

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании «ЛАЙТ 4 ТЕК ФИРЕНЦЕ Эс.Ар.Эл.», Италия (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 22.07.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 21.01.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2009124812/14. При этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Светодиодное устройство и способ для гемостаза кровеносных сосудов», совокупность признаков которых изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 20.11.2012, в следующей редакции:

«1. Светодиодное устройство для гемостаза кожных кровеносных сосудов, содержащее, по меньшей мере, один светодиод (6), блок питания (2) для указанного светодиода и средство охлаждения (4), указанного светодиода с теплоотводом (5), отводящим тепло от указанного светодиода, причем, светодиоды выполнены с возможностью излучать свет различных диапазонов длин волн, порядка 410 нм и 430-440 нм, в интервале 5-10 сек. для обеспечения фотокоагуляции кожных кровеносных сосудов.

2. Светодиодное устройство по п.1, дополнительно содержащее фокусирующую оптическую систему (7) для указанного светодиода.

3. Светодиодное устройство по 2, дополнительно содержащее систему (10) для волоконно-оптической передачи сфокусированного света.

4. Светодиодное устройство по п.3, отличающееся тем, что оно имеет наконечник (15) лазера (16) или мощный некогерентный источник света, проходящий через указанную волоконно-оптическую систему (10).

5. Светодиодное устройство по п.1, в котором полная мощность светодиодного устройства лежит в диапазоне от 0,1 до 1 Вт.

6. Способ для гемостаза кожных кровеносных сосудов, с использованием светодиодного устройства по пп.1-5.

7. Способ по п.6, в котором указанное светодиодное устройство управляется вручную, приводя его в прямой контакт с кожей.

8. Способ по п.6, в котором указанное светодиодное устройство управляется, путем фокусирования света на коже.

9. Способ по п.6, в котором светодиодное устройство используется для облучения кожи посредством оптико-волоконной светопередачи напрямую или через наконечник (15) лазерного устройства (16) или с помощью некогерентного источника света».

По результатам проведения экспертизы по существу Роспатентом было принято решение от 21.01.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение.

Данное решение мотивировано тем, что заявленная группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку с очевидностью для специалиста следует из уровня техники.

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- заявка на изобретение US № 2003233138, опубликована 18.12.2003 (далее- [1]);

- заявка на изобретение US № 2003216795, опубликована 20.11.2003 (далее- [2]);

- В.Ф. Лосев, Е.Ю. Морозова, В.П. Ципилев. Физические основы лазерной обработки материалов. Учебное пособие. Томский политехнический

университет. Томск, Издательство Томского политехнического университета, 2011 (далее- [3]).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель представил в палату по патентным спорам возражение на решение Роспатента.

Суть содержащихся в возражении доводов сводится к следующему.

Заявитель обращает внимание на неправомерность включения источника информации [3] в уровень техники для целей проверки патентоспособности заявленной группы изобретений, поскольку этот источник стал общедоступным лишь после даты приоритета указанной группы.

Других доводов, опровергающих вывод о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень», заявителем не приведено.

При этом в возражении содержится просьба о предоставлении заявителю права уточнить предложенную формулу, включив в нее признаки, характеризующие режимы обработки ткани, раскрытые в описании.

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

С учетом даты международной подачи заявки (04.12.2007), правовая база для оценки патентоспособности предложенной группы изобретений включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации" № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 6 июня 2003г. № 82, зарегистрированные в Минюсте РФ 30 июня 2003г. рег. № 4852 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003, № 161, зарегистрированным Минюстом России 17.12.2003, рег. № 5334 (далее - Правила ИЗ).

Согласно пункту 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 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение или полезную модель, определяется их формулой.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена 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.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.3 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.4 Правил ИЗ, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы может быть констатирована только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС, при рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если по предложению Палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

Заявленная группа технических решений охарактеризована двумя независимыми пунктами: «Светодиодное устройство...» и «Способ для гемостаза кожных кровеносных сосудов...» (независимые пункты 1 и 2 соответственно).

При этом объект изобретения «Способ...» включает использование «светодиодного устройства», которое, в свою очередь, охарактеризовано признаками по независимому пункту 1 формулы.

Согласно доводам, представленным в решении Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение, вывод о несоответствии заявленной группы изобретений («Устройства...» и «Способа...») условию патентоспособности «изобретательский уровень» сделан на основании данных, известных из источников информации [1]-[3].

Сведения, представленные в источниках информации [1], [2], действительно, свидетельствуют об известности до даты приоритета заявленной группы изобретений всех признаков независимых пунктов 1 и 6 заявленной формулы, кроме признака, характеризующего возможность светодиодов излучать свет «...в интервале 5-10 сек. для обеспечения фотокоагуляции кожных кровеносных сосудов».

Для подтверждения известности упомянутого признака в решении об отказе приведен источник информации [3]. Однако, данный источник [3] опубликован после даты приоритета заявленной группы изобретений (05.12.2006), а именно в 2011 году и в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона (см. выше) не может быть включен в уровень техники при оценке соответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Исходя из изложенного, можно констатировать, что в решении об отказе в выдаче патента не подтверждена известность признака, относящегося к временному интервалу воздействия излучения на ткань от 5 до 10 сек., в течение которого обеспечивается фотокоагуляция кровеносных сосудов.

Таким образом, доводы заявителя об отсутствии в решении Роспатента об отказе в выдаче патента указания на известность источников информации, содержащих сведения о всех признаках независимых пунктах 1 и 6 заявленной формулы, можно признать убедительными.

Представитель экспертного отдела, присутствовавший на заседании коллегии, выразил мнение, что известность данного признака из уровня

техники с большей долей вероятности будет подтверждена в результате проведения дополнительного информационного поиска.

При этом в возражении заявитель также отмечает целесообразность введения в формулу изобретения признаков из описания заявки.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам предложила заявителю уточнить формулу изобретения (пункт 4.9 Правил ППС).

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель представил уточненную формулу, в которую включен признак «совместно используемых светодиодных модулей».

Указанная формула была направлена для проведения дополнительного информационного поиска (пункт 5.1 Правил ППС).

До даты заседания коллегии в палату по патентным спорам были представлены результаты указанного информационного поиска и заключение экспертизы.

В отчете по результатам дополнительного информационного поиска наряду с источниками информации [1], [2] приведены сведения о патентном документе US № 6063108, опубликованном 16.05.2000 (далее—далее [4]).

В заключении сделан вывод о том, что при известности сведений из источников информации [1], [2], [4] группа изобретений, охарактеризованная в уточненной заявителем формуле, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Данные материалы (отчет об информационном поиске и заключение) были направлены в адрес заявителя.

На заседании коллегии от 23.05.2014 заявитель отсутствовал и не представил корреспонденции, содержащей какие-либо доводы.

Анализ заключения экспертизы показал следующее.

Признак, касающийся совместного использования светодиодных модулей известен из заявки [1].

Признаки, касающиеся выбора такого параметра, как длительность воздействия светодиодами в интервале 5-10 сек. для обеспечения

фотокоагуляции кожных кровеносных сосудов, известны из патентного документа [4].

При этом следует отметить, что указанные в описании заявки технические результаты, заключающиеся в достижении необходимой температуры для коагуляции кровеносных сосудов, устранении поверхностных повреждений кожи без повреждения клеток, также обеспечиваются известным из патентного документа [4] устройством.

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что заявленная группа изобретений по уточненной заявителем формуле не может быть признана соответствующей условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности источников информации [1], [2], [4].

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.07.2013, отменить решение Роспатента от 21.01.2013 и отказать в выдаче патента на изобретение по заявке № 2009124812/14 по вновь выявленным основаниям.