

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с 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 Белова С.К. (далее – заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.03.2008, на решение Федерального института промышленной собственности об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2004108818/09, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ голосования» совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в дополнительных материалах от 18.07.2007, в следующей редакции:

«1. Способ голосования, заключающийся в изготовлении средства для голосования в процессе голосования, с указанным вариантом волеизъявления голосующего, не содержащего иных вариантов голосования, реквизитами и идентифицирующими признаками, состоящего из двух обязательных частей, одна из которых выполнена в виде бюллетеня для голосования, а другая – в виде контрольного талона, остающегося у голосующего, после выбора голосующим варианта волеизъявления, устройство для изготовления средства для голосования, осуществляет изготовление средства для голосования с указанным вариантом волеизъявления голосующего, не содержащего иных вариантов голосования, реквизитами и идентифицирующими признаками на бюллетене для голосования и контрольном талоне, при этом идентифицирующие признаки указанных бюллетеня для голосования и контрольного талона предназначены для определения их принадлежности изготовленному средству для

голосования при голосовании бюллетень используют для голосования, а контрольный талон для последующей проверки результатов голосования проверку результатов голосования осуществляют путем сверки соответствия идентифицирующих признаков контрольного талона голосующего и опубликованных идентифицирующих признаков бюллетеней для голосования, принявших участие в голосовании.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что средство для голосования изготавливают с возможностью разделения его на части.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что средство для голосования изготавливают в электронном виде.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что бюллетень изготавливают в электронном виде, а контрольный талон - на бумажном носителе.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что контроль результатов голосования обеспечивают наличием идентичной электронной цифровой подписи на бюллетене и контролльном талоне, принадлежащих к одному средству для голосования».

По результатам рассмотрения экспертизы, в соответствии с п. 1 ст. 4 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 №22-ФЗ 17.07.2006 (далее – Закон) было принято решение об отказе в выдаче патента в связи с несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности изобретательский уровень.

В решении экспертизы использованы следующие источники информации:

- Патент RU 2212056 C1, 10.09.2003 далее [1];
- Патент US 5848426 A, 08.12.1998 далее [2];
- Патент RU 2153192 C1, 20.07.2000 далее [3].

В решении экспертизы отмечено, что уточненная формула, представленная в письме от 18.07.2007 признается изменяющей сущность заявленного изобретения, поскольку она содержит признак «обязательных»,

не раскрытый на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения. В соответствии с подпунктом 3 пункта 20 Правил ИЗ, дальнейший анализ формулы был проведен без учета вышеуказанных признаков.

По мнению экспертизы, наиболее близким аналогом к рассматриваемой совокупности признаков является техническое решение [1] – способ голосования, заключающийся в изготовлении средства для голосования в процессе голосования, с указанным вариантом волеизъявления голосующего, не содержащего иных вариантов голосования, поскольку для признания бюллетеня действительным должна быть проставлена одна отметка избирателя в месте выбора голосующего, после выбора голосующим варианта волеизъявления, устройство для изготовления средства для голосования, осуществляя изготовление средства для голосования с указанным вариантом волеизъявления голосующего, не содержащего иных вариантов голосования.

Отличием заявленного изобретения от известного является то, что средство для голосования имеет реквизиты и идентифицирующие признаки, средство для голосования состоит из двух частей, одна из которых выполнена в виде бюллетеня для голосования, а другая – в виде контрольного талона, остающегося у голосующего, при этом осуществляют изготовление средства для голосования с реквизитами и идентифицирующими признаками, при этом идентифицирующие признаки указанных бюллетеня для голосования и контрольного талона предназначены для определения их принадлежности изготовленному средству для голосования при голосовании бюллетень используют для голосования, при голосовании бюллетень используют для голосования, а контрольный талон для последующей проверки результатов голосования, проверку результатов голосования осуществляют путем сверки соответствия идентифицирующих признаков контрольного талона голосующего и опубликованных идентифицирующих признаков бюллетеней для голосования, принявших участие в голосовании.

Далее экспертиза указывает на то, что из источника информации [3] известно средство для голосования, состоящее из двух частей, одна из которых выполнена в виде бюллетеня для голосования, а другая в виде контрольного талона, остающегося у голосующего, средство для голосования имеет реквизиты и идентифицирующие признаки на бюллете и контролльном талоне, при этом идентифицирующие признаки указанных бюллетеней для голосования и контрольного талона предназначены для определения их принадлежности изготовленному средству для голосования.

Техническое решение по источнику информации [3] позволяет предотвратить фальсификацию и контроль избирателем результатов голосования, то есть позволяет достичь тех же технических результатов, что и в заявлении техническом решении.

Таким образом, по мнению экспертизы, заявленное техническое решение не соответствует условию патентоспособности изобретательский уровень, поскольку представляет собой известный способ голосования, в котором имеет место замена одного известного средства для голосования, который изготавливают устройством для изготовления средства для голосования на другое известное средство для голосования для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены.

В своем возражении на решение экспертизы заявитель указал, что в предлагаемом способе для голосования «никакого заполнения не производится, поскольку техническим устройством формируется и изготавливается средство для голосования, имеющее принципиальное отличие от иных бюллетеней и бланков для голосования, использующихся до сих пор во всех описанных способах голосования, а именно, указанное средство для голосования не содержит иных вариантов голосования».

Заявитель также подчеркивает, что анонимность голосования в заявлении способе достигается различием бюллетеня для голосования и контрольного талона.

В возражении обращается внимание на то, что бюллеть известный

из технического решения [3] состоит из двух идентичных частей, которые обеспечивают принципиальную возможность контроля избирателем правильности учета его голоса при подсчете результатов голосования.

С точки зрения заявителя источник информации [1] также отличается от заявленного технического решения тем, что в бюллетене указаны варианты для голосования и выбор голосующего.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки и в соответствии со статьей 4 Федерального закона правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4582 (далее - Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3. Правил ИЗ, изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога, в соответствии с п. 3.2.4.2. настоящих Правил;

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

- анализ уровня техники с целью установления известности влияния

признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункта (3) пункта 19.5.3. Правил ИЗ, не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3. технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Технический результат может выражаться, в частности в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устраниении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

Согласно подпункту (3) пункта 20 Правил ИЗ, дополнительные материалы, содержащие наряду с отсутствующими на дату подачи заявки в указанных выше документах заявки признаками, подлежащими включению в формулу изобретения, также иные сведения, необходимые для рассмотрения заявки (дополнительные примеры реализации изобретения, указание на возможность получения дополнительного технического результата, уточненные графические материалы и т.д.) признаются изменяющими

сущность лишь в части. При этом иные сведения, содержащиеся в дополнительных материалах, учитываются при проведении экспертизы.

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 представленной в этих дополнительных материалах формулы изобретения, но без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле, анализ которой на основании доводов решения экспертизы и возражения заявителя показал, что в первоначально поданных материалах заявки отсутствует признак «обязательных», касающийся частей бюллетеня. Следует отметить, что данный признак уточненной формулы не может быть принят во внимание при рассмотрении патентоспособности заявленного изобретения, поскольку, в соответствии с подпунктом (3) п. 20 Правил ИЗ, изменяет его сущность.

Анализ совокупности признаков уточненной формулы без учета признака, выходящего за пределы первоначальных материалов заявки, показал, что наиболее близким аналогом к заявленному изобретению является патент [1], причем для описанного в нем технического решения характерны следующие признаки рассмотренной формулы: «способ голосования, заключающийся в изготовлении средства для голосования в процессе голосования, с указанным вариантом волеизъявления голосующего, не содержащего иных вариантов голосования, причем устройство для изготовления средства для голосования осуществляет изготовление средства для голосования с указанным вариантом волеизъявления голосующего, не содержащего иных вариантов голосования».

Отличием заявленного технического решения от патента [1] является

наличие реквизитов и идентифицирующих признаков на средство для голосования, состоящем из двух обязательных частей, одна из которых выполнена в виде бюллетеня для голосования, а другая – в виде контрольного талона, остающегося у голосующего, после выбора голосующим варианта волеизъявления, устройство для изготовления средства для голосования осуществляет изготовление средства для голосования с реквизитами и идентифицирующими признаками на бюллетене для голосования и контрольном талоне, причем идентифицирующие признаки указанных бюллетеня для голосования и контрольного талона предназначены для определения их принадлежности изготовленному средству для голосования при голосовании бюллетень используют для голосования, а контрольный талон для последующей проверки результатов голосования, проверку результатов голосования осуществляют путем сверки соответствия идентифицирующих признаков контрольного талона голосующего и опубликованных идентифицирующих признаков бюллетеней для голосования, принявших участие в голосовании.

Выявленные отличительные признаки заявленной формулы оказывают непосредственное влияние на указанный заявителем технический результат, заключающийся в повышении достоверности результатов тайного голосования и контроль избирателем результатов голосования.

Однако, из технического решения по патенту [3] известно наличие реквизитов и идентифицирующих признаков на средство для голосования, состоящем из двух обязательных частей, одна из которых выполнена в виде бюллетеня для голосования, а другая – в виде контрольного талона, остающегося у голосующего, после выбора голосующим варианта волеизъявления, устройства для изготовления средства для голосования, причем идентифицирующие признаки указанных бюллетеня для голосования и контрольного талона предназначены для определения их принадлежности изготовленному средству для голосования при голосовании бюллетень используют для голосования, а контрольный талон для последующей проверки результатов голосования, проверку результатов голосования, проверку результатов голосования

осуществляют путем сверки соответствия идентифицирующих признаков контрольного талона голосующего и опубликованных идентифицирующих признаков бюллетеней для голосования, принявших участие в голосовании.

Причем данное техническое решение также как и заявленное направлено на повышение достоверности результатов тайного голосования и контроль избирателем результатов голосования.

Отличием заявленного технического решения от патента [3] является то, что устройство для изготовления средства для голосования осуществляет изготовление средства для голосования с реквизитами и идентифицирующими признаками.

Однако, из [2] известно изготовление средства для голосования с реквизитами и идентифицирующими признаками, направленное, в первую очередь, на предотвращение фальсификации и упрощение контроля за последующим оборотом изготавливаемых документов.

Следовательно, известный из [2] способ позволяет достичь тех же результатов, что и в заявлении техническом решении, заключающихся в повышении достоверности изготавливаемых документов, а также в возможности контроля со стороны лица, выпустившего документ, за его дальнейшим использованием.

Таким образом, заявленное решение не признается соответствующим условию изобретательского уровня, поскольку оно основано, на дополнении известного средства известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений (пункт 1 статьи 4 Закона, п.19.5.3.(3) Правил ИЗ).

Таким образом, решение об отказе в выдаче патента на заявленное изобретение, принято экспертизой правомерно.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 13.03.2008, решение экспертизы оставить в силе.

