

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ “О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО “Яндекс” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.02.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2548112, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение № 2548112 “Способ предоставления вычислительных ресурсов” выдан по заявлению №2014151127/93 о признании действия исключительного права на территории Российской Федерации патента на изобретение Украины № 91271 с приоритетом от 30.09.2008 на имя Полетаева Д.А. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“Способ предоставления вычислительных ресурсов, включающий отправку терминалом отправителя запроса на соединение с терминалом получателя (сервером), установление соединения между терминалом отправителя и терминалом получателя (сервером), который отличается тем, что сервер на модуле обработки данных сервера выполняет указанную терминалом программу

программного обеспечения сервера с данными, получаемыми от терминала, сжимает и кодирует данные, которые должны выводиться на устройстве вывода терминала, с помощью устройства сжатия и кодировки выходных данных сервера и посыпает их терминалу с помощью модуля приема/передачи сервера, при этом терминал получает данные от сервера с помощью модуля приема/передачи терминала, проводит распаковку, декодирование данных с помощью устройства распаковки и декодирования входных данных терминала, проводит их отображение на устройстве вывода терминала, при поступлении с устройства ввода терминала дополнительных данных, терминал проводит их сжатие, кодирование с помощью устройства сжатия и кодирования выходных данных терминала и пересыпает на сервер с помощью модуля приема/передачи терминала, при этом сервер с помощью модуля приема/передачи сервера проводит прием данных, распаковку и декодирование данных с помощью устройства распаковки и декодирования входных данных сервера и вносит эти новые данные в программное обеспечение.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

В подтверждение несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень”, к возражению приложены копии следующих материалов:

- патентный документ US 2007/0041635, опубл. 22.02.2007 (далее – [1]);
- патентный документ US 2003/0063119, опубл. 03.04.2003 (далее – [2]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 07.05.2018, патентообладатель представил свой анализ приложенных к возражению материалов, указывая, что: “Техническим результатом, который достигается

изобретением № 2548112 “способ предоставления вычислительных ресурсов”, является расширение возможностей терминала с помощью использования вычислительной мощности сервера при минимальных объемах передаваемых данных между сервером и терминалом. Необходимо отметить, что в материалах патентов... не указана возможность запуска любого приложения, как это указано в формуле изобретения № 2548112...”

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

С учетом даты подачи заявления, по которой был выдан оспариваемый патент (05.12.2014), правовая база 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).

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

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.3 Регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, 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.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 24.5.3 Регламента 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.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень”, установлено следующее.

Как следует из материалов возражения, наиболее близким аналогом изобретения по оспариваемому патенту лицо, подавшее возражение, считает решение, известное из патентного документа [1].

Из патентного документа [1] известен способ предоставления вычислительных ресурсов (“графические данные, создаваемые на удаленном компьютере, передаются на компьютер пользователя”, где для их подготовки на удаленном компьютере выделяются ресурсы процессора удаленного компьютера, графической подсистемы и т.д.; фиг. 1, 5, абзацы [0002], [0017] описания патентного документа [1]), включающий следующие признаки изобретения по оспариваемому патенту:

– сервер сжимает и кодирует данные, которые должны выводиться на устройстве вывода терминала с помощью устройства сжатия и кодировки выходных данных сервера (данные с удаленного компьютера 12 через устройство кодирования 200 передаются на консоль 30, где воспроизводятся на дисплее 34, может использоваться также способ сжатия данных; фиг. 5, абзацы [0020], [0022-0023] описания патентного документа [1]);

– сервер посылает сжатые и кодированные данные терминалу с помощью модуля приема/передачи сервера (устройство приема/передачи 22; фиг. 1, абзацы [0015], [0022] описания патентного документа [1]);

– терминал получает данные от сервера с помощью модуля приема/передачи терминала (устройство приема передачи 36; фиг. 1, абзац [0014] описания патентного документа [1]);

– терминал проводит распаковку, декодирование данных, полученных от сервера, с помощью устройства распаковки и декодирования входных данных терминала, проводит их отображение на устройстве вывода терминала (закодированные данные декодируются на консоли 30 (блок 622), и консоль 30 использует декодированные данные для создания изображения на дисплее 34; фиг. 6, абзац [0058] описания патентного документа [1]);

– при поступлении с устройства ввода терминала дополнительных данных, терминал проводит их сжатие, кодирование с помощью устройства сжатия и кодирования выходных данных терминала и пересыпает на сервер с помощью модуля приема/передачи терминала, при этом сервер с помощью модуля приема/передачи сервера проводит прием данных, распаковку и декодирование данных с помощью устройства распаковки и декодирования входных данных сервера (в абзаце [0016] описания патентного документа [1] указано на возможность обработки дополнительных данных на удаленном компьютере 12; сжатие и кодирование данных на терминале, передача их на сервер и распаковка и декодирование данных на сервере раскрыто в абзацах [0020], [0022] описания патентного документа [1]);

– сервер вносит эти новые данные в программное обеспечение (абзацы [0015], [0019] описания патентного документа [1]).

Отличием изобретения по оспариваемому патенту от известного из патентного документа [1] является то, что:

- терминал отправителя отправляет запрос на соединение с терминалом получателя (сервером);
- устанавливается соединение между терминалом отправителя и терминалом получателя (сервером);
- сервер на модуле обработки данных сервера выполняет указанную терминалом программу программного обеспечения сервера с данными, получаемыми от терминала.

Необходимо подчеркнуть, что технический результат в описании изобретения по оспариваемому патенту в явном виде не указан.

При этом, задачей, решаемой при осуществлении способа предоставления вычислительных ресурсов по оспариваемому патенту, является “расширение возможностей терминала с помощью использования вычислительной мощности сервера при минимальных объемах передаваемых данных между сервером и терминалом”.

На основании описания оспариваемого патента можно сделать вывод о том, что расширение возможностей терминала достигается за счет установления связи терминала с сервером и выполнения на сервере указанной терминалом программы. Таким образом, признаки, отличающие изобретение по оспариваемому патенту от известного из патентного документа [1], находятся в причинно-следственной связи с данным результатом.

Что касается уменьшения объема передаваемых данных между сервером и терминалом, то в описании оспариваемого патента не раскрыта причинно-следственная связь вышеуказанных отличительных признаков с данным результатом (на основании описания оспариваемого патента можно сделать вывод о том, что данный результат достигается за счет наличия на терминале и на сервере устройств сжатия и кодирования данных).

Из патентного документа [2] известны следующие признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту:

– терминал отправителя отправляет запрос на соединение с терминалом получателя (сервером) (пользователь устройства, подключенного к Интернету, запрашивает доступ к одной или нескольким прикладным программам с веб-сервера; абзац [0021] описания патентного документа [2]);

– устанавливается соединение между терминалом отправителя и терминалом получателя (сервером) (устанавливается соединение и сессия клиент-сервер; абзац [0021] описания патентного документа [2]);

– сервер на модуле обработки данных сервера выполняет указанную терминалом программу программного обеспечения сервера с данными, получаемыми от терминала (данные передаются между пользовательским устройством и серверами выполнения приложений во время сессии клиент-сервер; абзац [0022] описания патентного документа [2]).

При этом, результат, заключающийся в расширении возможностей терминала за счет использования вычислительной мощности сервера, также достигается в патентном документе [2] указанной выше совокупностью признаков (абзац [0019] описания патентного документа [2]).

Таким образом, из уровня техники известны сведения о всех признаках формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

В отношении доводов, изложенных в особом мнении, поступившем 23.05.2018, необходимо отметить следующее.

Доводы технического характера, изложенные в особом мнении, рассмотрены выше в настоящем заключении.

Что касается просьбы патентообладателя о выдаче патента на полезную модель, то следует отметить, что техническое решение по оспариваемому патенту относится к объектам, которым согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса не предоставляется правовая охрана в качестве полезных моделей, а именно – к способам.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2018, патент Российской Федерации на изобретение № 2548112 признать недействительным полностью.