

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 21.11.2013 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2013104963/08, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Компьютер для аутентификации пользователей в UEFI на ранней стадии загрузки компьютера”, совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“1. Компьютер для аутентификации пользователей в UEFI на ранней стадии загрузки компьютера, содержащий системную шину, модуль памяти с сохраненной на нем UEFI, разъем для внешнего физического носителя и сам внешний физический носитель в виде пластиковой карты со встроенной микросхемой – SmartCard или USB Token., при этом UEFI настроен так, что сразу после выполнения перехода в окружение исполнения драйверов осуществляется проверка возможности входа пользователя на данном компьютере путем сравнения сохраненной в модуле памяти UEFI информации о пользователе и данных из внешнего физического носителя.

2. Компьютер для аутентификации пользователей в UEFI на ранней стадии загрузки компьютера по п.1, отличающийся тем, что внешний физический

носитель подключается к системной шине компьютера через любой известный разъем.

3. Компьютер для аутентификации пользователей в UEFI на ранней стадии загрузки компьютера по п.1, отличающийся тем, что модуль памяти компьютера, в котором хранится UEFI, представляет собой микросхему FLASH.”

По результатам рассмотрения Роспатент 21.11.2013 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 “... внешний физический носитель (которых может быть несколько) является отдельным сменным устройством, которое не входит в состав заявленного объекта, и может переноситься пользователями.”

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: “... физический носитель является... конструктивной частью заявленного устройства, расположенной с ним в едином корпусе с предусмотренной возможностью временного отсоединения в целях безопасности (т.е. для целей приведения устройства во временно неработоспособное состояние)... Использование термина “внешний” как раз и преследовало целью отразить предусмотренную конструкцией возможность его временного отсоединения.”

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.

Заявленный компьютер для аутентификации пользователей в UEFI на ранней стадии загрузки компьютера не является характеристикой одного устройства. Внешний физический носитель в виде пластиковой карты подключается к компьютеру через разъем, т.е. представляет собой отдельное, выполненное с возможностью отсоединения устройство, которое не входит в состав заявленного компьютера, и может переноситься пользователем.

То есть, заявленный компьютер для аутентификации пользователей в UEFI на ранней стадии загрузки компьютера представляет собой совокупность двух устройств, предназначенных для совместного использования.

Следовательно, в качестве полезной модели заявлено решение, охарактеризованное заявителем как компьютер для аутентификации пользователей в UEFI на ранней стадии загрузки компьютера, которое относится к нескольким устройствам.

Кроме того, ряд признаков формулы полезной модели представляет собой признаки способа: "... осуществляется проверка возможности входа пользователя на данном компьютере путем сравнения сохраненной в модуле памяти UEFI информации о пользователе и данных из внешнего физического носителя".

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

Что касается формулы, представленной заявителем на заседании коллегии 08.12.2014, то здесь необходимо отметить следующее.

Заявитель не исключил из независимого пункта формулы полезной модели

признаки, относящиеся к способу.

Заявитель исключил признак независимого пункта формулы, касающийся того, что разъем для физического носителя и сам физический носитель в виде пластиковой карты является “внешним”.

Однако, в материалах заявки на дату ее подачи указано, что “... после выполнения UEFI перехода в окружение исполнения драйверов – DXE, запускается программа авторизации... и на экран монитора выводится сообщение о необходимости пройти авторизацию на данном компьютере, т.е. пользователю предлагается (если он заранее не подключен) подключить к компьютеру внешний физический модуль, предпочтительно SmartCard или USB Token...”. Таким образом, подключаемый физический носитель, согласно материалам заявки на дату ее подачи, является внешним объектом по отношению к заявленному компьютеру для аутентификации пользователей в UEFI на ранней стадии загрузки компьютера.

Следовательно, такая корректировка признака не может изменить того факта, что независимый пункт скорректированной формулы характеризует собой решение, которое относится к нескольким устройствам.

Таким образом, данная формулировка формулы не устраняет причины, послужившие основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель.

В отношении довода, изложенного в возражении, о том, что “компьютер выполняет свое назначение только при наличии подключенного к нему через предусмотренный в нем разъем конкретного, строго определенного физического носителя, являющегося его частью”, необходимо отметить следующее.

Как указано в описании заявки “в случае, когда пользователем в длительный промежуток времени (например, более 30 сек.) не осуществляется подключение внешнего физического модуля, осуществляется отключение питания компьютера”. Следовательно, компьютер в отсутствие внешнего физического модуля продолжает функционировать (его настройки выполнены таким образом, что позволяют ему функционировать на протяжении какого-то определенного промежутка времени, выполняя последовательность действий,

приводящую к отключению питания).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2013, решение Роспатента от 21.11.2013 оставить в силе.