

Приложение  
к решению Федеральной службы по  
интеллектуальной  
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
коллегии  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции 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” (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020г. №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ФГБОУ ВО ИрГУПС (далее – заявитель), поступившее в 15.09.2020, на решение от 21.02.2020 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2018112519/08, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Способ защищенной передачи и хранения информации, размещаемой в облачных и внешних хранилищах данных”, совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“1. Способ защищенной передачи и хранения информации, размещаемой в облачных и внешних хранилищах данных, включает в себя формирование и преобразование первичной цифровой информации,

отличающийся тем, что биты первичной цифровой информации образуют несколько битовых последовательностей так, что существует не менее одного байта первичной цифровой информации, биты которого были помещены в разные последовательности, с последующей передачей и размещением последовательностей в разных хранилищах данных, причем обеспечивается обратимый и контролируемый процесс.

2. Способ защищенной передачи и хранения информации, размещаемой в облачных и внешних хранилищах данных, включает в себя формирование и преобразование первичной цифровой информации по п. 1, отличающийся тем, что копии битов первичной цифровой информации образуют несколько других битовых последовательностей так, что существует не менее одного байта первичной цифровой информации, копии битов которого были помещены в разные последовательности, с последующей передачей и размещением последовательностей в разных хранилищах данных, причем обеспечивается обратимый и контролируемый процесс.”

При вынесении решения Роспатента от 21.02.2020 об отказе в выдаче патента к рассмотрению была принята приведенная выше формула.

В решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности “новизна”.

В подтверждение довода о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности “новизна” в решении об отказе приведены сведения о патентном документе US 2015/0293986 A1, опубл. 15.10.2015 (далее – [1]).

Кроме того, в решении Роспатента указано на известность признаков зависимого пункта 2 формулы заявленного изобретения из следующих источников информации:

- [1];
- патентный документ US 2002/0055942 A1, опубл. 09.05.2002 (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 выводами решения Роспатента, указывая, что, в отличие от решения, раскрытого в патентном документе [1], “наша формула допускает хранение информации в битовых последовательностях разной длины”.

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

С учетом даты подачи заявки (06.04.2018) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Требования), Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденный приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированный в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Порядок).

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 70 Правил при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из

сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (далее – уровень техники).

В соответствии с пунктом 52 Требований формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны изобретения, предоставляемой на основании патента.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

Из патентного документа [1] известен способ защищенной передачи и хранения информации, размещаемой в облачных и внешних хранилищах данных (реферат, абзацы [0008], [0023] описания патентного документа [1]), включающий в себя формирование и преобразование первичной цифровой информации, при этом биты первичной цифровой информации образуют несколько битовых последовательностей так, что существует не менее одного байта первичной цифровой информации, биты которого были помещены в разные последовательности, с последующей передачей и размещением последовательностей в разных хранилищах данных, причем обеспечивается обратимый и контролируемый процесс (реферат, абзацы [0008]-[0010], [0023] описания патентного документа [1]).

Таким образом, из уровня техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в принятой к рассмотрению формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности “новизна”.

Из сказанного выше следует, что решение Роспатента было вынесено правомерно.

При этом, в отношении довода заявителя, изложенного в возражении, о том, что “наша формула допускает хранение информации в битовых

последовательностях разной длины” необходимо подчеркнуть, что в заявленной формуле отсутствуют отличительные признаки, характеризующие возможность хранения информации в битовых последовательностях разной длины.

Что касается зависимого пункта 2 формулы заявленного изобретения, то здесь необходимо отметить следующее.

Отличием решения по пункту 2 формулы от известного из патентного документа [1] решения является то, что перечисленные выше операции выполняются с копиями битов. Указанные признаки известны из патентного документа [2].

В отношении представленной заявителем с возражением уточненной формулы следует отметить, что она изменяет заявку на изобретение по существу, т.к. содержит признаки (в частности “географически удаленных хранилищах данных”), отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.09.2020, решение Роспатента от 21.02.2020 оставить в силе.**