

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 ППС), рассмотрела возражение ООО «Яндекс» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.08.2016, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2422877, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации 2422877 на изобретение «Способ обозначения инфицированных электронных файлов», обладателями исключительных прав на который являются Пилкин В.Е. и Мирошниченко В.В. (далее – патентообладатели), выдан по заявке 2009142185/08 с приоритетом от 16.11.2009 и действует со следующей формулой изобретения:

«1. Способ обозначения инфицированных электронных файлов, отличающийся тем, что: а) отображенный на дисплее электронного устройства в виде виртуального символа, или объекта, или образа инфицированный электронный файл имеет полностью или частично другой цвет, и/или яркость, и/или размер, и/или форму, отличающий его от неинфицированного электронного файла, и/или мигает, и/или частично или полностью изменяет визуальное отображение виртуального символа, или объекта, или образа, с помощью которого он обозначен на дисплее электронного устройства, или б) наведенный на виртуальный символ, или объект, или образ, обозначающий инфицированный электронный файл,

курсор мигает и/или изменяет цвет, и/или яркость, и/или размер, и/или форму, или в) на отображенный на дисплее электронного устройства в виде виртуального символа или объекта или образа инфицированный электронный файл накладывается другой виртуальный символ, или объект, или образ, или г) инфицированный электронный файл, отображенный на дисплее электронного устройства в виде виртуального символа, или объекта, или образа, издает звук при наведении на него курсора или, если дисплей сенсорный, пальца руки или стилуса, или д) на и/или рядом с отображенным на дисплее электронного устройства в виде виртуального символа, или объекта, или образа инфицированным электронным файлом с временным интервалом появляется текст, предупреждающий о том, что электронный файл инфицирован, или е) предупреждающее текстовое сообщение появляется при наведении на виртуальный символ, или объект, или образ, обозначающий инфицированный электронный файл, курсора или, если дисплей сенсорный, стилуса или пальца руки.

2. Способ обозначения инфицированных электронных файлов по п.1, отличающийся тем, что пользователь электронного устройства с помощью сервисов (настроек) электронного устройства самостоятельно устанавливает в электронном устройстве удобный для него способ обозначения виртуального символа, или объекта, или образа, обозначающего инфицированный электронный файл.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что из патентного документа US 2007/0094731, 26.04.2007 (далее – [1]), известно техническое решение, предназначенное для обнаружения и обозначения инфицированных файлов.

По мнению лица, подавшего возражение, из патентного документа [1] известны следующие совокупности альтернативных признаков, приведённые в пункте 1 формулы оспариваемого патента, характеризующие отображение на дисплее электронного устройства инфицированного электронного файла в виде виртуального символа, или объекта, или образа, который имеет полностью или частично другой цвет, и/или яркость, и/или размер, и/или форму, отличающие его от неинфицированного электронного файла, и/или мигает, и/или частично или полностью изменяет визуальное отображение виртуального символа, или объекта, или образа, с помощью которого он обозначен на дисплее электронного устройства.

Кроме того, в возражении отмечается, что признаки формулы по оспариваемому патенту, характеризующие отображение файла другими цветами, яркостью, размером, а также изменение поведения курсора, являются характерными для решений, которые относятся к представлению информации и не могут приниматься во внимание при оценке изобретения на соответствие условию патентоспособности «новизна».

Второй экземпляр возражения был в установленном порядке направлен в адрес патентообладателя.

Отзыв на возражение от патентообладателя не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (16.11.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту 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 изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если 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 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащейся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ 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.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5 Регламента ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Можно согласиться с доводом лица, подавшего возражение, что в патентном документе [1] раскрыт способ обозначения инфицированных

электронных файлов, т.е. средство того же назначения, что и решение по оспариваемому патенту (с. 2, параграф 0032, строки 5-7; странице 4, параграф 0057, строки 5-9, фигура 5).

Способ по патентному документу [1] содержит этапы, на которых осуществляется обозначение инфицированных электронных файлов посредством визуальных индикаторов, используемых для демонстрации пользователю того, что определенные файлы являются инфицированными (например, см. фиг. 5, визуализация статуса проверки файлов может быть представлена как: «Ожидание проверки» или «Инфицирован»). При получении соответствующего уведомления, компонент пользовательского интерфейса может отобразить новый статус путем измененного цвета фона (желтый для непроверенных файлов, красный для зараженных файлов).

Индикаторы, имеющиеся в решении по патентному документу [1], представляют собой указания:

- в виде текста (фигура 5, позиция 405);
- либо в виде виртуального символа (фигура 5; параграф 0057, строки 7-8);
- либо в виде заметного изменения отображения виртуального объекта путем измененного цвета фона (фигура 5; параграф 0057, строки 5-7).

Перечисленные выше индикаторы используются для информирования пользователя о том, что файл является инфицированным.

Причем в соответствии с техническим решением по патентному документу [1] отображенный в виде виртуального символа, или объекта, или образа инфицированный электронный файл имеет полностью другой цвет или форму, отличающие его от неинфицированного электронного файла. Предусмотрен также вариант полного изменения визуального отображения виртуального символа, или объекта, или образа, с помощью которого он обозначен.

Кроме того, в соответствии с техническим решением по патентному документу [1], отображение производят посредством интерфейса пользователя на электронном устройстве.

При этом, широко известно, что:

- Интерфейс – это совокупность правил взаимодействия устройств и программ между собой или с пользователем и средств, реализующих это взаимодействие. Интерфейс пользователя с программой – это и изображенные на экране терминала кнопки, меню и другие элементы управления, с помощью которых пользователь управляет решением задачи, и сам терминал и предусмотренные в программе операторы, позволяющие такое управление осуществить (см., например: Толковый словарь современной компьютерной лексики, В. Дорот и др., издание 3-е, Санкт-Петербург, «БХВ-Петербург», 2004, страницы 215-216);

- Дисплей – это устройство визуального отображения информации, обрабатываемой компьютером. Представляет собой устройство вывода в виде экрана или табло, на котором можно временно отображать информацию как в буквенно-цифровой, так и в графической форме. (см., например: Толковый словарь современной компьютерной лексики, В. Дорот и др., издание 3-е, Санкт-Петербург, «БХВ-Петербург», 2004, страница 178).

Из указанных выше сведений следует, что интерфейс пользователя подразумевает непосредственное использование устройств визуализации информации – дисплея.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что техническому решению по патентному документу [1] наряду с указанными выше признаками, также присущи признаки, характеризующие:

- отображение инфицированного электронного файла на дисплее электронного устройства;
- отображенный на дисплее электронного устройства в виде

виртуального символа, или объекта, или образа инфицированный электронный файл имеет полностью другой цвет или форму, отличающие его от неинфицированного электронного файла.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии способа по оспариваемому патенту в части указанных выше альтернатив условию патентоспособности «новизна».

Кроме того, можно согласиться с доводами, содержащимися в возражении, что признаки способа по оспариваемому патенту в части альтернатив, характеризующих вид отображения инфицированного файла, а именно, отображение файла другим цветом, яркостью, размером и изменение поведения курсора, являются признаками, которые не могут быть отнесены к техническим. Данные признаки характерны для решений, которые относятся к представлению информации.

Вместе с тем, можно констатировать, что пункт 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту содержит, в частности, признаки, характеризующие появление предупреждающего текста о наличии инфицированного файла в определённом временном интервале, которые носят технический характер.

Признаки зависимого пункта 2 формулы по оспариваемому патенту, характеризующие самостоятельную установку пользователем с помощью настроек электронного устройства способа обозначения инфицированных файлов также носят технический характер, поскольку указанное электронное устройство является средством, предоставляющим пользователю возможность самостоятельного изменения функциональных параметров электронного устройства.

Согласно пункту 4.9. Правил ППС коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан

недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Патентообладателями по оспариваемому патенту являются Пилкин В.Е. и Мирошниченко В.В.

На заседании коллегии от 17.10.2016 присутствовал Мирошниченко В.В. (без доверенности от Пилкина В.Е.), который представил ходатайство об отказе в корректировке формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Поскольку у коллегии не имелось оснований для отказа в удовлетворении указанного выше ходатайства, то необходимость в получении от второго патентообладателя (Пилкина В.Е.) какого-либо волеизъявления отсутствовала.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2016, патент Российской Федерации на изобретение № 2422877 признать недействительным полностью.