

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 Общества с ограниченной ответственностью «Доктор Веб» (далее - заявитель), поступившее 28.02.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 01.08.2016 по заявке № 2015118937/08, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ обнаружения и обезвреживания энкодеров», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, содержащейся в материалах заявки, представленных на дату ее подачи, в следующей редакции:

«1. Способ обнаружения и обезвреживания энкодеров, содержащий этапы на которых:

I. осуществляют мониторинг действий программ в операционной и файловой системах электронного устройства;

II. выявляют программы, осуществляющие операции составления перечня файлов, открытия, чтения и модификации большого количества файлов за заданный промежуток времени;

III. относят выявленные на этапе 2 программы к категории подозрительных;

IV. проводят анализ отнесенных на этапе 3 к категории подозрительных программ на предмет их вредоносности;

V. обезвреживают вредоносные программы.

2. Способ по п. 1, в котором мониторинг действий программ в операционной и файловой системах электронного устройства, а также выявление программ осуществляется только в отношении тех программ, которые осуществляют операции открытия, чтения и модификации файлов только определенного типа.

3. Способ по п. 1, в котором мониторинг действий программ в операционной и файловой системах электронного устройства осуществляется одновременно за несколькими программами».

При вынесении решения Роспатента от 01.08.2016 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула изобретения.

В решении Роспатента был сделан вывод о том, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень». В подтверждение данного вывода в решении Роспатента приведены сведения о следующих источниках информации:

- патентный документ US 2015058987 A1, опубликованный 26.02.2015 (далее – [1]);

- О.В Зайцев, ROOTKITS, SPYWARE/ADWARE, KEYLOGGERS & BACKDOORS: обнаружение и защита, БХВ-Петербург, 2006 (далее – [2]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.05.2015) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Гражданский кодекс Российской Федерации, с учетом изменений, действующих с 01.10.2014 (пп.1,7 ст.7 Федерального закона 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»),

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 2009 г., рег. № 13413 (далее – Регламент).

Согласно подпункту 1 пункта 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. При этом 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. При этом в соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.3 Регламента не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которая была принята коллегией к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из патентного документа [1] известен способ обнаружения и обезвреживания энкодеров (см. реферат: «...detecting a file encryption attack...»); п.4 формулы: «...terminating a program...»), содержащий этапы на которых:

осуществляют мониторинг действий программ в операционной и файловой системах электронного устройства (см. абз. [0019]);

выявляют программы, осуществляющие операции модификации большого количества файлов за заданный промежуток времени (см. абз.[0026]);

относят выявленные программы к категории подозрительных и проводят анализ на предмет их вредоносности (см. абз.[0029]);

обезвреживают вредоносные программы (см. п.4 формулы: «...terminating a program...»).

Экспертиза в решении об отказе в выдаче патента на изобретение указала, что отличие заявленного изобретения от решения по патентному документу [1] заключается в том, что выявляют программы, которые осуществляют операции составления перечня файлов, открытия и чтения. При этом данный отличительный признак, по мнению экспертизы, также известен из уровня техники (с.190 документа [2]).

На заседании коллегии от 21.04.2017 были установлены два нижеследующих обстоятельства.

1. В документе [2] приведены сведения о программе «Filemoon», которая осуществляет мониторинг операций с файлами в операционной системе (в том числе операции открытия и чтения). Однако данная программа, как следует из документа [2], не предназначена для выявления программ, осуществляющих операции составления перечня файлов.

2. В заявленном способе принято решение о том, что программа является вредоносной, осуществляется путем мониторинга ее поведения в операционной и файловой системах.

Согласно описанию изобретения (см. стр.4) в заявленном решении таким поведенческим признаком является то, что энкодер составляет перечень имеющихся файлов, затем осуществляет открытие, чтение и модификацию

файлов (см. этап II формулы изобретения). При этом, как следует из описания изобретения, решение о том, что программа является подозрительной, принимается при наличии одновременно всех поведенческих аспектов – составление перечня, открытие, чтение и модификация файлов. Следовательно, для того, чтобы сделать вывод о том, что заявленный способ не имеет изобретательский уровень необходимо подтверждение известности из уровня техники решения, согласно которому программу относят к подозрительной, если она осуществляет составление списка имеющихся файлов, а также открытие, чтение и модификацию файлов.

В решении Роспатента от 01.08.2016 экспертиза указала на очевидность данного признака ввиду его известности из документов [1] и [2]. Однако как было показано выше, данное разделение признака является некорректным с точки зрения работы заявленного способа. Кроме того, из документов [1] и [2] не известно отслеживание такого поведенческого паттерна вредоносных программ как составление перечня имеющихся файлов.

Таким образом, на заседании коллегии от 21.04.2017 было установлено, что из патентных документов [1] и [2] неизвестен следующий признак независимого пункта 1 формулы изобретения: «...выявляют программы, осуществляющие операции составления перечня файлов, открытия, чтения и модификации большого количества файлов за заданный промежуток времени...».

Ввиду того, что на заседании коллегии от 21.04.2017 не было подтверждено несоответствие заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», был сделан вывод о необходимости проведения дополнительного информационного поиска.

На основании пункта 5.1 Правил ППС, заседание коллегии было перенесено в связи с необходимостью проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения информационного поиска 28.06.2017 были представлены: экспертное заключение, в котором сделан вывод о

патентоспособности заявленного изобретения и отчет об информационном поиске. В отчете об информационном поиске приведены источники информации, относящиеся к категории документов, определяющих общий уровень техники.

Таким образом, на заседании коллегии от 26.07.2017 был сделан вывод о том, что заявленное изобретение в том виде, как оно представлено в первоначальной формуле изобретения, соответствует всем условиям патентоспособности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2017, отменить решение Роспатента от 01.08.2016, выдать патент Российской Федерации на изобретение с первоначальной формулой изобретения.

(21) 2015118937/08

(51) МПК

G06F 21/56 (2006.01)

G06F 21/60 (2006.01)

(57)

1. Способ обнаружения и обезвреживания энкодеров, содержащий этапы на которых:

I. осуществляют мониторинг действий программ в операционной и файловой системах электронного устройства;

II. выявляют программы, осуществляющие операции составления перечня файлов, открытия, чтения и модификации большого количества файлов за заданный промежуток времени;

III. относят выявленные на этапе 2 программы к категории подозрительных;

IV. проводят анализ отнесенных на этапе 3 к категории подозрительных программ на предмет их вредоносности;

V. обезвреживают вредоносные программы.

2. Способ по п. 1, в котором мониторинг действий программ в операционной и файловой системах электронного устройства, а также выявление программ осуществляется только в отношении тех программ, которые осуществляют операции открытия, чтения и модификации файлов только определенного типа.

3. Способ по п. 1, в котором мониторинг действий программ в операционной и файловой системах электронного устройства осуществляется одновременно за несколькими программами.

(56)

US 2015058987 A1, 26.02.2015;

О.В Зайцев, ROOTKITS, SPYWARE/ADWARE, KEYLOGGERS & BACKDOORS: обнаружение и защита, БХВ-Петербург, 2006, с.190

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы первоначальное описание и чертежи.