

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 “Крафтвэй Корпорэйшн ПЛС” (далее – заявитель), поступившее 24.12.2013, на решение от 25.11.2013 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2013104962/08, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Компьютер для работы с защищенным хранилищем данных”, совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 03.04.2013, в следующей редакции:

“1. Компьютер для работы с защищенным хранилищем данных, содержащий системную шину, микросхему FLASH, содержащую UEFI, и защищенное хранилище данных, подключаемое через разъем к системной шине, при этом защищенное хранилище данных имеет собственный контроллер, осуществляющий прием пароля и удостоверяющего сертификата от UEFI и их сравнение с паролем и удостоверяющим сертификатом из своей памяти, при совпадении паролей контроллер защищенного хранилища данных разрешает доступ к носителю памяти защищенного хранилища данных.

2. Компьютер для работы с защищенным хранилищем данных по п.1 формулы, отличающийся тем, что защищенное хранилище данных выполнено в виде Flash-памяти.

3. Компьютер для работы с защищенным хранилищем данных по п.2 формулы, отличающийся тем, что Flash-память выбирают из одного из следующих форматов: CompactFlash, MultiMediaCard, Secure Digital, miniSD, Memory Stick, Memory Stick Duo Pro.”

По результатам рассмотрения Роспатент 25.11.2013 принял решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что заявленное предложение не является устройством, а является системой. В решении Роспатента отмечено, что “... защищенное хранилище данных является отдельным, выполненным с возможностью отсоединения устройством, которое не входит в состав заявленного объекта, и может переноситься пользователями. Таким образом, компьютер и защищенное хранилище данных не образуют конструктивного единства.”

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: “Описанный в заявке компьютер, аналогично любому иному вводимому в гражданский оборот компьютеру, поставляется со всеми входящими в его комплектацию элементами, такими, как процессор, графический процессор (видеокарта), модули оперативной памяти и ПЗУ и т.д. Также, в зависимости от вида поставленной задачи компьютера, его элементами могут быть различные устройства, необходимые для ее осуществления, в том числе платы, индикаторы, устройства ввода и т.д. В рассматриваемом случае, поставленной задачей является создание компьютера для работы с защищенным хранилищем данных, а условием для осуществления поставленной задачи – наличие в составе компьютера защищенного хранилища данных, которое может быть выполнено на основе различных технологий... и предусматривает возможность его временного отсоединения для целей приведения устройства во временно неработоспособное состояние. Данное защищенное хранилище данных может находиться как внутри корпуса компьютера, так и в специализированном разъеме на внешней поверхности корпуса, однако в любом случае изделие в целом размещается в едином корпусе с возможностью удобного временного извлечения защищенного хранилища данных.”

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

С учетом даты подачи заявки (06.02.2013), 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.

Согласно родовому понятию, отраженному в формуле полезной модели, заявленный компьютер предназначен для работы с устройством, которое не является его частью.

При этом, защищенное хранилище данных является “подключаемым через разъем” к системной шине компьютера, т.е. представляет собой отдельное, выполненное с возможностью отсоединения устройство, которое не входит в состав заявленного объекта, и может переноситься пользователем.

То есть, заявленный компьютер для работы с защищенным хранилищем данных представляет собой совокупность двух устройств, предназначенных для совместного использования.

Следовательно, в качестве полезной модели заявлено решение, охарактеризованное заявителем как компьютер для работы с защищенным

хранилищем данных, которое относится к нескольким устройствам.

Кроме того, ряд признаков формулы полезной модели представляет собой признаки способа: "... осуществляющий прием пароля и удостоверяющего сертификата от UEFI и их сравнение...", "... контроллер защищенного хранилища данных разрешает доступ...".

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

Однако, в связи с тем, что в описании полезной модели содержатся сведения о том, что "контроллер защищенного хранилища данных "привязан" к материнской плате таким образом, что возможна только их совместная работа", патентообладателю, в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, было предложено скорректировать формулу полезной модели по оспариваемому патенту.

На заседании коллегии 08.12.2014 заявителем были представлены скорректированное описание и скорректированная формула полезной модели в следующей редакции:

"1. Компьютер с защищенным хранилищем данных, содержащий системную шину, микросхему FLASH, содержащую UEFI, и защищенное хранилище данных, подключенное через разъем к системной шине, при этом защищенное хранилище данных имеет собственный контроллер, предназначенный для приема пароля и удостоверяющего сертификата от UEFI и их сравнения с паролем и удостоверяющим сертификатом из своей памяти, и при их совпадении разрешающий доступ к носителю памяти защищенного хранилища данных.

2. Компьютер с защищенным хранилищем данных по п.1 формулы, отличающийся тем, что защищенное хранилище данных выполнено на основе Flash-памяти.

3. Компьютер с защищенным хранилищем данных по п.2 формулы, отличающийся тем, что Flash-память выполнена на основе одного из следующих форматов: CompactFlash, MultiMediaCard, Secure Digital, miniSD, Memory Stick, Memory Stick Duo Pro."

Данная формула была принята к рассмотрению коллегией.

При этом, можно констатировать, что представленные заявителем материалы (скорректированная формула и описание) устраняют причины, послужившие основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.12.2013, отменить решение Роспатента от 25.11.2013, выдать патент Российской Федерации на полезную модель с формулой, представленной на заседании коллегии палаты по патентным спорам.

(21)2013104962/09

(51)МПК

G06F 12/14 (2006.01)i

(57) “1. Компьютер с защищенным хранилищем данных, содержащий системную шину, микросхему FLASH, содержащую UEFI, и защищенное хранилище данных, подключенное через разъем к системной шине, при этом защищенное хранилище данных имеет собственный контроллер, предназначенный для приема пароля и удостоверяющего сертификата от UEFI и их сравнения с паролем и удостоверяющим сертификатом из своей памяти, и при их совпадении разрешающий доступ к носителю памяти защищенного хранилища данных.

2. Компьютер с защищенным хранилищем данных по п.1 формулы, отличающийся тем, что защищенное хранилище данных выполнено на основе Flash-памяти.

3. Компьютер с защищенным хранилищем данных по п.2 формулы, отличающийся тем, что Flash-память выполнена на основе одного из следующих форматов: CompactFlash, MultiMediaCard, Secure Digital, miniSD, Memory Stick, Memory Stick Duo Pro.”

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано скорректированное описание (прил. 2 к протоколу заседания коллегии от 08.12.2014).