

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение фирмы ОМНИФОН ЛТД, Великобритания (далее – заявитель), поступившее 23.01.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 24.07.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2011111506/08, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Распределённая система измерения и отчётности в цифровой среде», совокупность признаков которых изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 14.01.2014, в следующей редакции:

«1. Способ измерения степени использования цифровых мультимедийных файлов для множества устройств потребителей из инфраструктуры на основе компьютера, содержащий следующие этапы:

(а) цифровые мультимедийные файлы делают доступными для множества устройств потребителей из инфраструктуры на основе компьютера;

(б) устройство-потребитель измеряет количество воспроизведений мультимедийного файла, которые продолжаются за пределами определенного числа, для генерирования измеренных данных;

(с) такое устройство-потребитель затем автоматически высылает отчет с такими измеренными данными обратно в инфраструктуру на основе компьютера.

2. Способ по п.1, в котором инфраструктура на основе компьютера использует измеренные данные для оптимизации обработки и доставки мультимедийных файлов.

3. Способ по пп.1 или 2, в котором измеренные данные используют для идентификации записей, которые не присутствуют в цифровой мультимедийной услуге в данном месте.

4. Способ по п.1, в котором измеренные данные используют для идентификации записей для дальнейшей обработки.

5. Способ по п.4, в котором дальнейшая обработка включает в себя, идентифицируют потребность в потреблении дополнительных или обновленных метаданных для одной или больше записей.

6. Способ по п.4, в котором дальнейшая обработка включает в себя предоставление одной или большей записей пользователю, используя разные форматы цифровых мультимедийных файлов.

7. Способ по п.6, в которой разный формат цифровых мультимедийных файлов использует форму защиты DRM.

8. Способ по п.6, в которой разный формат цифровых мультимедийных файлов не использует защиту DRM.

9. Способ по п.1, в котором измеренные данные используются для рекомендации дополнительного содержания конкретному пользователю, где измеренные данные, собранные о предпочтениях при воспроизведении мультимедийных данных этим пользователем, используются для помощи при расчетах, предпочитает ли данный пользователь просматривать, читать или слушать цифровое мультимедийное содержание в будущем.

10. Способ по п.1, в котором заданное количество воспроизведений

можно конфигурировать.

11. Способ по п.10, в котором заданное количество воспроизведений выбирают достаточно большим для отличия пользователя, воспроизводящего запись, от пользователя, пропускающего прошлые записи.

12. Способ по п.1, в котором инфраструктура на основе компьютера отчитывается, предоставляя измеренные данные, перед держателями прав в мультимедийных файлах или их агентами.

13. Способ по п.1, в котором инфраструктура на основе компьютера использует измеренные данные для генерирования отчетов.

14. Способ по п.13, в котором отчеты представляют собой смешанные отчеты абонента, обозначающие количество пользователей, которые подписались на или отменили подписку на цифровые мультимедийные услуги в течение определенного периода времени.

15. Способ по п.13, в котором отчеты представляют собой финансовые отчеты, обозначающие суммы, выплачиваемые заданному издателю мультимедийных данных в течение определенного периода, на основе количества воспроизведения записей для услуги подписки, и/или покупок записей для любой цифровой мультимедийной услуги.

16. Способ по п.13, в котором отчеты представляют собой отчеты, формируемые в режиме реального времени, обозначающие действия, предпринимаемые для определенной услуги в любой заданный момент времени.

17. Способ по п.13, в котором отчеты представляют собой отчеты тенденций, обозначающие тенденции, например, предпочтения при прослушивании музыки или просмотре кинофильмов пользователями цифровых мультимедийных услуг с течением времени.

18. Способ по п.13, в котором отчеты представляют собой отчеты

чартов, обозначающие самые популярные цифровые мультимедийные файлы.

19. Способ по п.13, в котором отчеты представляют собой отчеты об использовании подписчиком, обозначающие степень использования услуги подписчиком с течением времени.

20. Способ по п.13, в котором отчеты представляют собой отчеты активности сообщества, обозначающие объем сообщений, рекомендаций и любых других отправок, переданных через аспект "сообщества" цифровой мультимедийной услуги.

21. Способ по любому из пп.13-20, в котором отчеты подразделяют на одну или больше из следующих классификаций: жанр, статус содержания для взрослых, период, публикация или другие данные, имя артиста, издатель, держатель авторского права, период времени, ранги в чартах, постановщик, автор/композитор, тип устройства-клиента, цифровая мультимедийная услуга или любые другие сохраненные метаданные.

22. Способ по п.1, в котором измеренные данные также включают в себя информацию контекста, относящуюся к воспроизведению файла.

23. Способ по п.22, в котором информация контекста включает в себя одно или больше из: альбома/выпуска, списка воспроизведения, чарта или другой информации контекста, из которых была получена воспроизводимая запись.

24. Способ по пп.22 или 23, в котором информация контекста включает в себя одно или больше из: устройства - клиента, в котором воспроизводили запись, пользователя, который воспроизводил эту запись, длительности/пропорции записи, которая фактически была воспроизведена, и контекста внутреннего сеанса воспроизведения записи, такой как записи, воспроизводимые непосредственно перед или после этой записи.

25. Способ по п.1, в котором частота и способ транспортирования

измеряемых данных в инфраструктуру зависят от типа устройства потребителя.

26. Способ по п.25, в котором постоянно подключенное широкополосное потребительское устройство передает измеряемые данные в сервер, как только это становится возможным.

27. Способ по п.25, в котором периодически подключаемое или устройство потребителя или устройство потребителя с малой полосой пропускания передает измеряемые данные в сервер через определенные интервалы и/или в соответствии с определенными инициирующими событиями.

28. Способ по п.1, в котором данные, сохраненные в инфраструктуре, обогащают одним или больше элементами дополнительных метаданных, выбранных из списка: жанр, артист, период, издатель музыки, держатель авторского права, демографическая информация о пользователе, размеры загружаемых файлов или файлов, передаваемых в режиме потоковой передачи, полоса пропускания, доступная для устройства-клиента с течением времени.

29. Способ по п.1, в котором измеренные данные включают в себя, когда пользователь выполняет одно или больше из следующих действий: подписку на услугу, покупку одного или больше цифровых мультимедийных файлов, модификация или отмена подписки, или воспроизведение предварительного прослушивания записи.

30. Система для измерения степени использования цифровых мультимедийных файлов, при этом система включает в себя множество устройств потребителей и инфраструктуру на основе компьютера, в которой

(a) инфраструктура на основе компьютера, делает доступными цифровые мультимедийные файлы для множества устройств-потребителей;

(b) устройство-потребитель, запрограммировано с использованием

программного средства для (i) измерения количества воспроизведений мультимедийного файла, которые продолжаются за пределами определенного числа, для генерирования данных измерений и затем для (ii) предоставления в автоматическом отчете этих измеренных данных обратно в инфраструктуру на основе компьютера.

31. Система по п.30, дополнительно выполненная с возможностью выполнения способа по любому из предыдущих пунктов, направленных на способ.»

При вынесении решения Роспатента от 24.07.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула, характеризующая группу изобретений.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленная группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники технических решений, раскрытых в следующих патентных документах:

- патентный документ EP 154874, опубликован 29.06.2005 (далее – [1]);
- патентный документ US 7383229, опубликован 03.01.2008 (далее – [2]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с выводами решения Роспатента.

Заявитель отмечает, что признаки независимых пунктов 1 и 30 упомянутой формулы, характеризующие средство, измеряющее количество воспроизведений мультимедийного файла, которые продолжаются за пределами определённого числа для генерирования измеренных данных, не

присущи техническим решениям по патентным документам [1] и [2].

При этом, как отмечено в возражении, в техническом решении по патентному документу [2] в качестве устройства-потребителя выступает сервер, что является отличием от заявленного технического решения, в котором в качестве устройства-потребителя используются иные аппаратные средства.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной подачи заявки (28.08.2009) 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно подпункту 2 пункта 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, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- 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 установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 10.7.4.2 Регламента ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

В качестве наиболее близкого к изобретению аналога указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

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 заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Объектами защиты, согласно приведенной выше формуле, являются способ измерения степени использования цифровых мультимедийных файлов и система, реализующая данный способ.

При этом в приведенной выше формуле, характеризующей группу изобретений, все указанные выше объекты описаны в общем виде.

В патентном документе [1] приведены способ и система измерения степени использования цифровых мультимедийных файлов.

Таким образом, можно констатировать, что в патентном документе [1] раскрыты средства того же назначения, что и в заявленных решениях.

Система по патентному документу [1] содержит устройства-потребители и инфраструктуру на основе компьютера. Инфраструктура на основе компьютера обеспечивает доступность цифровых мультимедийных файлов для множества устройств-потребителей. Устройство-потребитель измеряет количество воспроизведений мультимедийного файла для генерирования данных измерений и обеспечивает возможность автоматического предоставления отчёта измеренных данных обратно в инфраструктуру на основе компьютера.

В способе по патентному документу [1] используется система измерения степени использования цифровых мультимедийных файлов.

Способ по патентному документу [1] включает следующие этапы:

- цифровые мультимедийные файлы делают доступными для множества устройств потребителей из инфраструктуры на основе компьютера;

- устройство-потребитель измеряет количество воспроизведений мультимедийного файла;
- устройство-потребитель автоматически высылает отчет с измеренными данными обратно в инфраструктуру на основе компьютера.

Заявленные способ и система для измерения степени использования цифровых мультимедийных файлов по независимым пунктам 1 и 30 предложенной формулы изобретения отличаются от технического решения, известного из патентного документа [1] тем, что устройство-потребитель запрограммировано с использованием программного средства для измерения количества воспроизведений мультимедийного файла, которые продолжаются за пределами определенного числа.

При этом можно согласиться с мнением заявителя, что отличительные признаки, характеризующие учёт количества воспроизведений, которые продолжаются за пределами определенного числа, находятся в причинно-следственной связи с указанным в описании на дату подачи заявки техническим результатом, заключающимся в оптимизации технической инфраструктуры, которая позволяет осуществить обработку и доставку мультимедийных файлов.

Данный вывод обусловлен тем, что указанные выше признаки способа и системы обеспечивают наиболее объективный анализ действий пользователя по воспроизведению автоматически загруженных в компьютерную инфраструктуру мультимедийных файлов.

В решении Роспатента приведен источник информации [2], на основании сведений из которого сделан вывод об известности приведенных выше отличительных признаков из уровня техники.

В источнике информации [2] раскрыты способ и система измерения степени использования цифровых мультимедийных файлов, в которых осуществляют измерение количества воспроизведений мультимедийного

файла, которые продолжаются за пределами определённого числа.

При этом можно констатировать, что указанный выше технический результат достигается при использовании известного решения по патентному документу [2].

Что касается доводов возражения о том, что в качестве устройств-потребителей согласно заявленному способу и системе подразумеваются устройства, которые не являющиеся серверами, следует отметить, что в независимых пунктах 1 и 30 формулы подобных уточнений не содержится.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки независимых пунктов 1 и 30 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, известны из источников информации [1]-[2], т.е. заявленные изобретения по независимым пунктам 1 и 30 не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и подпункт 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Что касается признаков зависимых пунктов 2-29, 31, то их известность подтверждается на основании информации из патентных документов [1] и [2], а также патентных документов US 20070100701, US 20030191719.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.01.2015, решение Роспатента от 24.07.2014 оставить в силе.