

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 Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс), 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 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «ЗЕНИЦА» (далее – заявитель), поступившее 13.04.2022, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 24.11.2021 о выдаче патента на изобретение по заявке № 2021107490, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Способ диагностики функционального состояния офтальмологических контактных линз и устройство для его осуществления», совокупность признаков которых изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 18.11.2021, в следующей редакции:

«1. Способ диагностики состояния офтальмологических контактных линз, характеризующийся в воздействии на контактную линзу,

зафиксированную на переднем сегменте глаза, светового потока при следующих режимах: 280, 340 – 380, 435, 546, и 671 нм, при каждом режиме производят цифровую фоторегистрацию контактной линзы, при этом цифровая фоторегистрация флуоресценции контактной линзы под воздействием светового потока при режиме 435 нм, обеспечивает наибольшее контрастирование при определении фиксации контактной линзы по отношению к окружающим тканям, цифровая фоторегистрация флуоресценции контактной линзы под воздействием светового потока в режиме 546 нм обеспечивает контрастирование сосудов глаза и определение их сдавления при фиксации линзы, цифровая фоторегистрация флуоресценции контактной линзы под воздействием светового потока в режиме 671 нм минимизирует световое воздействие при наличии светобоязни и уменьшения бликования поверхности контактной линзы, а зоны наличия белковых отложений определяют по наличию флуоресценции триптофана в диапазоне длин волн 340 – 380 с пиком 350 нм, при этом оценку наличия белковых отложений на поверхности контактной линзы определяют по параметрам локализации флуоресценции по площади контактной линзы на цифровых изображениях, функциональное состояние контактной линзы по полученным данным классифицируют по трем степеням, из которых нулевая степень соответствует отсутствию флуоресценции в области контактной линзы с возможностью ее дальнейшего использования, первая степень соответствует единичной флуоресценции, не более 10% включительно от общей площади контактной линзы, с ограничением времени использования линзы, вторая степень у которой площадь участков флуоресценции более 10 % от общей площади контактной линзы, требующая неотложной замены линзы.

2. Устройство диагностики состояния офтальмологических контактных линз, включающее обтюратор, из светонепроницаемого эластичного

материала, геометрическая форма которого повторяет анатомические формы орбитальной части лица, оптический блок, совмещенный с фоторегистрирующим блоком, осветительный блок с источниками света, создающими световой поток с длиной волны 671 нм, 546 нм, 435 нм, блоком обработки полученных данных, отличающееся тем, что осветительный блок дополнительно включает источник света, создающий световой поток в диапазоне длин волн 280 нм для первоначальной светорегистрации, для получения флуоресценции белковых отложений в диапазоне 340-380 нм, с пиком 350 нм.

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что внутренняя поверхность обтюратора выполнена черной, светопоглощающей.

4. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что внутри обтюратора установлен светочувствительный датчик, определяющий наличие внешнего светового воздействия, при не плотном прилегании обтюратора к лицевой части обследуемого.

5. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что осветительный блок выполнен с возможностью совмещения с оптической осью контактной линзы от 0 до 20°.

6. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что фоторегистрирующий блок включает оптические элементы, установленные с возможностью фокусировки изображения на светочувствительной матрице.

7. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что фоторегистрирующий блок выполнен с рабочим диапазоном от 280 нм до 910 нм.

8. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что оно включает блок автономного электроснабжения, выполненного в виде низковольтного аккумулятора.

9. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что оно включает блок передачи данных по информационным каналам при дистанционном

использовании».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом принято решение о выдаче патента на изобретение.

В процессе делопроизводства по заявке в адрес заявителя 05.10.2021 был направлен запрос, в котором ему предлагалось привести, по крайней мере, один пример осуществления группы изобретений с реализацией указанных заявителем назначений изобретений («Способ диагностики состояния офтальмологических контактных линз», «Устройство диагностики состояния офтальмологических контактных линз») и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении группы заявленных изобретений, состоящего в «повышении достоверности диагностики функционального состояния офтальмологических контактных линз с возможностью использования устройства, обеспечивающего стандартизацию условий обследования и использования объективных методов обследования». Также в упомянутом запросе приведены доводы, согласно которым признаки, указанные в зависимых пунктах 2-4, являются не частным случаем выполнения способа, а являются существенными признаками для осуществления способа и достижения технического результата. В связи с этим, заявителю было предложено включить признаки зависимых пунктов формулы 2-4 в независимый пункт 1. Кроме того в запросе было указано, что «Заявитель вправе привести, в частности, следующие примеры осуществления заявленного изобретения, показывающие возможность получения технического результата в указанном интервале непрерывно изменяющихся значений параметров «зоны наличия белковых отложений определяют по наличию флуоресценции триптофана в диапазоне длин волн 340 - 380 нм».

При этом в запросе приведена формула, характеризующая группу заявленных изобретений, которая может быть признана патентоспособной.

В ответе на запрос, поступившем 18.11.2022, заявитель согласился с доводами, изложенными в запросе, и представил уточненную формулу, характеризующую группу изобретений, пример осуществления группы изобретений с реализацией указанных заявителем назначений изобретений и уточненное описание.

По результатам рассмотрения ответа на запрос и представленных заявителем материалов было принято решение о выдаче патента на изобретение от 24.11.2021.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента о выдаче патента на изобретение и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

В возражении указано, что решение о выдаче патента принято по результатам рассмотрения формулы скорректированной на основании запроса. При ответе на запрос авторы согласились с доводами экспертизы по существу и приняли предложенную формулу, но после получения решения о выдаче патента, проанализировав еще раз формулу, пришли к выводу, что откорректированная формула искажает техническую сущность способа диагностики функционального состояния офтальмологических контактных линз.

Искажение технической сущности способа в предложенной формуле заключается в том, что: «воздействие на контактную линзу, зафиксированную на переднем сегменте глаза, светового потока при следующих режимах: 280, 340 – 380, 435, 546, и 671 нм».

Однако, воздействие на контактную линзу, зафиксированную на переднем сегменте глаза, осуществляют осветительным блоком с источниками света, создающим световой поток только со следующими

длинами волн 280 нм, 671 нм, 546 нм, 435 нм. Это также отражено и в 4 п. формулы, касающейся устройства, где указано: «осветительный блок с источниками света, создающими световой поток с длиной волны 671 нм, 546 нм, 435 нм..., отличающееся тем, что осветительный блок дополнительно включает источник света, создающий световой поток в диапазоне длин волн 280 нм».

Это также отражено на стр. 6 описания, 2-й абзац сверху: «Согласно изобретению осветительный блок дополнительно включает источник света, создающий световой поток в диапазоне длин волн 280 нм».

На стр. 9 описания, в последнем абзаце снизу, указано «Осветительный блок 7 включает источники, обеспечивающие излучение света с длиной волны в диапазоне: 280, 435, 546, и 671 нм. Значения световых диапазонов используются последовательно, и синхронизируются с блоком 6 фоторегистрации контактной линзы. Длительность вспышки светового воздействия составляет не более 0.01 сек. Первоначально производится фоторегистрация при 280 нм, затем 435, 546, и 671 нм».

В отношении режимов 340 - 380 нм, в возражении отмечено, что указанный режим не относится к световому потоку, исходящему из осветительного блока на контактную линзу. Режим 340 -380 нм с пиком 350 нм относится к светорегистрации фоторегистрирующим блоком. Наличие длин волн 340-380 нм в регистрируемом сигнале обусловлено флуоресценцией белковых отложений. На цифровом изображении производится анализ зон флуоресценции по интенсивности в диапазоне 340-380 нм. Интенсивность свечения свидетельствует о наличии белковых отложений, их локализации, и количественных характеристиках.

На основании изложенного заявитель просит «отменить решение о выдаче патента на изобретение по вышеуказанной заявке с ошибочной

формулой изобретения, меняющей сущность изобретения, и принять формулу изобретения в первоначальном варианте».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (22.03.2021) правовая база для оценки патентоспособности группы заявленных изобретений включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. 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 подпунктом 2 пункта 96 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки.

Существо группы заявленных изобретений выражено в формуле, приведенной в настоящем заключении выше.

Анализ доводов возражения с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

В запросе от 05.10.2021 приведены доводы, согласно которым признаки, указанные в зависимых пунктах 2-4, являются не частным случаем выполнения способа, а являются существенными признаками для осуществления способа и достижения технического результата. В связи с этим, заявителю было предложено включить признаки зависимых пунктов формулы 2-4 в независимый пункт 1. При этом в запросе приведена формула, характеризующая группу заявленных изобретений, которая может быть признана патентоспособной, в независимом пункте 1 которой, в частности, указано следующее: «Способ диагностики состояния офтальмологических контактных линз, характеризующийся в воздействии на контактную линзу, зафиксированную на переднем сегменте глаза, светового потока при следующих режимах: 280, 340 – 380, 435, 546, и 671 нм...».

Вместе с тем анализ описания, формулы и чертежей, содержащихся в

материалах заявки на дату подачи, показал следующее.

В формуле и чертежах данные признаки отсутствуют.

В описании к заявке указано: «Способ диагностики функционального состояния офтальмологических контактных линз осуществляется с помощью устройства, включающего... оптический блок, совмещенный с фоторегистрирующим блоком, осветительный блок с источниками света, создающими световой поток с длиной волны 671 нм, 546 нм, 435 нм, блоком обработки полученных данных. Согласно изобретению осветительный блок дополнительно включает источник света, создающий световой поток в диапазоне длин волн 280 нм» (см. страницу 6, абзац 2); «Фоторегистрирующий блок выполнен с рабочим диапазоном от 280 нм до 910 нм» (см. страницу 6, абзац 7); «В корпусе 1 смонтирована аппаратная часть устройства, включающая оптический блок 5, совмещенный с блоком 6 фоторегистрации и осветительным блоком 7...» (см. страницу 9, абзац 1); «Осветительный блок 7 включает источники, обеспечивающие излучение света с длиной волны в диапазоне: 280, 435, 546, и 671 нм. Значения световых диапазонов используются последовательно, и синхронизируются с блоком 6 фоторегистрации контактной линзы» (см. страницу 9, абзац 3); «Блок 6 фоторегистрации состоит из оптических элементов, фокусирующих изображение на светочувствительной матрице (на фиг. не показано). Рабочий диапазон блока 6 фоторегистрации составляет от 280 нм до 910 нм, что позволяет оптимизировать процесс получения цифровых изображений, и в свою очередь дает возможность получения объективных данных в зоне флуоресценции триптофана в диапазоне 340-380 нм, создает условия для стандартизации диагностики функционального состояния контактной линзы. Использование данного диапазона работы как осветительного блока 7, так и блока 6 фоторегистрации является оптимальным для решения поставленной задачи определения функционального состояния контактной

линзы» (см. страницу 10, абзац 2).

Из изложенного следует, что излучение света с длиной волны в диапазоне 280, 435, 546, и 671 нм относится к осветительному блоку 7, а диапазон длин волн 340-380 нм относится к блоку фоторегистрации 6.

Таким образом, признаки независимого пункта 1 уточненной формулы, по которой было принято решение о выдачи патента: «Способ диагностики состояния офтальмологических контактных линз, характеризующийся в воздействии на контактную линзу, зафиксированную на переднем сегменте глаза, светового потока при следующих режимах: 280, 340 – 380, 435, 546, и 671 нм...» изменяют сущность группы заявленных изобретений, поскольку они не были раскрыты в материалах заявки на дату подачи заявки (см. процитированный выше подпункт 2 пункта 96 Правил ИЗ).

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать решение Роспатента о выдаче патента на изобретение неправомерным.

В корреспонденции, поступившей 08.06.2022, заявителем представлены уточненные описание и формула, характеризующая группу заявленных изобретений. В данной формуле независимый пункт 1, характеризующий способ, приведен в редакции, по существу соответствующей редакции независимого пункта формулы, характеризующего способ, содержащейся в материалах заявки на дату подачи. Зависимые пункты 2-4 формулы, содержащейся в материалах заявки на дату подачи, в уточненной формуле исключены. Независимый пункт 2 уточненной формулы, характеризующий устройство, приведен в редакции, по существу соответствующей редакции независимого пункта формулы, характеризующего устройство, содержащейся в материалах заявки на дату подачи.

Упомянутая формула, принята коллегий к рассмотрению, при этом на заседании коллегии, состоявшемся 17.06.2022, коллегией установлено, что она не изменяет сущность группы заявленных изобретений.

На этом же заседании коллегии представителями экспертного отдела было пояснено, что представленная 08.06.2022 формула характеризует патентоспособную группу изобретений, дополнительный информационный поиск не требуется (см. приложение 2 к протоколу заседания коллегии от 17.06.2022).

Анализ упомянутой формулы с учетом делопроизводства по заявке и пояснений представителей экспертного отдела показал, что охарактеризованная в ней группа заявленных изобретений соответствует требованиям статьи 1349 Кодекса, условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 Кодекса. Документы заявки соответствуют требованию достаточности раскрытия сущности изобретения, установленному пунктом 2 статьи 1375 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2022, отменить решение Роспатента от 24.11.2021 и выдать патент Российской Федерации на изобретение по заявке №2021107490 с уточненной формулой, поступившей 08.06.2022.

(21) 2021107490/63

(51) МПК

A61F 9/00 (2006.01)

G02C 7/04 (2006.01)

(57) 1. Способ диагностики состояния офтальмологических контактных линз, характеризующийся тем, что на контактную линзу, зафиксированную на переднем сегменте глаза воздействуют световым потоком при следующих режимах: 280, 435, 546, и 671 нм, при каждом режиме производят цифровую фоторегистрацию контактной линзы, зоны наличия белковых отложений определяют по наличию флуоресценции триптофана на цифровых изображениях в диапазоне длин волн 340 - 380 нм с пиком 350 нм, оценку белковых отложений на поверхности контактной линзы определяют по локализации флуоресценции по площади контактной линзы на цифровых изображениях, функциональное состояние контактной линзы по полученным данным классифицируют по трем степеням, из которых нулевая степень соответствует отсутствию флуоресценции в области контактной линзы с возможностью ее дальнейшего использования, первая степень соответствует единичной флуоресценции, не более 10% включительно от общей площади контактной линзы, с ограничением времени использования линзы, вторая степень, у которой площадь участков флуоресценции более 10 % от общей площади контактной линзы, требующая неотложной замены линзы.

2. Устройство диагностики состояния офтальмологических контактных линз, включающее обтюратор, из светонепроницаемого эластичного материала, геометрическая форма которого повторяет анатомические формы орбитальной части лица, оптический блок, совмещенный с фоторегистрирующим блоком, осветительный блок с источниками света, создающими световой поток с

длиной волны 671 нм, 546 нм, 435 нм, блоком обработки полученных данных, отличающееся тем, что осветительный блок дополнительно включает источник света, создающий первоначальный световой поток с длиной волны 280 нм, для получения цифровых изображений с помощью фоторегистрирующего блока в диапазоне длин волн 340-380 нм, с пиком 350 нм и последующего определения зон флуоресценции белковых отложений в спектре триптофана на цифровых изображениях.

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что внутренняя поверхность обтюратора выполнена черной, светопоглощающей.

4. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что внутри обтюратора установлен светочувствительный датчик, определяющий наличие внешнего светового воздействия, при не плотном прилегании обтюратора к лицевой части обследуемого.

5. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что осветительный блок выполнен с возможностью совмещения с оптической осью контактной линзы от 0 до 20°.

6. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что фоторегистрирующий блок включает оптические элементы, установленные с возможностью фокусировки изображения на светочувствительной матрице.

7. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что фоторегистрирующий блок выполнен с рабочим диапазоном от 280 нм до 910 нм.

8. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что оно включает блок автономного электроснабжения, выполненного в виде низковольтного аккумулятора.

9. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что оно включает блок передачи данных по информационным каналам при дистанционном использовании.

(56) RU 175913 U1, 22.12.2017

RU 2440802 C2, 27.01.2012

RU 2645618 C2, 26.02.2018

US 10413182 B2, 17.09.2019

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы скорректированное описание, поступившее 08.06.2022, и чертежи в первоначальной редакции заявителя.