

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 Акционерного общества «Лаборатория Касперского» (далее - заявитель), поступившее 24.06.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 24.11.2015 по заявке № 2013153763/08, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Способ и система ассоциирования агентов управления устройством с пользователем устройства», совокупность признаков которых изложена в формуле изобретения, содержащейся в корреспонденции, поступившей 25.09.2015, в следующей редакции:

«1. Способ ассоциирования агента управления мобильным устройством с пользователем мобильного устройства, в котором:

а) обнаруживают в сети незарегистрированный агент управления мобильным устройством, установленный на мобильном устройстве пользователя:

б) собирают информацию об:

- агенте управления мобильным устройством,
- мобильном устройстве на котором установлен агент управления;
- по меньшей мере, одном пользователе данного устройства;

в) идентифицируют мобильное устройство, на котором установлен незарегистрированный агент управления, на основании анализа информации собранной в пункте б);

г) идентифицируют пользователя мобильного устройства, идентифицированного в пункте в), на основании информации собранной в пункте б);

д) ассоциируют агент управления идентифицированного мобильного устройства с пользователем устройства, идентифицированным в пункте г).

2. Способ по п. 1, в котором незарегистрированный агент управления мобильным устройством обнаруживают при установке соединения агента управления мобильным устройством со средством управления.

3. Способ по п. 1, в котором незарегистрированный агент управления мобильным устройством обнаруживают при опросе подключенных к сети устройств на доступность агентов управления мобильными устройствами.

4. Способ по п. 1, в котором устройство идентифицируют путем сравнения собранной в пункте б) информации с идентификационными данными известных устройств сети.

5. Способ по п. 4, в котором устройство идентифицируют путем занесения идентификационных данных устройства в базу данных известных устройств.

6. Система ассоциирования агента управления мобильным устройством с пользователем, которая содержит:

а) мобильное устройство пользователя, на котором установлен агент управления;

б) агент управления мобильным устройством, установленный на мобильном устройстве пользователя предназначенный для предоставления информации средству управления;

в) базу данных, предназначенную для хранения ассоциаций пользователей с агентами управления мобильными устройствами;

г) средство управления, предназначенное для:

- обнаружения незарегистрированного агента управления мобильным устройством, установленным на мобильном устройстве в сети;

- сбора информации об:

- агенте управления мобильным устройством;

- мобильном устройстве, на котором установлен агент управления;

- по меньшей мере, одном пользователе данного мобильного устройства;

- идентификации мобильного устройства, на основании анализа собранной информации;

- идентификации пользователя идентифицированного мобильного устройства на основании собранной информации,

- ассоциирования агента управления идентифицированного мобильного устройства с идентифицированным пользователем мобильного устройства.

7. Система по п. 6, в которой агент управления мобильным устройством дополнительно устанавливает соединение со средством управления.

8. Система по п. 6, в которой средство управления дополнительно предназначено для обнаружения незарегистрированных агентов управления, при установке соединения агента управления мобильным устройством со средством управления.

9 Система по п. 6, в которой средство управления дополнительно предназначено для обнаружения незарегистрированных агентов управления, при опросе мобильных устройств подключенных к сети на доступность агентов управления мобильными устройствами.

10. Система по п. 6, в которой база данных дополнительно предназначена для хранения идентификационных данных известных мобильных устройств сети».

Данная формула, характеризующая группу изобретений, была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент 24.11.2015 принял решение об отказе в выдаче патента ввиду несоответствия заявленной группы изобретений

по независимым пунктам 1 и 6 формулы изобретения условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного вывода в решении Роспатента приведены сведения о патентном документе US 2007/0088948 A1, опубликованного 19.04.2007 (далее – [1]).

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 выводом упомянутого решения. В частности заявитель обращает внимание на следующие отличия заявленного решения от решения, раскрытого в патентном документе [1]:

- «Security Correlative Agent (SCA) Д2 не является не является эквивалентным агенту управления мобильным устройством (agent MDM) в заявленном изобретении...»;

- «В Д2 SCA не обнаруживается, SCA устанавливается в соответствии с правилами и передает свои данные, т.е. нахождение SCA на устройстве презюмируется...»;

- «В Д2 не ассоциируют SCA с пользователем, раскрытие данного признака не следует из Д2...».

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

С учетом даты подачи заявки (05.12.2013) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения 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).

Согласно подпункту 1 пункта 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. При этом согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента в соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса, изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которая была принята коллегией к рассмотрению.

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

1) Признаку «агент управления мобильным устройством», раскрытому в независимых пунктах 1 и 6 формулы изобретения, экспертиза противопоставляет признак «Security Correlative Agent (SCA)», известный из патентного документа [1].

С учетом описания заявленного изобретения, а также с учетом уровня техники коллегия установила, что под признаком «агент управления мобильным устройством» подразумевается программа (агент), обеспечивающая контроль и защиту мобильных устройств, используемых организацией и её сотрудниками. Данный агент используется для удалённого управления мобильным устройством пользователя, реализуя такие функции, например, как: возможность дистанционного стирания данных, установка приложений и обновлений, всплывающие оповещения, отслеживание географического положения устройства, его блокировку и фотографирование окружающей похитителя обстановки, в случае кражи мобильного устройства.

В отличие от агента управления мобильным устройством, раскрытом в заявленном решении, корреляционный агент безопасности (Security Correlative Agent), раскрытый в патентном документе [1], является частью корреляционной

системы реагирования мобильной станции (см. абзац [0028]). Данный агент предназначен для сбора информации о состоянии мобильной станции (см. абзац [0029]), например, такой как конфигурация безопасности и состояние безопасности (наличие вирусов, версия вирусной библиотеки и пр.) и передачи собранной информации серверу корреляционной безопасности (см. абзац [0029]). При этом в патентном документе [1] нет указания на то, что корреляционный агент безопасности (SCA) может управлять мобильным устройством.

Следовательно, можно согласиться с заявителем, что Security Correlative Agent (SCA), раскрытый в патентном документе [1], не является эквивалентным агенту управления мобильным устройством

2) В патентном документе [1] не раскрыт такой признак независимых пунктов 1 и 6 формулы изобретения как «обнаруживают в сети незарегистрированный агент управления мобильным устройством». Поскольку корреляционный агент безопасности (SCA) является частью корреляционной системы реагирования мобильной станции, то указанный агент не может быть незарегистрированным. Данный агент априори известен системе, на что также обращает внимание заявитель.

3) В патентном документе [1] не раскрыт признак, характеризующий родовые понятия независимых пунктов 1 и 6 формулы изобретения: «ассоциирование агента управления мобильным устройством с пользователем мобильного устройства».

Согласно заявленному изобретению при появлении в корпоративной сети мобильного устройства возникает необходимость сопоставить агента управления, установленного на данном мобильном устройстве, с пользователем. Для решения этой задачи системой собирается информация об агенте и о пользователе мобильного устройства.

В отличие от данного решения, в противопоставленной системе нет необходимости устанавливать данное соответствие, поскольку системе априори известен установленный в ней агент.

4) В заявленном решении пользователя мобильного устройства идентифицируют на основании информации об агенте управления мобильным устройством и о мобильном устройстве, на котором установлен агент управления (шаг (г)). Тогда как в системе, раскрытой в патентном документе [1], пользователя идентифицируют на основании идентификатора пользователя (User ID). При этом в патентном документе не раскрыто, что идентификатор пользователя может быть основан на информации об агенте управления мобильным устройством и о самом мобильном устройстве.

Таким образом, на заседании коллегии от 13.09.2016 было установлено, что из патентного документа [1] известны не все признаки независимых пунктов 1 и 6 формулы изобретения. В том числе неизвестны признаки, характеризующие родовые понятия заявленных изобретений.

Ввиду того, что на заседании коллегии от 13.09.2016 не было подтверждено несоответствие заявленных изобретений условию патентоспособности «новизна», был сделан вывод о необходимости проведения дополнительного информационного поиска.

На основании пункта 5.1 Правил ППС, заседание коллегии было перенесено в связи с необходимостью проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения дополнительного информационного поиска 24.11.2016 были представлены: отчет о дополнительном информационном поиске и экспертное заключение, в котором сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна». При этом в отчете о дополнительном информационном поиске приведен патентный документ [1].

Вышеуказанные материалы были направлены в адрес заявителя.

Отзыв на информационный поиск от заявителя поступил на заседании коллегии от 30.03.2017.

Проанализировав материалы, представленные по результатам проведения дополнительного информационного поиска, коллегия установила следующее.

Как было установлено ранее, в патентном документе [1] не раскрыты следующие признаки заявленных изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1 и 6 формулы изобретения:

- агент управления мобильным устройством;
- ассоциирование агента управления мобильным устройством с пользователем мобильного устройства;
- обнаруживают в сети незарегистрированный агент управления мобильным устройством;
- пользователя мобильного устройства идентифицируют на основании информации об агенте управления мобильным устройством и о мобильном устройстве, на котором установлен агент управления (шаг (г)).

Таким образом, из источника информации, приведенного в заключении по результатам дополнительного информационного поиска, известны не все признаки независимых пунктов 1 и 6 формулы изобретения.

Следовательно, в отчете о дополнительном поиске не приведены источники информации, содержащие сведения, позволяющие сделать вывод о несоответствии заявленных изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1 и 6 формулы изобретения, условию патентоспособности «новизна».

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.06.2016, отменить решение Роспатента от 24.11.2015, выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной в корреспонденции от 25.09.2015.

(21) 2013153763/08

(51) МПК

H04W 12/06 (2006.01)

(57)

1. Способ ассоциирования агента управления мобильным устройством с пользователем мобильного устройства, в котором:

а) обнаруживают в сети незарегистрированный агент управления мобильным устройством, установленный на мобильном устройстве пользователя:

б) собирают информацию об:

- агенте управления мобильным устройством,
- мобильном устройстве, на котором установлен агент управления;
- по меньшей мере, одном пользователе данного устройства;

в) идентифицируют мобильное устройство, на котором установлен незарегистрированный агент управления, на основании анализа информации собранной в пункте б);

г) идентифицируют пользователя мобильного устройства, идентифицированного в пункте в), на основании информации, собранной в пункте б);

д) ассоциируют агент управления идентифицированного мобильного устройства с пользователем устройства, идентифицированным в пункте г).

2. Способ по п. 1, в котором незарегистрированный агент управления мобильным устройством обнаруживают при установке соединения агента управления мобильным устройством со средством управления.

3. Способ по п. 1, в котором незарегистрированный агент управления мобильным устройством обнаруживают при опросе подключенных к сети устройств на доступность агентов управления мобильными устройствами.

4. Способ по п. 1, в котором устройство идентифицируют путем сравнения собранной в пункте б) информации с идентификационными данными известных устройств сети.

5. Способ по п. 4, в котором устройство идентифицируют путем занесения идентификационных данных устройства в базу данных известных устройств.

6. Система ассоциирования агента управления мобильным устройством с пользователем, которая содержит:

а) мобильное устройство пользователя, на котором установлен агент управления;

б) агент управления мобильным устройством, установленный на мобильном устройстве пользователя, предназначенный для предоставления информации средству управления;

в) базу данных, предназначенную для хранения ассоциаций пользователей с агентами управления мобильными устройствами;

г) средство управления, предназначенное для:

- обнаружения незарегистрированного агента управления мобильным устройством, установленным на мобильном устройстве в сети;

- сбора информации об:

- агенте управления мобильным устройством;

- мобильном устройстве, на котором установлен агент управления;

- по меньшей мере, одном пользователе данного мобильного устройства;

- идентификации мобильного устройства, на основании анализа собранной информации;

- идентификации пользователя идентифицированного мобильного устройства на основании собранной информации,

- ассоциирования агента управления идентифицированного мобильного устройства с идентифицированным пользователем мобильного устройства.

7. Система по п. 6, в которой агент управления мобильным устройством дополнительно устанавливает соединение со средством управления.

8. Система по п. 6, в которой средство управления дополнительно предназначено для обнаружения незарегистрированных агентов управления, при установке соединения агента управления мобильным устройством со средством управления.

9 Система по п. 6, в которой средство управления дополнительно предназначено для обнаружения незарегистрированных агентов управления, при опросе мобильных устройств подключенных к сети на доступность агентов управления мобильными устройствами.

10. Система по п. 6, в которой база данных дополнительно предназначена для хранения идентификационных данных известных мобильных устройств сети.

(56) US 2007088948 A1, 19.04.2007;

US 2010093310 A1, 15.04.2010;

US 2013007848 A1, 03.01.2013;

US 2013254401 A1, 26.09.2013;

EP 2031914 A2, 04.03.2009;

RU 2359316 C2, 20.06.2009.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы первоначальное описание и чертежи.