, обеспечивающего жесткое соединение осветительной системы с потолком, по меньшей мере, одного соединителя, соединенного с подвесом и шинопроводом, узла подвода питания, содержащего провод питания, по меньшей мере, одного шинопровода и, по меньшей мере, одного светильника, устанавливаемого на шинопровод с возможностью перемещения, а шинопровод состоит из проводников, соединенных между собой пластиковой вставкой-диэлектриком.

Изобретение, охарактеризованное признаками независимого пункта 1 формулы, характеризующей изобретение по оспариваемому патенту, отличается от технического решения по патентному документу [1] тем, что узел подвода питания состоит из прижимного элемента с питающими контактами и винта

прижима, обеспечивающего фиксирование прижимного элемента и прижим питающих контактов к проводникам шинопровода, соединитель выполнен многоуровневым для соединения с передачей электричества нескольких шинопроводов, размещенных на разных уровнях, и обеспечивает возможность их механического поворота на 360 градусов, при этом шинопровод состоит из двух С-образных латунных проводников, соединенных между собой пластиковой вставкой-диэлектриком.

При этом отличительные признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующие винт прижима (один), обеспечивающий фиксирование прижимного элемента и прижим питающих контактов к проводникам шинопровода не известны из источников информации [2]-[9], [12] – [15], [17], [18] [23], [25] – [30], [34] – [49], [51] – [52], [55] – [56].

Следует отметить, что ввиду неизвестности вышеуказанных признаков независимого пункта 1 формулы, оценка остальной совокупности признаков формулы и, следовательно, технического результата, не проводилась.

Таким образом, документы [1]-[9], [12] – [15], [17], [18] [23], [25] – [30], [34] – [49], [51] – [52], [55] – [56] не могут служить основанием для признания оспариваемого изобретения несоответствующего условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Исходя из изложенного, можно констатировать, что в возражении не содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В отношении источников информации [10] – [11], [19] - [22] [24] [31] – [33] [57] – [62] следует отметить, что они представлены к сведению, и их содержание не изменяет вышеуказанного вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившее 11.04.2023, патент Российской Федерации на изобретение №2718768 оставить в силе.