

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 Торовина А.И. (далее – заявитель), поступившее 20.09.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 06.08.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2011136895, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Способ защиты от несанкционированного использования медиа-файлов» с приоритетом от 08.09.2011, совокупность признаков которых изложена в формуле, содержащей два независимых пункта и представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 06.11.2012, в следующей редакции:

«1. Способ защиты от несанкционированного использования на ЭВМ пользователя свободно распространяемых медиа-файлов с помощью технических средств защиты авторских прав (DRM), отличающийся тем, что пользователь получает DRM лицензию на использование медиа-файла после демонстрации онлайн рекламы.

2. Способ защиты от несанкционированного использования на ЭВМ пользователя свободно распространяемых медиа-файлов с помощью технических средств защиты авторских прав (DRM), отличающийся тем, что пользователь получает DRM лицензию на использование медиа-файла после демонстрации онлайн рекламы, медиа-файлы распространяются на

мобильных носителях информации (DVD, CD, USB флеш-накопитель)»).

При вынесении решения Роспатента от 06.08.2013 об отказе в выдаче патента, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула. По результатам рассмотрения материалов указанной заявки в решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «новизна». При этом отмечено, что из патентной заявки US 2010/0128878 A1, опубликованной 27.05.2010 (далее - [1]) известен способ защиты от несанкционированного использования медиа-файлов, которому присущи все признаки заявленных в независимых пунктах 1 и 2 изобретений.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с выводами, приведенными в решения Роспатента.

По мнению заявителя, заявленный в пунктах 1 и 2 способ отличается от технического решения, охарактеризованного в патентном документе [1] тем, что «в состав свободно распространяемых медиа-файлов не входит реклама». «Для исключения разночтений» заявитель просит включить признак «в состав медиа-файлов не входит реклама» в пункты 1 и 2 формулы изобретения и приводит формулу с указанием данного признака в скобках, в качестве пояснения.

Кроме того, заявителем отмечено, что в патентном документе не раскрыт признак «демонстрация онлайн рекламы», включенный в 1 и 2 пункт формулы, а также «признак «медиа-файлы распространяются на мобильных носителях информации», характеризующий заявленное изобретение в пункте 2 формулы.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (08.09.2011) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

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

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно 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, содержащихся 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.4 Регламента ИЗ если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда

патентоспособны все изобретения группы.

В соответствии с пунктом 1 пункта 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.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле изобретения.

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

В заявке [1] описаны способы защиты от несанкционированного использования на ЭВМ пользователя свободно распространяемых медиа-файлов с помощью технических средств защиты авторских прав (DRM), при которых, получение DRM лицензии пользователем на использование медиа-файла происходит после демонстрации онлайн рекламы (см. реферат, абзацы [0010], [0012], [0025], [0026] [0031]). При этом, как следует из абзаца [0033] и [0005], «реклама не содержится в медиа-файле». Медиа-файл загружается с носителя (накопителя) информации портативного (мобильного) терминала, подключенного к серверу, управляющему ключом (лицензией), который предоставляется пользователю после просмотра онлайн рекламы. Кроме того из заявки [1] также известно, что распространяемые медиа файлы могут быть загружены с различных носителей информации, в том числе CD ROM, гибкий диск, жесткий диск и др., т.е. с мобильных носителей информации [0019].

С учетом изложенного следует констатировать, что все признаки независимых пунктов приведенной выше формулы, характеризующие заявленную группу изобретений, известны из уровня техники, включая характеристику назначения, т.е. заявленная группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ).

Что касается уточненной формулы, приложенной к возражению, то она отличается от формулы, приведенной выше в настоящем решении, тем, что в 1 и 2 пункты включен признак «в состав медиа-файлов не входит реклама». Однако, как было отмечено выше, данный признак также присущ решению, описанному в заявке [1].

Таким образом, заявителем не приведены доводы, свидетельствующие о патентоспособности заявленной группы изобретений.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.09.2013, решение Роспатента от 06.08.2013 оставить в силе.