

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 ООО “1С” (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 13.03.2014, на решение от 07.10.2013 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2013115069/08, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Система для удаленного защищенного доступа к данным приложения”, совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 09.08.2013, в следующей редакции:

“1. Система для удаленного защищенного доступа к данным приложения, состоящая из соединенных телекоммуникационными каналами связи, по меньшей мере, одной подсистемы абонентского компьютера, по меньшей мере, одной подсистемы координирующего сервера и, по меньшей мере, одного удаленного компьютера, с которого осуществляется доступ к данным пользователя, отличающаяся тем, что подсистема абонентского компьютера содержит модуль публикации веб-приложения, представляющий собой веб-сервер, соединенный с модулем криптографической защиты информации, выход упомянутого модуля криптографической защиты информации соединен с входом модуля установления туннеля и трансляции трафика для установления связи с координирующим сервером, а подсистема координирующего сервера, в свою очередь, также содержит модуль установления туннеля и трансляции

трафика для установления связи с абонентским компьютером, выход которого соединен с модулем сетевого шлюза, предназначенного для перенаправления и/или маршрутизации трафика между удаленным компьютером, подключающимся к координирующему серверу, и соответствующим установленным туннелем на основании анализа ТСП-пакетов.

2. Система по п.1, в которой абонентским компьютером могут являться персональный компьютер, ноутбук, нетбук, или любое другое электронно-вычислительное устройство, на котором может быть запущен веб-сервер.

3. Система по п.1, в которой удаленным компьютером могут являться персональный компьютер, ноутбук, нетбук, планшетный компьютер, смартфон, коммуникатор или любое другое электронно-вычислительное устройство, на котором может быть запущен веб-браузер с поддержкой защищенного соединения HTTP/HTTPS.

4. Система по п.1, в которой подсистема координирующего сервера дополнительно содержит в качестве самостоятельных элементов модуль авторизации абонентов и протоколирования их сессий, соединенный с модулем функциональности личного кабинета абонента, при этом каждый из названных модулей соединен прямой и обратной связью с модулем установления туннеля и трансляции трафика.

5. Система по п.4, в которой различные элементы подсистемы координирующего сервера, могут располагаться как на одном, так и на нескольких физических серверах, связанных между собой телекоммуникационными каналами.”

По результатам рассмотрения Роспатент 07.10.2013 принял решение об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что “... из формулы и из описания заявленной полезной модели... явно следует, что перечисленные выше средства разнесены в пространстве на удаленном расстоянии. Следовательно, отсутствует конструктивное единство, что не позволяет отнести заявленное решение к устройствам.”

На решение об отказе в выдаче патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, подчеркивая,

что: “Заявленное техническое решение относится к устройству, поскольку представляет собой устройство в виде системы для удаленного защищенного доступа к данным приложения, включающей части такие, как подсистема абонентского компьютера и подсистема координирующего сервера, которые при совместном использовании и только при наличии связи между описанными специфическими элементами... приводят к появлению у заявленной полезной модели новой функциональной взаимосвязи, а именно – пригодность для решения задачи обеспечения удаленного защищенного доступа к данным приложения, таким образом, предложенная система является устройством, представляющим собой комплекс взаимосвязанных технических средств.”

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.04.2013), 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 для удаленного защищенного доступа к данным приложения не является характеристикой одного устройства, а определяет

совокупность устройств, предназначенных для совместного использования в составе заявленной системы. Подсистема абонентского компьютера, подсистема координирующего сервера и удаленный компьютер, не представляют собой единую конструкцию или изделие (согласно формуле полезной модели, указанные подсистемы соединены телекоммуникационными каналами связи).

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 напрямую обусловлена функциями входящих в нее средств. Причём в формуле и описании заявки нет каких-либо сведений о том, что указанные средства при включении их в состав системы претерпели какие-либо конструктивные изменения или доработки.

Следовательно, в качестве полезной модели заявлено решение, охарактеризованное заявителем как система для удаленного защищенного доступа к данным приложения, которое относится к нескольким устройствам.

Исходя из изложенного, 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 палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2014, решение Роспатента от 07.10.2013 оставить в силе.