

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 "Вольво Ластвагнар АБ", Швеция (далее – заявитель), поступившее 25.05.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 29.08.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012111983/08, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Способ обнаружения самовольного нарушения настройки" с приоритетом от 28.08.2009, совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

"1. Способ обнаружения использования несанкционированно установленного программного обеспечения в устройстве электронного управления, которым оснащено транспортное средство, включающий:

а) вычисление проверочного числа контрольной суммы (CVN) на основе байтов данных в интересующей области программного обеспечения при каждом запуске двигателя или максимум один раз в день;

б) сравнение последнего вычисленного CVN с последним сохраненным CVN из списка, содержащего множество положений

хранения CVN;

в) сохранение последнего вычисленного CVN, если он отличается от последнего сохраненного CVN, вместе с датой внесения в список CVN и(или) с текущим показанием одометра;

г) удаление записей из списка CVN согласно принципу ФИФО, когда список CVN заполнен.

2. Способ по п.1, в котором список CVN содержит по меньшей мере 10 положений хранения.

3. Способ по п.1, дополнительно включающий

д) создание отдельного списка CVN для различных заданных частей прикладного программного обеспечения.

4. Способ по п.1, дополнительно включающий

е) ограничение максимального числа вычислений CVN одним разом в день.

5. Способ по п.1, дополнительно включающий

ж) извлечение списка, содержащего список CVN с метаданными (например, показаниями одометра, датой, временем) для бортового или внешнего клиентского приложения с использованием, например, протокола обмена данными диагностики".

При вынесении решения Роспатента от 29.08.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения, охарактеризованного в упомянутой формуле, условию патентоспособности "изобретательский уровень" ввиду известности из уровня техники следующих технических решений:

- патентный документ WO 2006/063919 A2, опубл. 22.06.2006 (далее – [1]);

- патентный документ US 6219696 B1, опубл. 17.04.2001 (далее – [2]);

- патентный документ US 6678606 B2, опубл. 13.01.2004 (далее – [3]);

- патентный документ CN 101504545 A, опубл. 12.08.2009 (далее – [4]).

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 обращает внимание на то, что ни в одном из материалов [1]-[4] не раскрыты признаки, характеризующие вычисление проверочного числа контрольной суммы на основе байтов данных, вычисление проверочного числа контрольной суммы при каждом запуске двигателя или максимум один раз в день, сравнение последнего вычисленного проверочного числа контрольной суммы с последним сохраненным проверочным числом контрольной суммы из списка, сохранение последнего вычисленного проверочного числа контрольной суммы, если он отличается от последнего сохраненного проверочного числа контрольной суммы, сохранение последнего вычисленного проверочного числа контрольной суммы вместе с текущим показанием одометра.

Кроме того, заявитель отмечает, что все признаки формулы изобретения находятся в причинно-следственной связи с указанным в описании на дату подачи заявки техническим результатом, заключающимся в обеспечении возможности для изготовителя транспортного средства простым и недорогим способом контролировать и(или) обнаруживать несанкционированно установленное программное обеспечение. При этом заявитель отмечает, что в документах [1]-[4] отсутствуют сведения, подтверждающие известность влияния этих признаков на указанный технический результат.

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

С учетом даты международной подачи заявки (28.08.2009) 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.

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 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 изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 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.

Согласно пункту 5.1. Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, в частности, на решение об отказе в выдаче патента, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению Палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

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

В патентном документе [1] раскрыт способ обнаружения использования несанкционированно установленного программного обеспечения в устройстве электронного управления, которым оснащено транспортное средство, т.е. средство того же назначения, что и заявленное решение.

Способ обнаружения использования несанкционированно установленного программного обеспечения в устройстве электронного управления, которым оснащено транспортное средство, по патентному документу [1] включает вычисление проверочного числа контрольной суммы в интересующей области программного обеспечения.

При этом, можно констатировать, что заявленное изобретение

отличаться от технического решения, известного из патентного документа [1], следующими признаками:

- сравнение последнего вычисленного проверочного числа контрольной суммы с последним сохраненным проверочным числом контрольной суммы из списка, содержащего множество положений хранения проверочных чисел контрольной суммы;

- сохранение последнего вычисленного проверочного числа контрольной суммы, если он отличается от последнего сохраненного проверочного числа контрольной суммы, вместе с датой внесения в список проверочных чисел контрольной суммы и(или) с текущим показанием одометра;

- удаление записей из списка проверочных чисел контрольной суммы таким образом, что первые данные, добавленные в список, будут первыми из него удалены (принцип ФИФО, от английского FIFO (first in – first out)), когда список проверочных чисел контрольной суммы заполнен.

Кроме того, заявленное изобретение отличается от технического решения, известного из патентного документа [1], тем, что вычисление проверочного числа контрольной суммы происходит при каждом запуске двигателя или максимум один раз в день, и тем, что проверочное число контрольной суммы вычисляют на основе байтов данных.

Можно согласиться с мнением заявителя, что указанные выше отличительные признаки находятся в причинно-следственной связи с указанными в описании на дату подачи заявки техническим результатом, заключающимся в обеспечении возможности для изготовителя транспортного средства простым и недорогим способом контролировать и(или) обнаруживать несанкционированно установленное программное обеспечение.

Данный вывод обусловлен тем, что указанные этапы заявленного способа в совокупности обеспечивают регистрацию и отслеживание

истории контрольной суммы, усложняют возможность скрыть факт использования несанкционированно установленного программного обеспечения.

В решении Роспатента приведены источники информации [1]-[4], на основании сведений, из которых сделан вывод об известности приведенных выше отличительных признаков из уровня техники.

Однако, ни в одном из источников информации [1]-[4] не содержится признаков, характеризующих вычисление проверочного числа контрольной суммы на основе байтов данных, вычисление проверочного числа контрольной суммы при каждом запуске двигателя или максимум один раз в день, сравнение последнего вычисленного проверочного числа контрольной суммы с последним сохраненным проверочным числом контрольной суммы из списка, сохранение последнего вычисленного проверочного числа контрольной суммы, если он отличается от последнего сохраненного проверочного числа контрольной суммы, сохранение последнего вычисленного проверочного числа контрольной суммы вместе с текущим показанием одометра.

Таким образом, из приведенных в решении Роспатента источников информации не известны сведения обо всех признаках независимого пункта 1 принятой к рассмотрению формулы изобретения.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать вынесенное Роспатентом решение необоснованным.

В связи с этим была установлена необходимость проведения дополнительного информационного поиска (пункт 5.1 Правил ППС).

Формула, представленная в материалах заявки на дату ее подачи, была направлена на дополнительный информационный поиск, по результатам которого было подготовлено заключение, о чем заявитель был уведомлен в установленном порядке.

Согласно подготовленному заключению заявленный способ,

охарактеризованный в приведенной выше формуле изобретения, не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку явным образом следует из источников информации [1]-[4] и патентных документов DE 10131576 A1, опубл. 16.01.2003 (далее – [5]), US 2002/0099517 A1, опубл. 25.07.2002 (далее – [6]), US 2009/0070583 A1, опубл. 12.03.2009 (далее - [7]), выявленных в результате дополнительного информационного поиска.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.06.2016, заявителем был представлен анализ указанного выше заключения.

При этом можно согласиться с доводами заявителя о том, что в представленных по результатам дополнительного информационного поиска источниках информации, не известны сведения обо всех признаках представленной выше формулы, поскольку в них отсутствуют сведения о следующих признаках независимого пункта 1 формулы:

"вычисление проверочного числа контрольной суммы ... при каждом запуске двигателя или максимум один раз в день";

"сравнение последнего вычисленного проверочного числа контрольной суммы с последним сохраненным проверочным числом контрольной суммы из списка, содержащего множество положений хранения проверочных чисел контрольной суммы";

"сохранение последнего вычисленного проверочного числа контрольной суммы, если он отличается от последнего сохраненного проверочного числа контрольной суммы, вместе с датой внесения в список проверочных чисел контрольной суммы и(или) с текущим показанием одометра".

На заседании коллегии 10.06.2016 от заявителя поступило ходатайство о корректировке формулы изобретения путем исключения зависимого пункта 4 и соответствующей перенумерации зависимого пункта 5 с приложением скорректированной формулы.

Таким образом, коллегией не выявлено каких-либо обстоятельств,

препятствующих признанию изобретения, охарактеризованного скорректированной формулой, соответствующим условиям патентоспособности.

В отношении доводов, изложенных в "особом мнении", поступившем 20.01.2016, необходимо отметить следующее:

Процедура направления, в частности, формулы изобретения на дополнительный информационный поиск предусмотрена пунктом 5.1. Правил ППС, согласно которому, в случае отмены оспариваемого решения Роспатента, в частности, принятого по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, решение коллегии принимается с учетом результатов дополнительного информационного поиска.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.05.2015, отменить решение Роспатента от 29.08.2014 на основании обстоятельств, установленных на заседании коллегии, и выдать патент Российской Федерации с формулой, представленной на заседании коллегии 10.06.2016.

(21)2012111983/08

(51)МПК

G06F 21/57 (2013.01)i

G06F 21/64 (2013.01)i

B60W 50/04 (2006.01)i

F02D 41/22 (2006.01)i

(57) “1. Способ обнаружения использования несанкционированно установленного программного обеспечения в устройстве электронного управления, которым оснащено транспортное средство, включающий:

а) вычисление проверочного числа контрольной суммы (CVN) на основе байтов данных в интересующей области программного обеспечения при каждом запуске двигателя или максимум один раз в день;

б) сравнение последнего вычисленного CVN с последним сохраненным CVN из списка, содержащего множество положений хранения CVN;

в) сохранение последнего вычисленного CVN, если он отличается от последнего сохраненного CVN, вместе с датой внесения в список CVN и(или) с текущим показанием одометра;

г) удаление записей из списка CVN согласно принципу ФИФО, когда список CVN заполнен.

2. Способ по п.1, в котором список CVN содержит по меньшей мере 10 положений хранения.

3. Способ по п.1, дополнительно включающий

д) создание отдельного списка CVN для различных заданных частей прикладного программного обеспечения.

4. Способ по п.1, дополнительно включающий
ж) извлечение списка, содержащего список CVN с метаданными (например, показаниями одометра, датой, временем) для бортового или внешнего клиентского приложения с использованием, например, протокола обмена данными диагностики.”

Приоритет:

28.08.2009

(56) WO 2006/063919 A2, 22.06.2006

US 7433953 B1, 07.10.2008

US 7178049 B2, 13.02.2007

US 2009/0083842 A1, 26.03.2009

US 2009/0217384 A1, 27.08.2009

RU 2361104 C2, 10.07.2009

US 6219696 B1, 17.04.2001

US 6678606 B2, 13.01.2004

CN 101504545 A, 12.08.2009

DE 10131576 A1, 16.01.2003

US 2002/0099517 A1, 25.07.2002

US 2009/0070583 A1, 12.03.2009.