

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

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 Афанасьева В.А. (далее – заявитель), поступившее 30.04.2015, на решение от 23.03.2015 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2012110404/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Подвижный способ защиты текста от прочтения третьими лицами», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 26.01.2015, в следующей редакции:

«Подвижный способ защиты текста от прочтения третьими лицами осуществляется путём многократной смены числовых эквивалентов букв алфавита и знаков препинания в процессе зашифровки текста, который выполняется в плавающем и фиксированном тексте, однако, первичное присвоение числовых эквивалентов буквам алфавита и знакам препинания проводится после смещения строки букв относительно строки цифр первичных наборов этих строк по стартовой букве кодового ключа обоих вариантов, но следует пояснить, что фиксированный вариант присвоения числовых эквивалентов буквам алфавита и знакам препинания

производится или по обусловленному кодовой базой набору букв в порядке их следования в наборе, или в порядке их следования в кодовом слове, или группе слов для текста большего объёма, приведённых в кодовой базе, а также плавающий вариант присвоения числовых эквивалентов буквам алфавита производится по последней (или иной) букве перед маркер-пробкой, а кроме того в целях повышения надёжности зашифровки текста в пробелы между слов в предложении, а также между буквами в словах вставляются пустые числа, не имеющих информации о числовых эквивалентах букв зашифрованного текста.»

На решение о признании заявки отозванной в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с выводами решения Роспатента о признании заявки отозванной.

В возражении заявитель отмечает, что скорректированная формула изобретения, в отношении которой было вынесено решение Роспатента о признании заявки отозванной, не изменяет сущности заявленного изобретения, а внесенные в неё изменения носят лишь редакционный характер.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.03.2012) и даты вынесения решения Роспатента о признании заявки отозванной (23.03.2015), 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).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности, решения, заключающиеся только в представления информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения сущности изобретения должны быть представлены в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил указанные копии в течение

месяца со дня получения им запроса указанного федерального органа. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом не более чем на десять месяцев.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1387 Кодекса заявка признается отозванной в соответствии с положениями настоящей главы на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она отзывается заявителем.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 24.6 Регламента при непредставлении заявителем дополнительных материалов, или при представлении дополнительных материалов, не содержащих запрошенные сведения, без которых невозможно проведение экспертизы заявки, заявка признается отозванной.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.7 Регламента при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения, заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат

признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

Анализ доводов заявителя и доводов, содержащихся в решении Роспатента о признании заявки отозванной, показал следующее.

Материалы заявки № 2012110404/08 поступили в Роспатент 19.03.2012.

В адрес заявителя 27.01.2014 было направлено уведомление о результатах проверки патентоспособности, в котором отмечено, что предложенные в формуле решения не могут быть отнесены к изобретениям. Предложенные решения характеризуют способы работы с информацией посредством изменения её вида без применения каких-либо технических средств.

Наряду со сделанным выше выводом в уведомлении указано на наличие нарушений, допущенных в описании и формуле изобретения, касающихся требования ясности формулы изобретения (см. п. 10.8 (4) Регламента ИЗ), требования полноты раскрытия изобретения, с указанием средств, обеспечивающих получение технического результата (см. п. 10.7.4 (5), п. 10.7.1, п. 10.8 (3) Регламента ИЗ).

В указанном выше уведомлении заявителю было предложено представить свои доводы в отношении сделанного выше вывода и устранить вышеуказанные нарушения требований Регламента.

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 20.08.2014, заявителем был предложен вариант скорректированной формулы изобретения, включающей один независимый пункт.

Данный вариант содержит ряд признаков, отсутствующих в материалах заявки на дату ее подачи, а именно: "на подложки из картона или иного материала наносятся буквы алфавита и знаки препинания в

количестве сорока единиц и на таких же подложках наносятся двухзначные числа, которые располагаются на шифраторе в два ряда симметрично один под другим, при этом каждой букве и знаку препинания на ряде цифр будет соответствовать рабочее число, находящееся над ним (или под ним), которое при зашифровке текста будет являться ее числовым аналогом или, иначе, числовым эквивалентом и, заменяя буквы какого-либо слова в порядке их следования в нем, можно записать его числовыми эквивалентами, то есть зашифровать его, но если, к примеру, ряд цифр оставить неподвижным, а буквы и знаки препинания сместить вправо или влево, то буквам будут соответствовать другие числовые эквиваленты".

В связи этим в адрес заявителя был направлен запрос от 22.12.2014, в котором было предложено представить материалы, содержащие скорректированную формулу изобретения, основанную на материалах заявки на дату её подачи. При этом было отмечено, что если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы, в частности, скорректированную формулу, основанную на материалах заявки на дату её подачи, или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка будет признана отозванной.

В ответ на запрос от 22.12.2014 заявителем был представлен ещё один вариант скорректированной формулы изобретения.

Данная формула также содержит признаки, не раскрытые в материалах заявки на дату ее подачи, а именно: «первичное присвоение числовых эквивалентов буквам алфавита и знакам препинания проводится после смещения строки букв относительно строки цифр первичных наборов этих строк по стартовой букве кодового ключа обоих вариантов», и, следовательно, изменяющие сущность заявленного изобретения.

В связи с чем можно констатировать, что в установленные сроки (пункт 5 статьи 1386 Кодекса) запрашиваемые материалы заявителем представлены не были.

Что касается доводов заявителя о том, что скорректированная формула изобретения, представленная в корреспонденции, поступившей 26.01.2015, претерпела лишь редакционные правки, следует отметить, что включённые в неё признаки характеризуют последовательность действий над рядами чисел и букв. При этом, подобная последовательность действий над рядами чисел и букв не указана в материалах заявки на дату её подачи, следовательно, описывающие её признаки изменяют существо заявленного изобретения.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 23.03.2015 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

В соответствии с изложенным, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.04.2015, решение Роспатента от 23.03.2015 оставить в силе.