

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании Арморлог ЛТД, GB (далее – заявитель), поступившее 23.06.2017, на решение от 23.11.2015 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о признании заявки № 2012117970/08 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений “Система и способ повышения безопасности доступа к счету пользователя”, совокупность признаков которых изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 10.04.2015, в следующей редакции:

“ 1. Способ предоставления безопасного доступа к счету пользователя с помощью электронного устройства, снабженного экраном визуального отображения, при этом способ включает следующие этапы:

предоставление пользователю, по меньшей мере, одного идентификатора безопасности, при этом идентификатор безопасности включает один или несколько символов, выбранных из набора предварительно установленных символов, при котором, по меньшей мере,

один из символов в наборе предварительно установленных символов представляет собой не буквенно-цифровой символ, при этом набор предварительно установленных символов является независимым от электронного устройства и уникальным в отношении подгруппы пользователей;

выведение интерфейса доступа на экране визуального отображения для пользователя, позволяющего ему ввести идентификатор безопасности, при котором интерфейс доступа включает набор графических символов, включающий графическое представление, по меньшей мере, символ символов, содержащих идентификатор безопасности;

предоставление разрешения пользователю осуществить ввод идентификатора безопасности путем выбора символов в наборе графических символов; и

сравнение введенного идентификатора безопасности с предварительно установленным идентификатором безопасности, хранящимся в базе данных, и в случае совпадения, предоставление доступа к счету пользователя.

2. Способ по п.1, в котором набор предварительно установленных символов является собственностью администратора счета пользователя.

3. Способ по п.1, в котором пользователю необходимо последовательно вводить несколько идентификаторов безопасности с целью повышения степени безопасности.

4. Способ по п.4, в котором набор предварительно установленных символов для каждого идентификатора безопасности является различным.

5. Способ по любому из пп.3 или 4, в котором каждый идентификатор безопасности вводят на отдельном интерфейсе.

6. Способ по п.1, в котором пользователь вводит идентификатор безопасности путем выбора символов из набора графических символов с помощью мыши или сенсорного экрана.

7. Способ по п.1, в котором набор графических символов выводится на экран в различном порядке или при различной ориентации в отношении каждой попытки получения доступа.

8. Способ по п.1, дополнительно включающий этап выдачи отказа в предоставлении доступа к счету пользователя при выборе исключенного символа, не входящего в набор графических символов.

9. Способ по п.1, дополнительно включающий этап выдачи отказа в предоставлении доступа к счету пользователя в том случае, если неверный идентификатор безопасности вводится определенное количество раз.

10. Способ по п.1, в котором пользователь вводит часть идентификатора безопасности путем выбора, по меньшей мере, одного символа из набора графических символов и часть идентификатора безопасности путем выбора клавиш на традиционной клавишной панели.

11. Способ по п.1, в котором набор предварительно установленных символов и идентификатор безопасности являются варьируемыми для каждого пользователя.

12. Способ по п.1, в котором интерфейс доступа дополнительно включает рекламный дисплей.

13. Способ по п.1, в котором символы из набора предварительно установленных символов включают один или несколько типов символов, выбранных из группы, включающей: буквенно-цифровые символы, знаки пунктуации, изображения/картинки и цвета.

14. Система для предоставления безопасного доступа к счету пользователя с помощью электронного устройства, снабженного экраном визуального отображения, включающая:

средство связи для предоставления пользователю, по меньшей мере, одного идентификатора безопасности, при этом идентификатор безопасности включает один или несколько символов, выбранных из набора предварительно установленных символов, при котором, по меньшей мере, один из символов в наборе предварительно установленных символов

представляет собой не буквенно-цифровой символ, при этом набор предварительно установленных символов является независимым от электронного устройства и уникальным в отношении подгруппы пользователей;

базу данных для хранения, по меньшей мере, одного идентификатора безопасности и набора предварительно установленных символов;

процессор для выведения интерфейса доступа на экране визуального отображения для пользователя, позволяющего ему ввести идентификатор безопасности, в которой интерфейс доступа включает набор графических символов, включающий графическое представление, по меньшей мере, символов, содержащих идентификатор безопасности; и для проведения сравнения введенного пользователем идентификатора безопасности из набора графических символов с идентификатором безопасности, хранящимся в базе данных, и для проведения сравнения введенного идентификатора безопасности с предварительно установленным идентификатором безопасности, хранящимся в базе данных, и в случае совпадения, предоставление доступа к счету пользователя.

15. Система для предоставления безопасного доступа к счету пользователя с помощью электронного устройства, снабженного экраном визуального отображения, включающая:

устройство связи для приема, по меньшей мере, одного идентификатора безопасности, при этом идентификатор безопасности включает один или несколько символов, выбранных из набора предварительно установленных символов, при котором, по меньшей мере, один из символов в наборе предварительно установленных символов представляет собой не буквенно-цифровой символ, при этом набор предварительно установленных символов является независимым от электронного устройства и уникальным в отношении подгруппы пользователей;

электронное устройство, снабженное экраном визуального отображения, предназначенным для осуществления запроса доступа к счету пользователя и для приема интерфейса доступа для ввода идентификатора безопасности, в которой интерфейс доступа включает набор графических символов, включающий графическое представление, по меньшей мере, символов, содержащих идентификатор безопасности, и для обеспечения доступа к счету пользователя в случае совпадения введенного идентификатора безопасности с предварительно установленным идентификатором безопасности, хранящимся в базе данных.

16. Система для предоставления безопасного доступа к счету пользователя, включающая:

устройство связи для приема запроса на доступ к счету пользователя и для передачи интерфейса доступа в ответ на запрос, в которой интерфейс доступа включает набор графических символов, включающий графическое представление, по меньшей мере, символов, содержащих идентификатор безопасности, имеющий один или несколько символов, выбранных из набора предварительно установленных символов, при котором, по меньшей мере, один из символов в наборе предварительно установленных символов представляет собой не буквенно-цифровой символ, при этом набор предварительно установленных символов является независимым от электронного устройства и уникальным в отношении подгруппы пользователей; и

процессор для обеспечения приема и проведения сравнения идентификатора безопасности с предварительно установленным идентификатором безопасности, хранящимся в базе данных, и в случае совпадения - для предоставления доступа к счету пользователя.

17. Система по любому из пп.14-16, в которой набор предварительно установленных символов является собственностью администратора счета пользователя.

18. Система по любому из пп.14-16, в которой идентификатор безопасности вводят путем выбора символов из набора графических символов с помощью мыши или сенсорного экрана.

19. Система по любому из пп.14-16, в которой набор графических символов выводится на экран в различном порядке или при различной ориентации в отношении каждой попытки получения доступа.

20. Система по любому из пп.14-16, в которой процессор дополнительно сконфигурирован для выдачи отказа в предоставлении доступа к счету пользователя при выборе исключенного символа из набора графических символов.

21. Система по любому из пп.14-16, в которой процессор дополнительно сконфигурирован для выдачи отказа в предоставлении доступа к счету пользователя в том случае, если неверный идентификатор безопасности вводится определенное количество раз.

22. Система по любому из пп.14-16, в которой идентификатор безопасности частично вводят путем выбора, по меньшей мере, одного символа из набора графических символов и частично вводят путем выбора клавиш на традиционной клавишной панели.

23. Система по любому из пп.14-16, в которой набор предварительно установленных символов и идентификатор безопасности является варьируемым для каждого пользователя.

24. Система по любому из пп.14-16, в которой интерфейс доступа дополнительно включает рекламный дисплей.

25. Система по любому из пп.14-16, в которой символы из набора предварительно установленных символов включают один или несколько типов символов, выбранных из группы, включающей: буквенно-цифровые символы, знаки пунктуации, изображения/картинки и цвета.”

На стадии проведения экспертизы в адрес заявителя был направлен запрос от 01.07.2015, в котором указывалось, что: “В пунктах 1, 14, 15, 16 скорректированной формулы содержатся признаки “набор предварительно

установленных символов является независимым от электронного устройства"... В первоначальном описании и формуле не раскрыты выше указанные признаки."

Заявителю предлагалось представить формулу, не содержащую признаков, изменяющих сущность заявленной группы изобретений.

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 01.10.2015, заявитель указал, что "предпочитает оставить эту формулировку".

В решении Роспатента от 23.11.2015 сделан вывод о том, что в данной корреспонденции не содержится запрашиваемых документов и/или дополнительных материалов, необходимых для проведения экспертизы, в связи с чем заявка признана отозванной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного выше решения, указывая, что: "Экспертиза выделила признак "набор предварительно установленных символов является независимым от электронного устройства" из контекста всей совокупности признаков и не учитывала множество вариантов примеров осуществления такой совокупности признаков... заявитель считает, что термин "независимость" набора символов от электронного устройства пользователя является обобщенным и определяется путем предоставления символов и представления их на дисплее устройства администратором, а также средствами выбора пользователем идентификатора безопасности из группы представленных символов путем указания на экране (посредством мыши, тачскрина, клавишами управления курсором и т.п.). При этом, как отличие символов от символов стандартной клавиатуры, так и их расположение на экране задаются администратором и не зависят от электронного устройства пользователя. Такие условия присутствуют в первичных материалах заявки и обобщенный термин не выходит за ее пределы."

С учетом даты подачи заявки (14.10.2010), правовая база включает

Кодекс в редакции, действующей на дату подачи заявки, 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 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 1 статьи 1387 Кодекса если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.

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. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на

необходимость включения в формулу изобретения таких признаков. 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 возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Материалы заявки № 2012117970/08 поступили в Роспатент 03.05.2012.

В адрес заявителя 06.10.2014 было направлено уведомление о результатах проверки патентоспособности, в котором отмечено, что заявленные изобретения по независимым пунктам 1, 15, 16, 17 формулы не соответствуют условию патентоспособности “новизна”, а решение по независимому пункту 28 формулы не является изобретением.

В подтверждение данного вывода приведены сведения о следующих источниках информации:

- патентный документ US 6630928 B1, 07.10.2003 (далее – [1]);
- патентный документ US 2008/0214298 A1, 04.09.2008 (далее [2]).

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 10.04.2015, заявитель представил скорректированную формулу.

В запросе, направленном в адрес заявителя 01.07.2015, было указано, что независимые пункты 1, 14, 15, 16 скорректированной формулы содержат признаки “набор предварительно установленных символов является

независимым от электронного устройства”, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи. Исходя из этого, дополнительные материалы были признаны изменяющими сущность заявленной группы изобретений.

Заявителю предлагалось представить уточненный вариант скорректированной формулы, не содержащей признаков, изменяющих сущность заявленной группы изобретений.

При этом, было отмечено, что “заявка будет признана отозванной, если заявитель не представит в установленный срок ответ или просьбу о продлении срока ответа.”

Необходимо подчеркнуть, что в материалах заявки на дату ее подачи действительно отсутствовали включенные в скорректированную формулу признаки “набор предварительно установленных символов является независимым от электронного устройства”, указанные в запросе от 01.07.2015 (в заявке указано на независимость символов от других приложений).

В ответе на запрос, поступившем 01.10.2015, заявитель указал, что: “Аналогичное изменение было внесено в параллельные заявки, находящиеся на рассмотрении во многих странах мира, и оно не вызвало никаких возражений со стороны экспертизы. Поэтому заявитель предпочитает оставить эту формулировку для сохранения единства. Если экспертиза не примет вышеприведенные доводы в поддержку данного изменения, то Заявитель предлагает на рассмотрение следующий альтернативный вариант изменения: “набор предварительно установленных символов, являющихся независимыми от символов, стандартно представленных на клавиатуре электронного устройства и уникальными в отношении подгруппы пользователей”.

Таким образом, в ответе на запрос заявитель, по существу предложил на рассмотрение два варианта формулы изобретения.

Однако, в соответствии с пунктом 1 статьи 1387 Кодекса федеральный

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче патента на изобретение с формулой, предложенной заявителем. Предложение выбора нескольких вариантов формулы на усмотрение экспертизы законодательством не предусмотрено.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 23.11.2015 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

Кроме того, следует отметить, что признаки “набор предварительно установленных символов, являющихся независимыми от символов, стандартно представленных на клавиатуре электронного устройства и уникальными в отношении подгруппы пользователей” также не были раскрыты в материалах заявки на дату ее подачи (отсутствует указание на то, что набор предварительно установленных символов независим от символов, стандартно отображаемых на клавиатуре электронного устройства).

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

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2017, решение Роспатента от 23.11.2015 оставить в силе.