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 ООО «Доктор Веб» (далее – заявитель), поступившее 15.12.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 07.10.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2013152194/08, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ обнаружения вредоносных программ для ЭВМ заархивированных по неизвестному алгоритму», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 26.06.2015, в следующей редакции:

«Способ обнаружения вредоносных программ для ЭВМ, заархивированных по неизвестному алгоритму, содержащий этапы на которых:

I) Производят оценку действий, инициируемых архивом или заархивированных в нем программ для ЭВМ;

II) Приостанавливают действия и процессы инициируемые архивом как только фиксируется попытка действий, потенциально присущих вредоносной программе для ЭВМ;

III) Производят анализ дампа памяти архива и реконструкцию его исполняемого файла;

IV) После реконструкции, проводится сигнатурный поиск по реконструированным из архива исполняемым файлам.»

При вынесении решения Роспатента от 07.10.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники следующих документов:

- патентный документ US 7568233 (далее – [1]);
- патентный документ US 2009/0049550 (далее – [2]).

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 отмечает, что в источниках информации [1]-[2] не раскрыты признаки, характеризующие возможность оценки действий архива и заархивированных в нем программ, а также признаки, характеризующие приостановку любых процессов и действий инициируемых архивом.

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

С учетом даты подачи заявки (25.11.2013) 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 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. 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 ИЗ 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 ИЗ 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 пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями,

полезными моделями, промышленными образцами.

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 изменения в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

Заявленным решением, согласно приведенной выше формуле, является способ обнаружения вредоносных программ для ЭВМ заархивированных по неизвестному алгоритму.

В патентном документе [1] раскрыт способ обнаружения вредоносных программ для ЭВМ, заархивированных по неизвестному алгоритму, т.е. средство того же назначения, что и заявленное решение.

Согласно сведениям, приведённым в патентном документе [1], известный способ реализован путем применения соответствующего алгоритма поиска, который включает:

- оценку действий, инициируемых архивом или заархивированных в нем программ для ЭВМ;

- завершение действий и процессов инициируемых архивом, если данный архив содержит вредоносный файл;

- проведение анализа дампа памяти архива и реконструкции его исполняемого файла;

- после проведения реконструкции сигнатурного поиска по реконструированным из архива исполняемым файлам.

Заявленное изобретение отличается от технического решения, известного из патентного документа [1] тем, что в момент обнаружения вредоносной программы осуществляют лишь приостановку действий, инициируемых архивом, в котором находится данная программа, т.е. не завершают процесс полностью, а приостанавливают для выполнения следующих этапов способа обнаружения вредоносных программ.

При этом можно констатировать, что отличительные признаки, характеризующие остановку действий и процессов, инициируемых архивом, как только фиксируется попытка действий, потенциально присущих вредоносной программе для ЭВМ, находятся в причинно-следственной связи с указанным в описании заявки техническим результатом, заключающимся в повышении эффективности защиты ЭВМ от воздействия вредоносных программ для ЭВМ.

В патентном документе [2] раскрыт способ обнаружения вредоносного программного обеспечения. Причём приостановку действий и процессов инициируемых архивом осуществляют как только фиксируется попытка действий, потенциально присущих вредоносной программе для ЭВМ.

При этом в решении по патентному документу [2] обеспечивается возможность повышения эффективности защиты ЭВМ от воздействия вредоносных программ для ЭВМ, то есть достигается указанный заявителем технический результат.

Таким образом, все признаки независимого пункта предложенной формулы известны из источников информации [1]-[2] и, соответственно, изобретение, представленное в указанной выше формуле, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Что касается доводов заявителя о том, что в патентных документах [1] и [2] не раскрыты признаки, характеризующие возможность оценки

действий архива и заархивированных в нем программ, а также признаки характеризующие приостановку любых процессов и действий инициируемых архивом, то следует отметить, что в приведённой выше формуле изобретения указанные признаки изложены в общем виде и, соответственно, явным образом следуют из патентных документов [1] и [2].

Исходя из вышеизложенного, следует, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать вынесенное Роспатентом решение необоснованным.

Заявитель счёл целесообразным скорректировать формулу изобретения путем внесения в неё признаков из описания заявки, поступившего на дату её подачи, характеризующих анализ архива и действия, связанные с отнесением архива с списку файлов, требующих постоянного мониторинга деятельности в случае обнаружения на начальном этапе заявленного способа признаков неизвестного алгоритма архивации.

Уточненная формула была принята коллегией к рассмотрению (см. пункт 4.9 Правил ППС) и заявка направлена для проведения дополнительного информационного поиска (см. пункт 5.1 Правил ППС). По результатам данного поиска было подготовлено заключение. Отчет о дополнительном поиске и заключение экспертизы были направлены заявителю в установленном порядке.

Согласно указанному заключению заявленное в уточненной формуле изобретение соответствует всем условиям патентоспособности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 1350 Кодекса.

Таким образом, коллегией не выявлено каких-либо обстоятельств, препятствующих вынесению решения о выдаче патента на изобретение с уточненной формулой.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.12.2015, отменить решение Роспатента от 07.10.2015 на основании обстоятельств, установленных на заседании коллегии, выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной 23.09.2016.

Форма № 81аИЗ

(21) 2013152194/08

(51) МПК

G06F 21/56 (2013.01)

(57) Способ обнаружения вредоносных программ для ЭВМ, заархивированных по неизвестному алгоритму, содержащий этапы на которых:

I) Производят анализ алгоритма, по которому заархивированы файлы в архиве;

II) Производят анализ архива на предмет наличия вредоносных программ для ЭВМ, если алгоритм архивации известен;

III) Выполняют отнесение архива к списку файлов, требующих постоянного мониторинга их деятельности в случае обнаружения на этапе I признаков неизвестного алгоритма архивации;

IV) Приостанавливают действия и процессы инициируемые архивом как только фиксируется попытка действий, потенциально присущих вредоносной программе для ЭВМ;

V) Производят снятие и анализ дампа памяти архива, действия и процессы которого приостановлены, реконструкцию исполняемых файлов из дампа памяти архива;

VI) После реконструкции, проводится сигнатурный поиск по реконструированным из архива исполняемым файлам.

(56) US 7568233 B1, 28.07.2009;
US 2012/0079596 A1, 29.03.2012;
US 2013/0298244 A1, 07.11.2013;
WO 2011/090466 A1, 28.07.2011;

RU 2491615 C1, 27.08.2013;

US 2009/0049550 A1, 19.02.2009.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано уточненное заявителем описание, поступившее от 20.09.2016.