

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 ЗАО “БАУМ” (далее – заявитель), поступившее 20.03.2014, на решение от 14.02.2014 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2013139186/08, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Система хранения и передачи данных”, совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“1. Система хранения и передачи данных, включающая по меньшей мере один сервер, содержащий данные в зашифрованном виде с разграничением права доступа по электронной подписи и выполненный с возможностью подключения к открытому каналу связи и передачи по открытому каналу связи по меньшей мере части данных, получения по меньшей мере части данных об по меньшей мере одной электронной подписи компьютера-клиента, определения разрешения предоставления компьютеру-клиенту доступа к по меньшей мере части данных и передачу компьютеру-клиенту по открытому каналу связи по меньшей мере части разрешенных данных, и по меньшей мере один компьютер-клиент, содержащий блок с по меньшей мере одной электронной подписью и выполненный с возможностью подключения к открытому каналу связи, передачи по меньшей мере части данных по меньшей мере одной электронной подписи, получения разрешения на доступ к по меньшей мере части данных

сервера и получения по меньшей мере части данных, переданных сервером, при этом блок с электронной подписью выполнен с возможностью расшифровки по меньшей мере части данных, полученных от сервера.

2. Система по п.1, которая содержит по меньшей мере один модуль сопряжения с по меньшей мере одним криптопровайдером, поддерживающим стандарты RFC 4357, 4490, 4491.

3. Система по п.1, в которой сервер и/или компьютер-клиент и/или блок с электронной подписью выполнен с возможностью шифрования симметричным блочным алгоритмом шифрования с 256-битным ключом и 32 циклами преобразования, оперирующим 64-битными блоками.

4. Система по п.1, в которой сервер выполнен с возможностью передачи компьютеру-клиенту данных о последнем получении компьютером-клиентом по меньшей мере части данных.

5. Система по п.1, в которой сервер выполнен с возможностью ограничения разрешения передачи и/или расшифровки данных при несоответствии электронной подписи компьютера-клиента.

6. Система по п.1, в которой компьютер-клиент выполнен с возможностью получения данных при получении разрешения на предоставление данных.

7. Система по п.1, в которой передачи данных доступны через протоколы NFS, FC, ISCSI, SMB.

8. Система по п.1, в которой по меньшей мере два компьютера-клиента выполнены с возможностью получения доступа к данным.

9. Система по п.1, в которой сервер выполнен с возможностью хранения заданного количества версий данных.”

По результатам рассмотрения заявки Роспатент 14.02.2014 принял решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что “... заявленный объект... не представляет собой техническое решение, относящееся к устройству...”

На решение об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, подчеркивая, что “... осуществление функции возможно только при наличии связи между элементами полезной модели, а

разнесение средств в пространстве не указывает на отсутствие конструктивного единства. Наоборот, наличие функциональной связи (взаимодействие частей устройства между собой) указывает на то, что части должны быть связаны между собой.”

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.08.2013), правовая база для оценки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

В соответствии с пунктом 9.4.1 Регламента в качестве полезной модели не охраняется техническое решение, относящееся к способу, а также к веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных и другим продуктам, не являющимся устройством.

Согласно подпункту (2) пункта 9.7.4.3 Регламента для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно пункту 10 Регламента, основанием для отказа в выдаче патента

на полезную модель является решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, принятое в связи со следующими обстоятельствами:

- (1) Заявленное предложение относится к предложениям, которые не могут быть объектами патентных прав (пункт 9.4.1 Регламента).
- (2) Заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 Регламента).
- (3) Заявленное предложение относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 9.4.1 Регламента).

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Патентное законодательство определяет устройство как конструкцию или изделие (см. пункт 10.4.1 Административного регламента 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, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413). Исходя из аналогии закона данное определение применимо и к полезным моделям.

Заявленная система хранения и передачи данных не характеризует одно устройство, а определяет совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленной системы. Сервер и компьютер-клиент не представляют собой единую конструкцию или изделие, а соединены между собой по открытому каналу связи. Это подтверждается также сведениями, представленными в дополнительных материалах от 20.12.2013, где заявитель прямо указывает, что "тонкий клиент и сервер... разнесены в пространстве".

При этом, при совместном применении каждое из устройств в системе

реализует присущее ему функциональное назначение, которое сохраняется вне зависимости от того, находятся ли остальные устройства в работоспособном состоянии. Возможность реализации назначения системы обусловлена функциями входящих в нее средств.

Следовательно, в качестве полезной модели заявлено решение, охарактеризованное заявителем как система хранения и передачи данных, которое относится к нескольким устройствам.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что заявленному решению не может быть предоставлена охрана в качестве полезной модели согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса.

Таким образом, в возражении не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о патентоспособности заявленной полезной модели.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.03.2014, решение Роспатента от 14.02.2014 оставить в силе.