

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение Лянг Хой-Пинь, Тайвань (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 11.11.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 29.04.2016 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2014101672/08, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Проекционная клавиатура для портативного устройства связи», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 03.02.2014, в следующей редакции:

«1. Проекционная клавиатура для портативного устройства связи, содержащая: основной блок, содержащий входной разъем HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости); аккумуляторный блок, размещенный внутри основной части; модуль соединения, соединенный с основным блоком и электрически соединенный с аккумуляторным блоком, при этом модуль соединения устанавливает связь с внешним портативным устройством связи посредством беспроводного или проводного способа соединения; микропроектор, шарнирно соединенный с передней центральной частью основного блока и электрически соединенный с аккумуляторным блоком и входным разъемом HDMI; и

беспроводной AV приемник, электрически соединенный с аккумуляторным блоком и микропроектором.

2. Проекционная клавиатура для портативного устройства связи по п. 1, отличающаяся тем, что модуль соединения является одним из модуля Bluetooth или USB (универсальная последовательная шина).

3. Проекционная клавиатура для портативного устройства связи по п. 1, отличающаяся тем, что беспроводной AV приемник размещен внутри основного блока.

4. Проекционная клавиатура для портативного устройства связи по п. 1, отличающаяся тем, что беспроводной AV приемник подсоединен снаружи основного блока.

5. Проекционная клавиатура для портативного устройства связи по п. 1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит коммутационное устройство HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости), беспроводной AV приемник и входной разъем HDMI, электрически соединяемые с микропроектором через коммутационное устройство HDMI.

6. Проекционная клавиатура для портативного устройства связи по п. 3 или п. 4, отличающаяся тем, что портативное устройство связи со встроенной функцией беспроводной AV передачи передает данные изображения на микропроектор через беспроводной AV приемник беспроводным способом.

7. Проекционная клавиатура для портативного устройства связи по п. 3 или п. 4, отличающаяся тем, что портативное устройство связи без встроенной функции беспроводной AV передачи передает данные изображения на микропроектор через входной разъем HDMI проводным способом.

8. Проекционная клавиатура для портативного устройства связи по п. 5, отличающаяся тем, что портативное устройство связи передает данные изображения на микропроектор через входной разъем HDMI проводным способом.

9. Проекционная клавиатура для портативного устройства связи по п. 5, отличающаяся тем, что портативное устройство связи передает данные изображения

на микропроектор посредством беспроводного AV приемника и коммутационного устройства HDMI беспроводным способом.

10. Проекционная клавиатура для портативного устройства связи по п. 1, отличающаяся тем, что беспроводной AV приемник является одним из Miracast, airplay Dongle или Smart Dongle.»

Данная формула, характеризующая заявленное изобретение, была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент 29.04.2016 принял решение об отказе в выдаче патента на изобретение.

В решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение указанного вывода в решении Роспатента приводятся ссылки на следующие источники информации:

- патентный документ US 2010/0085705 A1, 08.04.2010 (далее – [1]);
- патентный документ US 2012/0291075 A1, 15.11.2012 (далее – [2]);
- патентный документ US 2008/0136973 A1, 12.06.2008 (далее – [3]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором лицо, подавшее возражение, выражает несогласие с мотивировкой данного решения, указывая на то, что «Документы US 2012/0291075 A1 и US 2008/0136973 A1 не упоминались Экспертизой ранее в процессе делопроизводства по заявке и были процитированы в решении об отказе впервые».

При этом доводы возражения содержат анализ патентных документов [1]-[3], на основании которого лицо, подавшее возражение, приходит к выводу о том, что «ни один из указанных документов, ни отдельно, ни в комбинации, не дает явным образом специалисту в данной области указаний по осуществлению технического решения, заявленного в данном изобретении».

На основании указанных доводов лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и выдать патент на изобретение.

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

С учетом даты подачи заявки (21.01.2014) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса 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 подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ 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 подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки изобретательского уровня 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.

Проверка соблюдения указанных условий может включать:

- определение наиболее близкого аналога;

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение 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 подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень» показал следующее.

Можно согласиться с доводами возражения о том, что из патентного документа [1] не известна проекционная клавиатура для портативного устройства связи.

Так, из патентного документа [1] известна проекционная клавиатура (фиг. 2А патентного документа [1]), предназначенная для использования совместно с настольным компьютером (“desktop computer”) (фиг. 5, абзац [0015] описания патентного документа [1]).

При этом известно, что:

«Настольный компьютер [desktop computer] – Персональный компьютер, размещаемый на рабочем столе стационарно и подключенный к электрической сети и, возможно, к коммуникационным сетям. Противоп. мобильный компьютер» (В.Дорот, Ф.Новиков. Толковый словарь современной компьютерной лексики. Санкт-Петербург, «БХВ-ПЕТЕРБУРГ», 2004, с. 309).

Следовательно, клавиатура, известная из патентного документа [1], предназначена для использования совместно со стационарным устройством, при этом в патентном документе [1] отсутствуют сведения, раскрывающие возможность использования известной клавиатуры совместно с портативным устройством связи, таким как смартфон, как это указано на с. 2 описания заявки.

Соответственно, также можно согласиться с доводами возражения о том, что из патентного документа [1] не известна совокупность признаков пункта 1 формулы «модуль соединения устанавливает связь с внешним портативным устройством связи».

Далее, можно согласиться с доводами возражения о том, что из патентного документа [2] не известна совокупность признаков изобретения по пункту 1 формулы «аккумуляторный блок, размещенный внутри основной части» (основного блока).

Так, из патентного документа [2] известно портативное устройство (в том числе представляющее собой портативное устройство связи), содержащее аккумуляторный блок, электрически соединенный с модулем соединения, микропроектором и беспроводным AV приемником (фиг. 2, 3, абзацы [0038], [0045], [0060] описания, п. 1 формулы патентного документа [2]).

В то же время, из патентного документа [2] следует, что аккумуляторный блок размещен внутри основной части портативного устройства, но не внутри основной части клавиатуры.

Таким образом, указанные выше доводы возражения являются обоснованными.

В отношении доводов возражения, касающихся того, что технические решения по патентным документам [2]-[3] не относятся к проекционным клавиатурам для портативного устройства связи необходимо отметить, что в подпункте 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ приведен алгоритм проверки изобретательского уровня как один из путей проверки изобретения на соответствие этому условию патентоспособности. В соответствии с указанным алгоритмом требование выявления средства того же назначения, что и заявленное изобретение,

применяется к наиболее близкому аналогу, но не к решениям, имеющим признаки, совпадающими с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Кроме того, проверка изобретательского уровня может базироваться собственно на положении пункта 2 статьи 1350 Кодекса, приведенном в подпункте 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ («изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники») без привлечения заведомо установленного алгоритма (предполагающего в качестве первого шага выбор прототипа), а согласно подпункту 6 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ допускается привлечение аргументов, основанных на общих знаниях в конкретной области техники.

Таким образом, доводы возражения в указанной части, а также касающиеся того, что «противопоставленные источники информации должны содержать рекомендацию или информацию, которая бы мотивировала специалиста в данной области техники модифицировать описанные в указанных источниках информации решения» не являются обоснованными.

Учитывая изложенное выше, имеется основание считать решение Роспатента от 29.04.2016 принятым неправомерно.

В то же время, в результате анализа материалов заявки установлено следующее.

В процессе экспертизы заявки по существу по результатам информационного поиска был выявлен патентный документ US 2011/0216007 A1, 09.09.2011 (далее – [4]), ссылка на который содержится в уведомлении о результатах проверки патентоспособности от 07.08.2015.

Из патентного документа [4] известна проекционная клавиатура для портативного устройства связи (фиг. 8, абзацы [0010], [0042], [0061] описания патентного документа [4]), т.е. известно средство того же назначения, что и изобретение по пункту 1 формулы.

Известное из патентного документа [4] решение, как и заявленное по пункту 1 формулы изобретение, содержит: основной блок (фиг. 12, абзац [0010] описания патентного документа [4]), аккумуляторный блок, размещенный внутри основной

части (блока) (фиг. 6 патентного документа [4]), модуль соединения, соединенный с основным блоком и электрически соединенный с аккумуляторным блоком, при этом модуль соединения устанавливает связь с внешним портативным устройством связи посредством беспроводного или проводного способа соединения (фиг. 6, абзацы [0010], [0061] описания патентного документа [4]), микропроектор, соединенный с передней центральной частью основного блока и электрически соединенный с аккумуляторным блоком и входным разъемом (фиг. 8, 12, абзацы [0017], [0042], [0055], [0061-0062] описания патентного документа [4]).

Изобретение по пункту 1 формулы отличается от известного из патентного документа [4] решения тем, что основной блок содержит разъем HDMI, микропроектор имеет шарнирное соединение, а устройство содержит беспроводной AV приемник, электрически соединенный с аккумуляторным блоком и микропроектором.

Анализ материалов заявки на предмет выявления технического результата, обеспечиваемого заявленным изобретением, показал следующее.

В материалах описания на с. 1-2 материалов описания указано следующее: «На данный момент применение мобильного телефона и проектора в качестве единого целого ограничено передачей изображения без предоставления пользователю механизма для управления изображением и соответствия движению пользователя»; «Настоящее изобретение имеет простую структуру и небольшой размер без традиционного экрана, что значительно снижает цену и обеспечивает удобство эксплуатации устройства».

На основании указанных сведений в качестве технического результата, проявляющегося при осуществлении заявленного изобретения, можно принять результат, заключающийся в упрощении структуры за счет объединения в единое целое мобильного телефона и проектора, а также обеспечение удобства эксплуатации за счет предоставления пользователю механизма для управления изображением и соответствия движению пользователя. При этом результат, заключающийся в снижении цены, не может быть признан имеющим технический характер, поскольку не представляет собой характеристику технического эффекта,

явления, свойства, объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании продукта.

При этом из патентного документа [4] усматривается достижение результатов в виде упрощения структуры за счет объединения в единое целое мобильного телефона и проектора (абзац [0061] описания патентного документа [4]), а также в виде удобства эксплуатации за счет предоставления пользователю механизма для управления изображением и соответствия движению пользователя (абзац [0066] описания патентного документа [4]).

В отношении указанных выше отличительных признаков заявителем в материалах заявки технический результат не определен.

Как указано выше, из патентного документа [2] известно портативное устройство, содержащее беспроводной AV приемник, электрически соединенный с аккумуляторным блоком и микропроектором (фиг. 2, 3, абзацы [0038], [0045], [0060] описания, п. 1 формулы патентного документа [2]).

Из патентного документа [3] известен микропроектор, имеющий шарнирное соединение (абзац [12] описания патентного документа [3]).

Поскольку в отношении указанных признаков заявителем не определен технический результат, в соответствии с подпунктом 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Из патентного документа [1] известно портативное устройство, основной блок которого содержит входные разъемы (абзац [0032] описания патентного документа [1]).

Как следует из патентного документа [1] (фиг. 4, абзацы [0005], [0032-0036] описания патентного документа [1]) входные разъемы, такие как VGA, USB, IEEE 1394, используются, в том числе, для передачи данных изображения, что соответствует функциональному назначению разъема HDMI, присущему изобретению по независимому пункту 1 формулы (с. 3 описания заявки).

При этом разъемы VGA, USB, IEEE 1394, HDMI и присущие им функции стали широко известны до даты приоритета заявленного изобретения (см.

Ф.С.Воройский. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-справочник. Москва, ФИЗМАЛИТ, 2003, с. 223, 229, 328, 561).

Таким образом, для специалиста является очевидной возможность использования входного разъема HDMI для передачи данных изображения.

Следовательно, можно признать, что изобретение по пункту 1 формулы не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку для специалиста оно явным образом следует из уровня техники.

Анализ материалов заявки в соответствии с п. 4.9 Правил показывает, что они не содержат сведений, которые бы позволили провести корректировку формулы для изменения указанного выше вывода в отношении патентоспособности заявленного изобретения.

Так, из патентного документа [1] известно использование модулей соединения USB и Bluetooth (абзацы [0032-0033] описания патентного документа [1]), подсоединение беспроводного приемника снаружи основного блока (абзацы [0037-0038] описания патентного документа [1]), коммутационное устройство для различных интерфейсов, в том числе, для интерфейса, предназначенного для передачи видеосигналов (фиг. 4, абзац [0034] описания патентного документа [1]), передача сигнала видеоизображения беспроводным или проводным способом известна как из патентного документа [1] (абзацы [0032], [0037-0038] описания патентного документа [1]), так и из патентного документа [4], как это показано выше. Также для специалиста известно использование протоколов Miracast и AirPlay и реализация AV приемника в виде устройства «dongle» (признаки зависимого пункта 10 формулы) до даты приоритета заявленного изобретения, о чем заявителю сообщалось в уведомлении от 07.08.2015.

При этом в отношении указанных выше признаков, находящихся свое отражение в зависимых пунктах 2-10 формулы, заявителем не определен технический результат, а материалы описания заявки не содержат иных сведений в отношении примеров реализации заявленного изобретения.

Поскольку установлено, что заявитель ранее был ознакомлен с содержанием патентных документов [1-4] и им был проведен анализ их содержания, что

подтверждается доводами возражения, при отсутствии в материалах заявки сведений, способных изменить указанный выше вывод о патентоспособности заявленного изобретения, коллегия не находит оснований для проведения дополнительного информационного поиска в отношении заявленного изобретения.

Учитывая все изложенное выше, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.11.2016, изменить решение Роспатента от 29.04.2016, отказать в выдаче патента на изобретение на основании обстоятельств, установленных на заседании коллегии.