

## **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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Иванова Максима Валерьевича (далее – заявитель), поступившее 13.09.2022, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 04.07.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2021115176/28, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Оптоэлектронная система устройства дополненной реальности», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 24.09.2021, в следующей редакции:

«Оптоэлектронная система устройства дополненной реальности, содержащее наголовное аудиовизуальное устройство, включающее в себя очки с отображающим экраном, источник света для осуществления проекции, пространственный модулятор света, систему фокусировки,

устройство приема-передачи отображаемых экраном данных и приемник беспроводной зарядки, соединенное по радиоканалу с носимым устройством, включающим в себя вычислительное устройство и передатчик беспроводной зарядки, отличающееся тем, что в качестве вычислительного устройства и беспроводного источника питания используется смартфон».

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

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом было принято решение об отказе в выдаче патента ввиду несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода в решении указаны следующие источники информации:

- патентный документ US 2017/0153672 A1, дата публикации 01.06.2017, (далее - [1]);

- сведения, содержащиеся в сети Интернет по адресу <https://opg.optica.org/oc/fulltext.cfm?uri=oe-25-7-8412&id=362724>, размещ. в 2017 году, (далее - [2]);

- патентный документ RU 2738725 C1, дата публикации 16.12.2020, (далее - [3]).

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, доводы которого сводятся к следующему.

По мнению заявителя, в процессе проведения экспертизы по существу экспертом не был учтен факт того, что в заявленной формуле изобретения перечислены признаки, воплощенные в виде определенных электронных и оптических устройств, ключевой особенностью которых является не только сама совокупность признаков как таковая, но и определенное взаимное расположение элементов конструкции (форма конструкции).

В возражении отмечено, что заявленное решение, охарактеризованное признаками формулы не является идентичным для совокупности признаков

противопоставленного патентного документа [1] и заявленное решение удовлетворяет условию патентоспособности изобретения «новизна».

Относительно источников информации [2] и [3] никаких аргументов заявителем не было представлено.

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

С учетом даты подачи заявки (27.05.2021) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), 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 ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800, Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и предоставления отчета о нем. Утвержден приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 года N 316. Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 июля 2016 г. Регистрационный N 42800 (далее – Порядок ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 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 включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса в случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу. Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента. До принятия решения об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, содержащий доводы по

приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.

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

Согласно пункту 72 Правил ИЗ, в случае если изобретение не соответствует условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

Согласно пункту 75 Правил при проверке изобретательского уровня 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.

В соответствии с пунктом 76 Правил, проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований 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.

Согласно пункту 77 Правил ИЗ не признаются соответствующим условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, - на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

Согласно пункту 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 96 Правил ИЗ дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат, в частности, признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки.

Согласно пункту 11 Порядка ИЗ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать, либо дата их выпуска, а при

отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом;

- 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.

Согласно пункту 39 Правил ППС в рамках рассмотрения возражения лицо, подавшее возражение, вправе ходатайствовать об изменении испрашиваемого объема правовой охраны изобретения, при условии, если испрашиваемые изменения могут устранить причины, препятствующие предоставлению правовой охраны заявленному объекту, либо в случае, если без внесения соответствующих изменений в предоставлении правовой охраны должно быть отказано в полном объеме, а при их внесении – частично.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

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

В качестве сведений, на основании которых в решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна», приводится информация, раскрытая в патентных документах [1] и [3] и источнике информации [2].

Патентные документы [1] и [3] опубликованы 01.06.2017, 16.12.2020, соответственно, то есть раньше даты приоритета (27.05.2021) данной заявки, в связи с чем они могут быть включены в уровень техники для оценки

патентоспособности заявленного изобретения (см. пункты 11 и 12 Порядка ИЗ).

Источник информации [2], относится к публикации в сети Интернет. А именно, публикации на онлайн-платформе, посвященной публикацией статей в области оптики и фотоники OPTICA PUBLISHING GROUP «<https://org.optica.org/>». Публикация сделана в 2017 году, то есть до даты приоритета (27.05.2021) данной заявки. Данная публикация на дату проведения коллегии находилась в открытом доступе. Следовательно, сведения, содержащиеся в источнике информации [2] могут быть включены в общедоступные сведения (см. пункты 11 и 12 Порядка ИЗ) и могут быть использованы для проверки соответствия изобретения условиям патентоспособности.

В патентном документе [1] описана оптоэлектронная система устройства дополнительной реальности, которая содержит наголовное аудиовизуальное устройство, включающее в себя очки с отображающим экраном, источник света для осуществления проекции, пространственный модулятор света, систему фокусировки, устройство приема-передачи отображаемых экраном данных и приемник беспроводной зарядки, а в качестве вычислительного устройства используется смартфон (см. абзацы [0067], [0116]-[0118], [0152], [0183]-[0187] описания).

Отличием изобретения, охарактеризованного в вышеприведенной формуле, от технического решения по патентному документу [1] заключается в том, что в качестве беспроводного источника питания используется смартфон, а также что наголовное аудиовизуальное устройство включает в себя приемник беспроводной зарядки и соединено по радиоканалу с носимым устройством, включающим в себя передатчик беспроводной зарядки.

Здесь необходимо отметить, что ни в одном из представленных в решении Роспатента источниках информации [1] – [3] не раскрыты вышеуказанные отличительные признаки.



При этом источник информации [2] приводится в решении Роспатента для подтверждения общеизвестности, что каждое устройство дополнительной реальности включает источник света для осуществления проекции и пространственный модулятор света, при этом в оптоэлектронной системе, раскрытой в патентном документе [1], источником света и модулятором света может служить дисплей смартфона. А патентный документ [3] приведен в решении Роспатента к сведению заявителя.

Таким образом, нельзя согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента о том, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна», и, следовательно, решение Роспатента принято неправомерно.

Руководствуясь положениями пункта 39 Правил ППС, на заседании коллегии, состоявшемся 09.11.2022, заявитель ходатайствовал о приобщении к материалам дела уточненной формулы изобретения, которая принята коллегией к рассмотрению в следующей редакции:

«Оптоэлектронная система устройства дополненной реальности, содержащая наголовное аудиовизуальное устройство, включающее в себя очки с отображающим экраном, источник света для осуществления проекции, пространственный модулятор света, систему фокусировки, устройство приема-передачи отображаемых экраном данных и приемник беспроводной зарядки, не входящими в состав смартфона, соединенное по радиоканалу с носимым устройством, включающим в себя вычислительное устройство и передатчик беспроводной зарядки, отличающаяся тем, что только в качестве вычислительного устройства и беспроводного источника питания используется смартфон».

На основании положений пункта 2 статьи 1386 Кодекса, материалы заявки с уточненной формулой изобретения были направлены на осуществление информационного поиска и оценку соответствия условиям патентоспособности, предусмотренными пунктами 1 и 2 статьи 1350 Кодекса.

По результатам указанного поиска 23.01.2023 были представлены отчет о поиске и заключение по результатам проведенного поиска.

Заявителю была предоставлена возможность ознакомления с отчетом о поиске и заключением, представленными по результатам дополнительного информационного поиска. Доводов относительно вывода, сделанного в заключении, заявителем не было представлено.

Кроме упомянутого ранее патентного документа [1], к отчету о поиске приложены следующие источники информации (копии):

- сведения, содержащиеся в сети Интернет по адресу <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7506832>, (далее - [4]);
- сведения, содержащиеся в сети Интернет по адресу [https://dadget.ru/catalog/see%20kthermal/seek\\_thermal\\_compact/](https://dadget.ru/catalog/see%20kthermal/seek_thermal_compact/), размещ. 01.10.2020 (подтверждено веб-архивом (<https://web.archive.org/>) (далее [5])).

Как было уже сказано выше патентный документ [1] может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности заявленного изобретения (см. пункты 11 и 12 Порядка ИЗ).

Источник информации [4], относится к публикации в сети Интернет. А именно, публикации на онлайн-платформе, посвященной технике и технологиям IEEE Xplore «<https://ieeexplore.ieee.org/>». Публикация сделана 09.07.2016, то есть до даты приоритета (27.05.2021) данной заявки. Данная публикация на дату проведения коллегии находилась в открытом доступе. Следовательно, сведения, содержащиеся в источнике информации [4] могут быть включены в общедоступные сведения (см. пункты 11 и 12 Порядка ИЗ) и могут быть использованы для проверки соответствия изобретения условиям патентоспособности.

Относительно источника информации [5] следует отметить, что по данным электронного архива WayBackMachine (Web.archive.org) сведения, содержащиеся в нем, стали общедоступными 01.10.2020, то есть до даты приоритета (27.05.2021) данной заявки. Следовательно, источник

информации [5] может быть использован для проверки патентоспособности изобретения (пункты 11 и 12 Порядка ИЗ).

Данные электронного архива находятся под контролем нейтральной по отношению к участникам спора некоммерческой организации, основанной в 1996 году в Сан-Франциско Брюстером Кейлом, являющейся признанным профессионалом в сфере архивирования цифровой информации. Сам процесс архивирования носит полностью автоматизированный характер. Таким образом, дополнительного подтверждения достоверности информации, содержащейся в электронном архиве Wayback Machine, не требуется.

В заключении экспертизы сделан вывод о том, что изобретение по уточненной формуле не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности решений, описанных выше источников информации [1], [4] и [5].

Так, в заключении указано, что в вышеуказанном патентном документе [1], который выбран в качестве наиболее близкого аналога, охарактеризована оптоэлектронная система устройства дополнительной реальности, которая содержит наголовное аудиовизуальное устройство, включающее в себя очки с отображающим экраном, источник света для осуществления проекции, пространственный модулятор света, систему фокусировки, устройство приема-передачи отображаемых экраном данных и приемник беспроводной зарядки, а в качестве вычислительного устройства используется смартфон.

Отличие изобретения охарактеризованного в уточненной формуле от технического решения по патентному документу [1] заключается в том, что:

- очки с отображающим экраном, источник света для осуществления проекции, пространственный модулятор света, система фокусировки, устройство приема-передачи отображаемых экраном данных и приемник беспроводной зарядки не входят в состав смартфона;

- смартфон используется только в качестве вычислительного устройства и беспроводного источника питания;

- наголовное аудиовизуальное устройство включает в себя приемник беспроводной зарядки и соединено по радиоканалу с носимым устройством, включающим в себя передатчик беспроводной зарядки.

Здесь необходимо отметить, что из Интернет-страницы [4] известно, что смартфон может быть использован для зарядки другого смартфона. А из Интернет-страницы [5] известно, что в качестве беспроводного источника питания можно использовать смартфон.

Однако ни в одном из представленных в заключении источниках [1], [4] и [5] не раскрыты признаки, характеризующие того, что очки с отображающим экраном, источник света для осуществления проекции, пространственный модулятор света, система фокусировки и устройство приема-передачи отображаемых экраном данных не входят в состав смартфона, а также признаки - наголовное аудиовизуальное устройство включает в себя приемник беспроводной зарядки и соединено по радиоканалу с носимым устройством, включающим в себя передатчик беспроводной зарядки.

Таким образом, нельзя согласиться с выводом, сделанным в заключении экспертизы, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

На основании положений пункта 2 статьи 1386 Кодекса, материалы заявки с уточненной формулой изобретения, представленной на заседании коллегии 09.11.2022, были направлены на осуществление повторного информационного поиска и оценку патентоспособности, предусмотренными пунктами 1 и 2 статьи 1350 Кодекса.

По результатам указанного повторного дополнительного поиска 14.04.2023 были представлены отчет о поиске и заключение по результатам проведенного поиска.

Заявителю была предоставлена возможность ознакомления с отчетом о поиске и заключением, представленными по результатам дополнительного информационного поиска. Доводов относительно вывода, сделанного в заключении, заявителем не было представлено.

Кроме упомянутого ранее патентного документа [3], к отчету о поиске приложены следующие источники информации (копии):

- сведения, содержащиеся в сети Интернет по адресу <https://ivrpa.org/wp-content/uploads/2019/05/SkvWorth-PSD.pdf>, размещ. 11.11.2020 (подтверждено веб-архивом (<https://web.archive.org/>) (далее [6]);
- сведения, содержащиеся в сети Интернет по адресу <https://mhealth.jmir.org/2017/7/e99/>, размещ. 27.07.2017 (подтверждено веб-архивом (<https://web.archive.org/>) (далее [7]);
- Интернет страница <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adfm.202100852>, дата публикации 26.01.2021 (далее [8]).

Относительно источников информации [6] и [7], следует отметить, что по данным электронного архива WayBackMachine (Web.archive.org) сведения, содержащиеся в них, стали общедоступные 11.11.2020 и 27.07.2017, то есть до даты приоритета (27.05.2021) данной заявки. Следовательно, источники информации [6] и [7] могут быть использованы для проверки соответствия изобретения условиям патентоспособности (пункты 11 и 12 Порядка ИЗ).

Источник информации [8] относится к публикации в сети Интернет. А именно, публикации на онлайн-платформе, содержащей библиотеку научной информации и коллекцию журналов Wiley Online Library «<https://onlinelibrary.wiley.com/>. Публикация сделана 26.01.2021, то есть до даты приоритета (27.05.2021) данной заявки. Данная публикация на дату проведения коллегии находилась в открытом доступе. Следовательно, сведения, содержащиеся в источнике информации [8] могут быть включены в общедоступные сведения (см. пункты 11 и 12 Порядка ИЗ) и могут быть

использованы для проверки соответствия изобретения условиям патентоспособности.

В патентном документе [3], который выбран в качестве наиболее близкого аналога, охарактеризована оптоэлектронная система устройства дополнительной реальности, которая содержит наголовное аудиовизуальное устройство, включающее в себя очки (10) с отображающим экраном, источник света (1421) для осуществления проекции, пространственный модулятор света (1425), систему фокусировки (1427), устройство (1423) приема-передачи отображаемых экраном данных, не входящими в состав носимого устройства (204).

Отличие изобретения охарактеризованного в уточненной формуле от технического решения по патентному документу [3] заключается в том, что:

- наголовное устройство содержит приемник беспроводной зарядки;
- носимым устройством является смартфон, который является вычислительным устройством и передатчиком беспроводной зарядки и при этом используется только в качестве вычислительного устройства и беспроводного источника питания;
- носимое устройство и наголовное устройство соединены по радиоканалу.

В соответствии с описанием (см. с. 2) к заявке предложенное изобретение направлено на повышение портативности оптоэлектронной системы устройства дополненной реальности за счет упрощения конструкции наголовного аудиовизуального устройства посредством использования смартфона в качестве вычислительного устройства и беспроводного источника питания.

Из источника информации [6] известно устройство дополнительной реальности, в котором наголовное устройство содержит приемник беспроводной зарядки, а передатчик беспроводной зарядки расположен в дополнительном устройстве, от которого наголовное устройство получает питание (см. слайд 24).

В источнике информации [7] раскрыто устройство дополнительной реальности, содержащее наголовное устройство, которое соединено по радиоканалу с носимым устройством, являющимся смартфоном, при этом смартфон выполняет функцию вычислительного устройства.

Кроме того, из источника информации [8] известно, что смартфон, включает в себя передатчик беспроводной зарядки и используется в качестве источника питания для электронного средства, которое не имеет собственных источников и использует электрическую энергию, получаемую от аккумулятора смартфона (беспроводной источник питания) при этом смартфон также используется и в качестве вычислительного устройства.

Здесь необходимо отметить, что влияние отличительных признаков, касающихся использования смартфона в качестве вычислительного устройства и беспроводной зарядки для электронных устройств, на технический результат, заключающийся в повышении портативности электронного устройства известно из источника информации [8] (см. строки 6-11 правой колонки с.2)

Исходя из изложенного можно констатировать, что заявленное техническое решение по уточненной формуле известно из сведений, содержащихся в источниках информации [3] и [6]-[8], а также подтверждена известность влияния признаков на достигаемый технический результат.

Таким образом, данное решение для специалиста явным образом следует из уровня техники и, следовательно, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 13.09.2022, изменить решение Роспатента от 04.07.2022 и отказать в выдаче патента по вновь выявленным обстоятельствам.**