

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от В.А. Конявского (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 09.02.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 16.12.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2015103783/08, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Защищенный бизнес-ноутбук», совокупность признаков формулы которой изложена в формуле, содержащейся в первоначальных материалах заявки.

В соответствии с формулой полезной модели заявлен:

«1. Защищенный бизнес-ноутбук, содержащий встроенный аппаратный модуль (техническое средство) защиты информации (ТСЗИ), поддерживающее проведение в обязательном порядке, перед каждым сеансом работы, заданных процедур информационной безопасности, включая загрузку доверенной операционной системы (ОС), ответственной за программную среду исполнения таковых, с доверенного аппаратного хранилища образа доверенной ОС, отличающийся тем, что в нем ТСЗИ выполнено управляемым извне (со стороны пользователя) в части выбора загружаемой ОС и хранилища ее образа, с которого будет осуществляться загрузка.

2. Бизнес-ноутбук по п. 1, отличающийся тем, что в нем ТСЗИ выполнено управляемым извне в части выбора загружаемой ОС так, чтобы загрузка доверенной ОС осуществлялась по соответствующей команде со стороны пользователя, а при отсутствии таковой (по умолчанию) осуществлялась бы загрузка заранее выбранной обычной ОС из числа доступных.

3. Бизнес-ноутбук по пп. 1, 2, отличающийся тем, что в нем ТСЗИ выполнено управляемым извне в части выбора хранилища образа загружаемой ОС заданной области памяти встроенного дискового накопителя (физического – на жестком магнитном диске или его электронного аналога – на флеш-памяти) – из числа тех, которые выделены для записи образов доступных ОС, не исключая, по меньшей мере, одну доверенную.

4. Бизнес-ноутбук по пп. 1, 2 отличающийся тем, что в нем ТСЗИ выполнено управляемым извне, в части выбора хранилища образа загружаемой ОС, собственной энергонезависимой памяти ТСЗИ, выделенной в качестве доверенного аппаратного хранилища образа доверенной ОС».

По результатам рассмотрения данной заявки 16.12.2015 было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель, мотивированное несоответствием полезной модели, охарактеризованной в независимом п. 1 формулы, условию патентоспособности «новизна».

Данный вывод основан на том, что, по мнению экспертизы, признаки независимого п. 1 формулы заявленной полезной модели известны из патентного документа RU 138562 U1, 20.03.2014 (далее – [1]).

В возражении, поданном 09.02.2016, выражается несогласие с указанным выводом экспертизы, при этом лицо, подавшее возражение, в частности, отмечает, что известное из патентного документа [1] техническое решение относится к объектам другого рода, чем заявленное решение, а также указывает на то, что известное устройство не содержит встроенного аппаратного модуля защиты информации. Кроме того, в возражении выражается несогласие с выводом

экспертизы о том, что указанный заявителем технический результат не является характеристикой технического эффекта.

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

С учетом даты подачи заявки (05.02.2015) правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс и 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, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г, рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Получаемый технический результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:

достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для ЭВМ или используемого в ней алгоритма;

обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;

заключается в занимательности и/или зрелищности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, в частности, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, предусмотренных статьей 1351 Кодекса, Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В решении Роспатента от 16.12.2015 отмечается, что указанный заявителем на с. 1 описания технический результат («обеспечение пользователя компьютером, не отличимым по функциональным возможностям от универсального, но, в то же время, обладающий не меньшим уровнем защищенности, чем служебные»), по мнению экспертизы, не является характеристикой технического эффекта, поскольку

достигается только лишь посредством интеллектуальной деятельности пользователя по установке и выбору ОС на ноутбуке.

Коллегия не может согласиться с указанным выводом экспертизы в связи со следующим.

Как следует из сведений, содержащихся на с. 1 материалов описания, уровень защищенности компьютера (ноутбука) обеспечивается за счет оснащения его техническим средством защиты информации, что позволяет также обеспечить расширение его функциональных возможностей.

При этом вывод экспертизы о том, что указанный технический результат достигается только лишь посредством интеллектуальной деятельности пользователя не является обоснованным, поскольку, в частности, сама возможность выбора ОС на ноутбуке обуславливается оснащением его техническим средством, выполненным управляемым извне в части выбора загружаемой ОС. Следовательно, ноутбук, оснащенный указанным техническим средством, приобретает дополнительную функциональную возможность, которая предоставляется пользователю, с одновременным повышением уровня защищенности.

Анализ противопоставленного экспертизой патентного документа [1] в решении Роспатента от 16.12.2015 показал следующее.

Как справедливо отмечено в решении Роспатента из патентного документа [1] известен защищенный мобильный компьютер (в частности, ноутбук – [1], с. 2, стр. 3-4), содержащий встроенный аппаратный модуль защиты информации ([1], п. 1 формулы).

Следует отметить, что признак «бизнес» в отношении раскрытого в п. 1 формулы ноутбука не характеризует какие-либо технические параметры заявленного решения и описывает лишь область его применения, которая, как следует из материалов заявки, определяется самим пользователем устройства, либо установленными правилами безопасности. Кроме того, указанный признак является несущественным для достижения технического результата в виде повышения защищенности ноутбука.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что известное из патентного документа [1] решение относится к объектам другого рода, чем заявленное решение, не являются обоснованными.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о том, что в известном из патентного документа [1] решении отсутствует встроенный аппаратный модуль защиты, поскольку оно относится к тем решениям, в основу защиты которых положен метод механических коммутаций, необходимо отметить следующее.

Согласно определению «Модуль – часть какой-либо хорошо структурированной системы, выполняющая четко определенные функции. Внутреннее строение модуля для функционирования всей системы, как правило, значения не имеет» (В. Дорот и др., Толковый словарь современной компьютерной лексики, Санкт-Петербург, «БХВ-Петербург», 2004, с. 303 – далее [2]).

«Аппаратные средства, технические средства, оборудование – электрические, электронные и механические системы, блоки, приборы и устройства, составляющие материальную часть вычислительной системы» ([2], с. 91).

При этом, как справедливо отмечено в решении Роспатента от 16.12.2015, в материалах описания не раскрывается какая-либо конкретная архитектура технического средства защиты информации, при этом в формуле полезной модели указанное средство охарактеризовано в обобщенном виде.

Учитывая изложенное, можно утверждать, что к средствам, охарактеризованным признаками п. 1 формулы «аппаратный модуль (техническое средство) защиты информации», безусловно, можно отнести механическое средство (коммутатор), являющееся частью ноутбука и имеющее раскрытые в патентном документе [1] функции – обеспечение загрузки доверенной ОС, ответственной за программную среду исполнения заданных процедур информационной безопасности, с доверенного аппаратного хранилища образа доверенной ОС ([1], с. 3, стр. 10-26).

Таким образом, указанные доводы лица, подавшего возражение, не являются обоснованными.

В решении Роспатента от 16.12.2015 также справедливо отмечено, что из патентного документа [1] известны признаки п. 1 формулы, характеризующие

выполнение аппаратного модуля управляемым извне (со стороны пользователя) в части выбора загружаемой ОС и хранилища ее образа, с которого будет осуществляться загрузка ([1], с. 3, стр. 10-15).

В отношении признаков п. 1 формулы, характеризующих проведение в обязательном порядке, перед каждым сеансом работы, заданных процедур информационной безопасности, включая загрузку доверенной ОС, следует отметить, что из патентного документа [1], как отмечалось выше, известно техническое средство (коммутатор), поддерживающее загрузку доверенной ОС, при этом такая загрузка в соответствии с признаками п. 1 формулы заявленной полезной модели входит в состав заданных процедур информационной безопасности, а ее обязательность перед каждым сеансом работы обуславливается техническими параметрами, присущими ноутбуку (без загрузки ОС невозможно проведение сеанса работы).

Кроме того, из патентного документа [1] (п. 3 формулы) известна процедура управления коммутатором посредством заранее заданного особого способа взаимодействия с выключателем питания.

При этом, как следует из сведений, содержащихся на с. 3 патентного документа [1], коммутатор также выполнен с возможностью переключения между несколькими хранилищами доверенных ОС, очевидно, имеющих различные заданные требования к информационной безопасности (дистанционное банковское обслуживание, доверенные сеансы связи).

Из этого следует, что известный из патентного документа [1] коммутатор выполнен не только с возможностью поддержки загрузки доверенной ОС, но и с возможностью поддержки процедур безопасности, заданных в каждой из возможных различных доверенных ОС, выбор которых может быть осуществлен, в частности, посредством управления коммутатором заранее заданным способом взаимодействия.

На основании изложенного можно констатировать, что из патентного документа [1] известны все существенные признаки заявленной по п. 1 формулы полезной модели, вследствие чего заявленная по п. 1 полезная модель не

соответствует условию патентоспособности «новизна», предусмотренному пунктом 1 статьи 1351 Кодекса.

В отношении признаков зависимых пп. 2-4 формулы следует отметить, что они не содержат существенных признаков, находящихся в причинно-следственной связи с техническим результатом, заключающимся в повышении защищенности ноутбука.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что уровень защищенности информации, обеспечиваемый встроенным аппаратным модулем, существенно выше уровня, обеспечиваемого механическими коммутаторами, поскольку он поддерживает ряд других защитных функций (в частности, контроль целостности), следует отметить, что данные доводы не находят отражения в виде признаков в пп. 1-4 формулы заявленной полезной модели, а также не подкреплены сведениями, содержащимися в материалах описания.

Таким образом, возражение, поступившее 09.02.2016, не содержит доводов, позволяющих признать необоснованным решение Роспатента от 16.12.2015.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.02.2016, решение Роспатента от 16.12.2015 оставить в силе.