

**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 03.04.2015, 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. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, из патентного документа [1] известна совокупность признаков одной из альтернатив (альтернативы «а»), пункта 1 формулы оспариваемого патента, характеризующая 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, вследствие чего изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В возражении также представлены следующие материалы:

- «Руководство пользователя АНТИВИРУС КАСПЕРСКОГО 5.0» (далее – [2]);
- Интернет-распечатки с информацией, касающейся подачи звука при наведении на объект курсора и сведений о визуальном изменении курсора <http://javascript.iWfomm/misc/3062-zvuk-pri-navedenii-kursora.html>, http://abw.net/CSS/css_cursor.php (далее - [3]);
- письменное сообщение международного поискового органа по заявке PCT/RU 2010/000524, опубликовано 22.05.2012 (далее – [4]).

Как отмечено в возражении, в источниках [2]-[3] раскрыты альтернативные признаки формулы оспариваемого патента, характеризующие: текстовое обозначение инфицированного электронного файла; изменение цвета виртуального символа (объекта, образа); подачу звука при наведении на объект курсора; мигание или изменение цвета, яркости, размера, или формы курсора.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, это подтверждается письменным сообщением [4].

Кроме того, в возражении отмечается, что признаки формулы по оспариваемому патенту, характеризующие отображение файла другими цветом,

яркостью, размером, а также изменение поведения курсора являются характерными для решений, относящихся к представлению информации и не могут приниматься во внимание при оценке изобретения на соответствие условию патентоспособности «новизна».

Также в возражении подчеркивается, что признаки зависимого п. 2 формулы по оспариваемому патенту, характеризующие самостоятельную установку пользователем с помощью настроек электронного устройства способа обозначения инфицированных файлов, указывают на осуществление договоренности между участниками при осуществлении тех или иных видов деятельности об определенных правилах представления информации.

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 по указанному изобретению 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 статью 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.

Согласно пункту 26.3 Регламента ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата публикации. Для отечественных печатных изданий – указанная на них дата подписания в печать, либо, если она не указана, а также для иных печатных изданий – дата выпуска их в свет. Для сведений, полученных в электронном виде, в

частности, через Интернет – либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них прописана и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, – дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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).

Техническое решение по патентному документу [1] заключается в обозначении инфицированных электронных файлов посредством визуальных индикаторов, используемых для демонстрации пользователю, что определенные файлы являются инфицированными. При получении нотификации, компонент пользовательского интерфейса может отобразить новый статус путем измененного цвета фона (желтый для непроверенных, красный для зараженных), символ вместо символа типа файла и текста в колонке статуса («Ожидание проверки» или «Инфицирован», как показано на фигуре 5»).

Индикаторы, известные из патентного документа [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);

и используются для информирования пользователя о том, что какой-либо 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, или полностью изменяет визуальное отображение 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 известно, что:

- «Интерфейс – 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» (Толковый словарь современной компьютерной лексики, В. Дорот и др., издание 3-е, Санкт-Петербург, «БХВ-Петербург», 2004, страницы 215-216);

- «Дисплей – 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» (Толковый словарь современной компьютерной лексики, В. Дорот и др., издание 3-е, Санкт-Петербург, «БХВ-Петербург», 2004, страница 178).

Из указанных сведений следует, что интерфейс пользователя предназначен для осуществления взаимодействия с пользователем посредством экрана, а понятия «экран» и «дисплей» являются эквивалентными.

Исходя из этого, можно констатировать, что техническому решению по патентному документу [1] присуще отображение инфицированного электронного файла на дисплее электронного устройства.

Из вышесказанного следует вывод о том, что вся совокупность признаков способа по оспариваемому патенту в части альтернатив п. 1, характеризующих, что 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, присуща известному из патентного документа [1] техническому решению, включая также и характеристику назначения.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии способа по оспариваемому патенту в части указанных альтернатив условию патентоспособности «новизна» (подпункт 2 пункта 24.5, подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ).

Вместе с тем, нельзя согласиться с доводами лица, подавшего возражение, что техническому решению по патентному документу [1] присущи признаки способа по

оспариваемому патенту, характеризующие частичное изменение цвета; частичное или полное изменение яркости, и/или размера, и/или отображение инфицированного файла мигающим.

В отношении источника информации [2] и интернет-распечаток [3] следует отметить, что лицо, подавшее возражение, не представило документов, подтверждающих дату, с которой данные материалы стали общедоступными.

Что касается источника информации [4], следует отметить, что сделанный в нем вывод о несоответствии решения по заявке PCT/RU 2010/000524 условию патентоспособности «новизна» представляет собой лишь частное мнение составившего его лица.

С учетом изложенного выше, анализ источников [2]-[4] не проводился.

Кроме того, можно согласиться с доводами, содержащимися в возражении, относительно признаков способа по оспариваемому патенту в части альтернатив, характеризующих отображение файла другим цветом, яркостью, размером и изменение поведения курсора, являются характерными признаками решений, относящихся к представлению информации.

Указанные признаки, как и другие альтернативные признаки способа по оспариваемому патенту, характеризующие мигание, наложение на виртуальный символ (объект, образ) другого символа (объекта, образа), появление звука при наведении курсора; отображение текста на или рядом с отображенными символом (объектом, образом); появление предупреждающего текстового сообщения, характеризуют вид (звуковой или графический) и форму (в виде символов или текста) представления информации.

Данные признаки характеризуют решение, не считающееся изобретением и в соответствии с подпунктом 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ не принимаются во внимание при оценке условия патентоспособности «новизна».

Вместе с тем, п. 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту содержит, в частности, признаки, характеризующие наличие временного интервала, которые нельзя признать характерными для решения, заключающегося в представлении информации.

Признаки зависимого п. 2 формулы по оспариваемому патенту, характеризующие самостоятельную установку пользователем с помощью настроек электронного устройства способа обозначения инфицированных файлов нельзя признать указывающими на осуществление договоренности между участниками какого-либо вида деятельности, поскольку такое электронное устройство не может быть признано договаривающимся участником, а является средством, предоставляющим пользователю возможность самостоятельного изменения функциональных параметров электронного устройства.

В соответствии с п. 4.9 Правил ППС представителю патентообладателей на заседании коллегии было предложено внести изменения в формулу изобретения для устранения причин, послуживших основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условию патентоспособности «новизна».

В ответ представителем патентообладателей было представлено ходатайство об отказе в корректировке формулы изобретения по оспариваемому патенту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.04.2015, патент Российской Федерации на изобретение № 2422877 признать недействительным полностью.