

РЕШЕНИЕ

№ 2781

гр. София, 25.04.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 31 състав,
в публично заседание на 25.03.2013 г. в следния състав:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Мария Попова

при участието на секретаря Паола Георгиева, като разгледа дело номер **6215** по описа за **2012** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145-178 от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл.59 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели /ЗПРПМ/.

Образувано е по жалба на И. Н. П. от [населено място] срещу решение № 70 от 23.03.2012г., постановено от специализиран състав на отдел „Спорове“ при Патентното ведомство на Република Б., с което е потвърдено решението на експертния отдел за прекратяване на производството по заявка за С оспореното решение е прекратено производството по заявка за патент за изобретение с рег. N 105039 „Метод и устройство на заверена персонализация на документ“.

Жалбоподателят оспорва решението като незаконосъобразно. Твърди, че изложените от административния орган мотиви не съответстват на фактите – твърди, че описанието на изобретението е ясно и разбираемо, както и че съществува единство между отделните претенции. Счита, че основната причина за отказ от експертиза по същество е от една страна некомпетентността на експертите в Патентното ведомство и от друга- преднамерено отношение, тъй като чрез забавата от 10 години му е причинена вреда за половината от възможния срок за ползване на монополното право. Моли съда да върне заявката в Патентното ведомство за разглеждане по същество.

Ответникът – Патентното ведомство чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, прие за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима, подадена в срока по чл.59, ал.1 от ЗПРПМ и от надлежна страна-адресат на акта. Разгледана по същество, жалбата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

От приложената към делото административна преписка и събраните доказателства от фактическа страна се установява следното:

С решение от 10.01.2008г., експертният отдел е прекратил производството по заявката за патент за изобретение „Метод и устройство на заверена персонализация на документ” с рег.№ 105039 на осн.чл.46а, ал.1 от ЗПРПМ, като в мотивите е посочено, че след проведена кореспонденция и в предоставения му срок, заявителят не е отстранил недостатъците на заявката. Заявителят не е подал преработено описание, а представените коригирани претенции не отговарят на изискванията на чл.38 от закона, като същите са неясни и неточни.

Не са дефинирани обектите, за които се иска закрила и от описанието не става ясен поставения за решаване технически проблем, нито се дава възможност за тълкуване на претенциите в съответствие с условията на чл.37 от ЗПРПМ.

От приложената административна преписка е видно, че на 19.02.2007 г. с изпратено становище от експертизния отдел, с което заявителят е уведомен, че заявката за патент не отговаря на изискванията на чл. 37. ал.1 и чл. 38 ЗПРПМ. В мотивите към становището са анализирани независимите претенции 1. 8 и 11, отнасящи се до „метод за удостоверена персонализация“, „ адресираща машина” и „метод за приложение на персоналния шифриран сертификат“, като за всяка една от тях са посочени конкретните причини, поради наличието на които е прието, че заявките не отговарят на условията на чл.37, ал.1 и чл.38 от ЗПРПМ.

За зависимите претенции е посочено, че не са свързани логично и не е описан конкретен пример за изпълнение, доказващ осъществимостта му.

В съответствие с чл. 46а. ал. 1 ЗПРПМ. на заявителя е предоставен тримесечен срок за преработка на претенциите и описанието с цел отстраняване на посочените недостатъци.

В отговор от 19.04.2007 г. в Патентно ведомство са получени преработени описание и претенции, но становище по мотивите на експертизата не е представено.

С второ становище от 20.07.2007 г. експертизният отдел е уведомил заявителя, че преработената заявка за патент отново не отговаря на изискванията на чл.38 и чл. 37. ал. I ЗПРПМ. В мотивите на експертизата подробно са разгледани недостатъците на коригираните претенции и описание. Така например, за претенция 1, отнасяща се до „метод за удостоверено персонализация” е посочено, че в характеризиращата част е включена само операцията „ защита на документа с персонален шифриран сертификат”, без да е ясно в какво всъщност се състои тази защита и по какъв начин се осъществява, което прави обхвата на търсената защита неясен и неточен. За независимата претенция 6, отнасяща се до „персонален сертификационен център” е посочено, че не са изпълнени изискванията на чл.42, ал.3 от закона, тъй като внесените промени водят до разширяване на обхвата на закрила. На следващо място, не е изпълнено изискването за единство съгласно чл.40 от закона, тъй като няма поне една обща нова специфична техническа характеристика с метода от претенция 1.

Претенция 8 е формулирана като зависима от претенция 6. но не разкрива вариантното изпълнение на персоналния сертификационен център, а „метод за

разпределено съхранение и обработване на информацията", което прави търсеният обхват на закрила неопределен.

Независимите претенции 9 и 12 включват технически неясни и неточни изрази, поради което не може да се определят обектите, за които се търси закрила с тях.

В отговор от 12.10.2007 г. в Патентно ведомство са получени преработени претенции и становище. Преработено описание не е представено. Жалбоподателят е изложил осъждни мотиви по същество, като е заявил, че доводите му по същината на заявката са вече изложени в предишните му писма.

Решението на експертизата за прекратяване на производството по заявката за изобретение, на основание чл. 46а. ад. 1 ЗПРПМ е обосновано с това, че получените на 12.10.2007 г. преработени претенции не отстраняват посочените във второто й становище от 20.07.2007 г. недостатъци на заявката и не са изпълнени изискванията на чл. 37. ал. 1 и чл. 38 ЗПРПМ.

След анализ на претенциите , отдел „Спорове” при Патентното ведомство на Република Б. е приел, че и в двете редакциите на описанието са включени неопределени, неясни и технически неточни изрази и термини. Целта на изобретението е да се намали възможността за корупционна намеса при проверката на издаден сертификат на документ, но липсва ясно разкритие с какви технически средства става това. В описанието не е разкрито „устройство за удостоверена персонализация на документ", с елементите му и връзките между тях. Не е разкрит в достатъчна степен „метод за удостоверена персонализация на документ" със съответните му конкретни стъпки и средства за осъществяване. Неяснотата на разкритието на тези обекти в описанието не дава възможност на специалист в областта да ги осъществи, т.е. липсва достатъчно разкритие, на основата на което да се формулират ясни и точни патентни претенции, без да бъдат направени промени в заявката, излизащи извън първоначалното разкритие.

Въз основа на горното е изведен извод, че в представените от заявителя нова редакция на описанието от 19.04.2007г. и на претенциите от 12.10.2007г. не са отстранени посочените от експертизата недостатъци и несъответствия с изискванията на закона. В нито една от редакциите на заявката няма ясни и точни претенции, дефиниращи предмета, за който се иска закрила и няма описание , в което техническата същност на предложението да е достатъчно ясно разкрита. По тези причини няма как да се разкрие предмета на заявката в първоначалното описание без да се нарушат изискванията на чл.42, ал.3 от ЗПРПМ. При това положение е прието, че няма как да бъдат формулирани нови и ясни претенции, основаващи се на описанието, които да бъдат разгледани по същество. Поради невъзможност за отстраняване на констатираните недостатъци, процедурата по заявката не може да продължи с проучване и експертиза в съответствие с чл.47 от ЗПРПМ.

По тези мотиви, отделът по спорове е потвърдил решението на експертния отдел за прекратяване на производството по заявка за патент за изобретение рег.N 105039 „Метод и устройство за заверена персонализация на документ” със заявител И. Н. П..

Решението е утвърдено от председателя на Патентното ведомство. В съдебното производство е изслушана техническа експертиза, заключението от която касае изключително същността на заявените претенции, като се дават подробни обяснения относно техните технически характеристики, възможността за достъп до информацията, вложена в микропроцесора на т.нар. смарт карти, възможността данните за създаване и проверка на криптирана хеш стойност на съдържанието на документ да се пазят в неразглобяем компютър, без да могат да се прочетат от него и въпреки всичко да се използват когато документ в електронна форма се зареди в неразглобяемия компютър. ВЛ е обсъдило и възможността да се гарантира недостъпност на данните, ако компютърът, който ги съхранява бъде поставен в кутия, залята с композитен материал с различна електрическа проводимост по начин да се формира парола за криптиране на всички съхранявани данни, съответно възможността тези данни да бъдат декриптирани и извлечени след разрушаване на композитния слой.

Настоящият състав намира, че в преобладаващата си част експертизата е дала отговори на въпроси, които е следвало да се обсъдят при проучване и експертиза по реда на чл.47 от ЗПРПМ и по тази причина не следва да се обсъждат в настоящето производство, тъй като не попадат в предмета на същото. Спорен е въпросът дали са изпълнени формалните изисквания по чл.37 и чл.38 от ЗПРПМ, т.е. дали изобретението е достатъчно ясно и пълно разкрито, така че специалист в областта да може да го осъществи, както и преценка за единството на изобретението съгласно чл.40 от ЗПРПМ, а не за експертиза за патентоспособност/ дали обектът на заявката може да се счита за изобретение и дали не е изключен от патентоспособност съгласно чл.7 от ЗПРПМ/, в какъвто смисъл е изготвеното заключение.

В контекста на гореизложеното, единствено отговорът на последния въпрос е относим към предмета на спора. Експертът е посочил, че въз основа на натрупания от него опит би могъл да изпълни поне една от процесните независими претенции. Така формулиран обаче отговорът на експерта също не внася достатъчно яснота по основния въпрос, а именно: дали изобретението е ясно в степен, достатъчна за специалист в съответната област да го осъществи. Освен това, отговорът „поне една“, не води до извод за съответствие с изискванията на чл.37 и чл.38 от ЗПРПМ, още повече, в конкретния случай независимите претенции са няколко.

При така установените данни по делото, съдът извежда следните правни изводи:

Решението е издадено от компетентния административен орган съгласно чл.55 ал.1 т.2 от ЗПРПМ. То е издадено в установената форма и при спазване на специалните административно-производствените правила по чл.54 - 58 от ЗПРПМ. Специализираният състав на отдел „Спорове“ включва трима експерти, един от които е юрист, и е формиран в съответствие с изискването на чл.57 ал.2 от ЗПРПМ.

В административното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Производството пред отдел „Спорове“ на ПВ се развива по реда на чл.55 ал.1 във връзка с чл.46а ал.1 от ЗПРПМ. То е контролно производство по отношение на предварителната експертиза. Съгласно разпоредбата на чл.46а ал.1 от ЗПРПМ в тримесечен срок от проверката по чл. 46 (проверка на формалните изисквания) експерт от експертизния отдел извършва предварителна експертиза по чл. 37, 38 и 40 от закона. Когато се констатира недостатъци, заявителят се уведомява за това и му се предоставя тримесечен срок за отстраняването им. Ако заявителят не отговори в този срок или не отстрани недостатъците, се взема решение за

прекръпяване на производството. Решенията на експертизния отдел по чл.46а ал.1 от ЗПРПМ се обжалват пред Отдела по спорове.

Оспореното решение е постановено в съответствие с материалноправните разпоредби и с целта на закона. Съгласно разпоредбата на чл.37 ал.1 от ЗПРПМ описанието на изобретението съдържа наименованието и техническата област, за която то се отнася; предшестващото състояние на техниката, доколкото е известно на заявителя, с цитиране на документите, в които то е описано; ясно и пълно разкритие на техническата същност на изобретението и предимствата му, така че да може да се осъществи от специалист в областта; кратки пояснения на чертежите и поне един начин за осъществяване на претендираното изобретение, като се използват примери, когато е необходимо, и позоваване на чертежите, ако има такива, както и начина, по който изобретението може да се използва в промишлеността, когато това не е очевидно от описанието или естеството на изобретението. Съгласно чл. 40. ал.1 от ЗПРПМ Заявката трябва да се отнася само за едно изобретение или за група изобретения, които са свързани така, че образуват един общ изобретателски замисъл (единство на заявката).

Тежестта на доказване тежи върху жалбоподателя. По негово искане съдът е назначил техническа експертиза.

От изслушаното заключение на съдебната експертиза, не може да се направи категоричен извод, че описанието, въпреки двете му преработки, разкрива ясно и точно техническата същност на изобретението, нито, че е налице единство между отделните претенции.

При липсата на ясно и точно описание на изобретението и липса на единство между отделните претенции не е възможно да се извърши преценка за патентоспособността на изобретението. В тази връзка, както бе посочено и по-горе, съдът намира, че не следва да се обсъжда приетата експертиза, която в преобладаващата си част засяга втория етап на експертизата, касаещ допустимостта на правната закрила. Жалбоподателят е подал заявка за патент за изобретение рег. № 105030 „Метод и устройство за заверена персонализация на документ" на 11.12.2000 г. След водена между страните кореспонденция и във връзка констатирани нередовности и дадена му възможност да ги отстрани в установения от закона срок, заявителят е представил редакции на процесните претенции.

Съгласно последната, трета редакция на претенциите, получена на 12.10.2007 г., са заявени 13 патентни претенции, като няколко от тях са формулирани като независими и се отнасят до: метод за удостоверена персонализация на документ: персонален сертификационен център: метод за разпределено съхранение и обработване на информацията и адресираща машина. В описанието не е дефиниран конкретно техническият проблем, който се решава с изобретението.

Решението на експертизата за прекръпяване на производството е взето в началото на експертизната процедура, в етапа на предварителна експертиза. На този етап, в съответствие с чл. 46а, ал. 1 ЗПРПМ се проверява изпълнени ли са изискванията на чл. 37, 38 и 40 ЗПРПМ, отнасящи се съответно до описанието, претенциите и единството на заявката. Съгласно чл. 38 ЗПРПМ е необходимо претенциите да бъдат ясни и точни, за да може, от една страна, да се определи еднозначно предметът, за който се търси закрила с тях, а от друга, да се определи техническата област, към която той се отнася. Само при ясно дефиниран предмет в претенциите и при ясно и пълно разкритие в описанието, в съответствие с чл. 37. ал. 1 ЗПРПМ, експертът може да

направи коректно проучване и правилна преценка относно патентоспособността на този предмет в следващите етапи на експертиза. Правилно, в мотивите на оспореното решение е посочено, че важен момент при анализа на претенциите е да се провери дали те са правилно съставени и свързани ли са логично. За всяко изобретение, разкрито в достатъчна степен в описанието на една заявка за патент, обикновено се формулират една или повече претенции, първата от които е независима, а следващите - зависими.

В зависимите претенции изобретението се доразвива. Чрез тях се описват частни случаи на изпълнение на изобретението и се поясняват по-детайлно признаци, разкрити в предходните претенции. По тази причина, зависимата претенция не е самостоятелна, а е подчинена на независимата или на друга зависима, поради което е необходимо при структурирането на зависимите претенции, те да се свържат логично и последователно, така че да се дефинират всички частни случаи на изпълнение на изобретението.

В конкретния случай, в заявката е разкрито повече от едно изобретение и по аргумент от разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗППИМ тези изобретения следва да са в единство или между тях да съществува техническа връзка между тях, отнасяща се до една или повече от техните еднакви или подобни специфични характеристики. Съгласно чл. 40. ал. 3 ЗППИМ специфични са характеристиките, които определят приноса на всяко изобретение, считани като цяло.

Така например, независимата претенция 1 се отнася до „метод за удостоверена персонализация на документ" и се състои от две части. В първата част са включени две операции: „издаване и проверка на шифриран сертификат на документа", а във втората част - нова операция: „защита на документа с персонален шифриран сертификат, включващ най-малко шифрирана стойност, която зависи от съдържанието на документа, като данните -за създаване и проверка на сертификата се пазят в неразгложими компютри, от където не могат да се прочетат, като само един неразгложим компютър може да създава шифрирани сертификати за документите на дадено лице, а множество неразгложими компютри могат да проверяват само достоверността на сертификатите". От съдържанието на така формулираната претенция не става ясно операцията защита" кога се извършва - преди, след или между посочените в първата част две операции.

Този пропуск не е коригиран с представените допълнителни редакции.

От заявената независима претенция не става ясно дали се отнася за документ с вече издаден и проверен „шифриран сертификат (каквото е създаден съгласно първата част на претенцията) или се издава нов, допълнително създаден „персонален шифриран сертификат", също подлежащ на последваща проверка, или за едни и същи документ се издават и проверяват два отделни и независими сертификата - „шифриран сертификат" и „персонален шифриран сертификат". Налице е двусмислие, водещо до неясноти на предмета, за който се търси закрила и това двусмислие не е отстранено в хода на административното производство.

По същия начин, административният орган е изложил подробни и пълни мотиви за двусмислието и неяснотата на всяка от заявените претенции/ които

не следва да бъдат повтаряни отново/ и е достигнал до правилни и законосъобразни изводи.

Съдът намира, че административният орган правилно е приел, че са налице съществени недостатъци на заявката, които препятстват проучването и експертизата по същество - относно новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост. Производството по заявката е прекратено в съответствие с установените факти и в съответствие със закона.

За пълнота следва да се отбележи, че предвид разликата в правните последици при двете хипотези , прекратяването на производството дава възможност на заявителя да подаде нова заявка за същото искане , докато при отказ това не е възможно.

По изложените съображения за законосъобразност на оспореното решение, жалбата срещу същото следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Водим от горното и на основание чл.172 ал.2 от АПК Административен съд София-град, Второ отделение, 31-ви състав

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И. Н. П. от [населено място] срещу решение № 70 от 23.03.2012г., постановено от специализиран състав на отдел „Спорове” при Патентното ведомство на Република Б..

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: