

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 поступившее 20.06.2011 от Торовина Алексея Ивановича (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 15.12.2010 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2008152920/08, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Способ ранжирования результатов поиска», совокупность признаков которых изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 10.11.2010, в следующей редакции:

«1. Способ ранжирования результатов поиска сайтов (страниц) с использованием микропроцессорной техники, включающий стадию проверки наличия ранжируемого сайта (страницы) в базе данных произведений, содержащей ассоциированные между собой произведение и сайт (страницу), где оно размещено, стадию оценки соответствия поискового запроса произведению, ассоциированного с ранжируемым сайтом (страницей) и использование такого соответствия в качестве критерия ранжирования.

2. Способ ранжирования результатов поиска сайтов (страниц) с

использованием микропроцессорной техники, включающий стадию проверки наличия ранжируемого сайта (страницы) в базе данных произведений, содержащей ассоциированные между собой произведение и сайт (страницу), где оно размещено и использование количества ресурсов, содержащих копии произведения, ассоциированного с ранжируемым сайтом (страницей) в качестве критерия ранжирования.

3. Способ ранжирования результатов поиска сайтов (страниц) с использованием микропроцессорной техники, включающий стадию проверки наличия ранжируемого сайта (страницы) в базе данных произведений, содержащей ассоциированные между собой произведение и сайт (страницу), где оно размещено, стадию оценки соответствия поискового запроса произведению, ассоциированного с ранжируемым сайтом (страницей), и использование такого соответствия и количества ресурсов, содержащих копии произведения, ассоциированного с ранжируемым сайтом (страницей) в качестве критерия ранжирования.»

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения заявленной группы изобретений в объеме совокупности признаков приведенной выше формулы, было принято решение об отказе в выдаче патента от 15.12.2010, мотивированное несоответствием указанной группы изобретений условию патентоспособности «новизна».

В решении об отказе в выдаче патента отмечено, что из уровня техники на дату подачи заявки было известно средство того же назначения, что и предложения заявленной группы, а именно средство, раскрытое в описании к патенту Российской Федерации № 2263354,

опубл. 27.10.2005 (далее – [1]), которому присущи все признаки заявленной группы изобретений.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с доводами, приведенными в указанном решении, которые были рассмотрены при вынесении решения Роспатента от 14.05.2011.

В возражении, поступившем 20.06.2011, заявитель указывает на неправомерность выводов решения Роспатента от 14.05.2011 о невозможности отнесения заявленной группы изобретений к техническим решениям.

Так, по мнению заявителя, заявленная группа изобретений не может быть отнесена к объектам, обеспечивающим результат, который заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма. Указанное, по мнению заявителя, свидетельствует о возможности отнесения вариантов заявленного способа к изобретениям. При этом в возражении обращается внимание на то, что «... в описании заявки заявлен следующий результат «улучшается качество поиска» ...». То есть, по мнению заявителя, результат от применения заявленных предложений заключается не только в получении информации, но и в повышении качества этой информации. Таким образом, как считает заявитель, «... снижается риск выдачи в результате поиска неполного или искаженного произведения ...».

Кроме того, заявитель предлагает откорректировать формулу заявленной группы изобретений, включив в нее признак – «при этом

базу данных произведений наполняют авторы произведений». В возражении уточненную формулу предлагается представить в следующей редакции:

«1. Способ ранжирования результатов поиска сайтов (страниц) с использованием микропроцессорной техники, включающий стадию проверки наличия ранжируемого сайта (страницы) в базе данных произведений, содержащей ассоциированные между собой произведение и сайт (страницу), где оно размещено, стадию оценки соответствия поискового запроса произведению, ассоциированного с ранжируемым сайтом (страницей) и использование такого соответствия в качестве критерия ранжирования, при этом базу данных произведений наполняют авторы произведений.

2. Способ ранжирования результатов поиска сайтов (страниц) с использованием микропроцессорной техники, включающий стадию проверки наличия ранжируемого сайта (страницы) в базе данных произведений, содержащей ассоциированные между собой произведение и сайт (страницу), где оно размещено и использование количества ресурсов, содержащих копии произведения, ассоциированного с ранжируемым сайтом (страницей) в качестве критерия ранжирования, при этом базу данных произведений наполняют авторы произведений.

3. Способ ранжирования результатов поиска сайтов (страниц) с использованием микропроцессорной техники, включающий стадию проверки наличия ранжируемого сайта (страницы) в базе данных произведений, содержащей ассоциированные между собой произведение и сайт (страницу), где оно размещено, стадию оценки соответствия поискового запроса произведению, ассоциированного с ранжируемым сайтом (страницей), и использование такого соответствия и количества ресурсов, содержащих копии произведения,

ассоциированного с ранжируемым сайтом (страницей) в качестве критерия ранжирования, при этом базу данных произведений наполняют авторы произведений.»

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (31.12.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта.

Получаемый 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 электронной вычислительной машины 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 зрелищности.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5 Правил ИЗ, проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям. При этом заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям, в частности, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений подпункта 1.1 пункта 3.2.4.3 настоящих Правил не является техническим или не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение. Заявленное предложение, в отношении которого не сделан вывод о том, что оно относится к исключенным из охраны, проверяется на соответствие условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Проверка патентоспособности начинается с установления того, может ли быть отнесена заявленная группа объектов к изобретениям.

Заявленная формула включает в себя признаки, описывающие действия, направленные на работу с информацией посредством использования микропроцессорной техники.

При этом результат, достигаемый при использовании заявленных предложений, в описании заявки явным образом не указан.

Что же касается довода возражения, согласно которому в описании заявленной группы изобретений имеется указание на повышение качества информации в результатах поиска за счет применения заявленных предложений, то можно отметить следующее.

Подобное указание, имеющееся в описании, явным образом характеризует предложенную группу способов как совокупность действий, направленных на получение результата, заключающегося только в получении той или иной информации, а именно качественной информации в результате поиска. При этом данный результат, согласно имеющейся в материалах заявки информации, достигается только благодаря применению используемого в программе для электронной вычислительной машины алгоритма.

Также следует отметить, что результат, заключающийся в повышении качества информации, обусловлен только особенностями смыслового содержания этой информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

Что же касается уточненной формулы, предложенной в возражении, то включение в нее признака, уточняющего субъектов, осуществляющих наполнение базы данных, не характеризует процесс ранжирования результатов поиска этих данных. Более того, возможный результат от использования этого признака в заявленных способах не носит объективного характера и достигается лишь благодаря

соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил.

Таким образом, указание на повышение качества информации, полученной в результате поиска с использованием заявленных способов, не является характеристикой какого-либо технического эффекта, явления, свойства и т.п., т.е. не может быть расценено как указание результата, имеющего технический характер (см. подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ).

Учитывая то, что заявленная группа предложений направлена на представление информации, а результат, который можно признать техническим, в описании заявки не указан, заявленные предложения нельзя признать относящимися к изобретениям согласно требованиям подпункта 1 пункта 19.5 Правил ИЗ. При этом отсутствие указания результата, имеющего технический характер, получаемого при применении предлагаемой группы способов, свидетельствует о том, что данные способы не являются техническими решениями, а, следовательно, им не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретений согласно положений пункта 1 статьи 1350 Кодекса.

Поскольку заявленные предложения не могут быть отнесены к изобретениям, проверка на соответствие их условиям патентоспособности не проводится (см. подпункт 1 пункта 19.5 Правил ИЗ).

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

удовлетворить возражение, поступившее 20.06.2011, отменить решение Роспатента от 15.12.2010 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.