

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Питова Вадима Александровича (далее - заявитель), поступившее 23.05.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 12.04.2016 по заявке № 2014152952/08, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ обработки данных в электронной системе», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, содержащейся в корреспонденции, поступившей 03.03.2016, в следующей редакции:

«Способ обработки данных в электронной системе (система), включающий регистрацию/идентификацию пользователя, введение данных, представляющих собой результат интеллектуальной деятельности (РИД) пользователя в систему, определение полей данных для их размещения, форматирование данных и метаданных РИД, размещение данных РИД, по крайней мере, в одном каталоге в сокращенном и/или полном формате с указанием его метаданных, по крайней мере, в одном из этих форматов, при этом каждый каталог содержит, по крайней мере, два поля данных для размещения данных РИД, одно из которых обязательно заполняют сразу и не менее 4 структурированных полей для записи метаданных, 3 из которых обязательно заполняют сразу, представление метаданных РИД в реестре

пользователей, представляющем собой совокупность структурированных полей данных, публикацию или коррекцию данных пользователя в системе, при этом для их размещения предназначены, по крайней мере, 4 структурированных поля данных, из которых сразу заполняют, по крайней мере, одно, а активация полей этих данных в системе и их заполнение возможны только после публикации РИД пользователя в одном из каталогов, осуществление с произвольным временным интервалом активации и/или формирования, по крайней мере, одной дополнительной формы представления данных и/или полей данных для непосредственного или отсроченного размещения различных данных пользователя, при этом каждый каталог посвящен определенной теме или направлению деятельности и в свою очередь разбит на разделы, а данные и метаданные РИД опубликовывают в одном или нескольких каталогах системы одновременно или последовательно с произвольным временным интервалом».

При вынесении решения Роспатента от 12.04.2016 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула изобретения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.12.2014) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Гражданский кодекс Российской Федерации, с учетом изменений, действующих с 01.10.2014 (пп.1,7 ст.7 Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Административный регламент 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и

зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009 г., рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

В решении Роспатента был сделан вывод о том, что заявленный способ не является изобретением, поскольку заключается только в представлении информации (подпункт 6 пункт 5 статьи 1350 Кодекса). В частности было отмечено, что 1) «...указанный результат [реализация назначения] не может рассматриваться в качестве технического результата, т.к. сама по себе обработка данных в электронной системе (а не, например, повышение быстродействия обработки данных или повышение надежности передачи данных и т.п.) не представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства... », 2) «...родовое понятие п.1 формулы относит заявленное решение к числу объектов, которые не являются изобретением в соответствии подпунктом 6 п.5 ст.1350 Кодекса...».

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель отмечает следующее:

1) «...заявитель вправе считать, что экспертиза вообще не принимала во внимание его доводы, приведенные в обосновании патентоспособности заявленного технического решения, что является нарушением нормативных документов...»;

2) «...следует руководствоваться положением по пункту 10.7.4.3. (1.2) Регламента*, т.к. в качестве технического результата заявлено «только расширения арсенала технических средств определенного назначения» ...экспертиза руководствуется положением пункта 10.7.4.3. (1.1) Регламента*, который применим только в случае заявления в качестве технического результата технического эффекта, свойства и др.»; «...назначение «Способ обработки данных в электронной системе» имеет технический характер, т.к. представляет собой не процесс, заключающийся только в предоставлении информации, а технический процесс, заключающийся в передаче, обработке и размещении данных, представляющих собой электронные сигналы

(совокупности электромагнитных или электрических, или оптических сигналов) - материальные объекты. При этом первоначальные электронные сигналы постоянно изменяются по форме и объёму за счет программной обработки, при этом также изменяются формы и объёмы полей данных машиночитаемого носителя, т.е. среда расположения данных, что свидетельствует о техническом характере процесса».

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которая была принята коллегией к рассмотрению.

Анализ мотивов содержащихся в решении Роспатента, а также анализ доводов заявителя, содержащихся в возражении и в корреспонденции заявителя от 03.03.2016, представленной в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения от 25.01.2016, показал следующее.

На заседании коллегии от 05.09.2016 было установлено, что формула изобретения содержит следующие технические признаки:

- а) «Способ обработки данных в электронной системе...»;
- б) «...включающий регистрацию/идентификацию пользователя...»;
- в) «...введение данных, представляющих собой результат интеллектуальной деятельности (РИД) пользователя в систему...»;
- г) «...определение полей данных для их размещения, форматирование данных и метаданных РИД...».

Обработка данных в электронной системе – это систематизированная последовательность операций, совершаемых с данными, для получения новой информации путем вычислений, пересмотра и уточнения имеющейся информации, хранящейся на магнитном, оптическом диске или любом другом носителе информации.

Регистрация подразумевает создание в компьютерной системе совокупности данных о пользователе, необходимых для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам.

Введение данных, представляющих собой результат интеллектуальной деятельности пользователя в систему, – это процесс передачи данных в удалённый компьютер (например, закидывание файла с машины клиента на сервер).

Метаданные – это данные об используемых данных. Например, метаданными текстового файла являются следующие данные: расширение файла, название файла, размер файла на диске, время создания, время последнего открытия файла, автор и т.д. При этом форматирование данных – это приведение используемых данных к единому стандарту, принятому в данной системе.

Кроме того, согласно пункту 10.7.4.3 (1.2) Регламента ИЗ, если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения, то технический результат заключается в реализации этого назначения. Следовательно, можно согласиться с доводами заявителя, что указанный в материалах заявки результат является техническим и заключается в реализации назначения.

Таким образом, ввиду того, что на заседании коллегии от 05.09.2016 было установлено, что формула изобретения содержит ряд технических признаков, в том числе родовое понятие, был сделан вывод о необходимости проведения информационного поиска.

На основании пункта 5.1 Правил ППС, заседание коллегии было перенесено в связи с необходимостью проведения информационного поиска.

По результатам проведения информационного поиска от 30.11.2016 были представлены: отчет о дополнительном информационном поиске и экспертное заключение, в котором сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень». В отчете об информационном поиске среди прочих документов был приведен следующий источник информации: патентный документ WO 2010/002916 A2, опубликованный 07.01.2010 (далее – [1]).

Вышеуказанные материалы были направлены в адрес заявителя.

От заявителя 06.02.2017 поступил отзыв на информационный поиск, в котором выразил свое несогласие с доводами экспертизы, мотивируя это тем, что:

i) «...заявка WO 2010/002916 относится к объекту «система», точнее к средствам или устройствам ... указанная заявка, её признаки и графические материалы не могут быть противопоставлены заявленному изобретению, представляющему другой объект – способ...»;

ii) «...к метаданным РИД не могут относиться технические и маркетинговые характеристики публикации – Title, Price, Privacy, Comments...»;

iii) «...данные Title заносятся в блок «Head» рабочего кода Web-страницы, а метаданные в текстовых блоках данных РИД...»;

iv) «...экспертизой были противопоставлены только графические изображения интерфейсов и пояснения к ним. Признаки из формулы аналога и/или её пояснения из описания не были противопоставлены. Согласно п.4 ст.1358 ГК РФ использованием изобретения считается «использование каждого признака независимого пункта формулы», следовательно, при его противопоставлении в первую очередь должны противопоставляться только признаки независимого пункта формулы....»;

v) «...экспертиза не учла одной характеристики признака ..., а именно то, что поля для размещения метаданных РИД «структурированы», т.е. для этих полей изначально заданы «кодировка, объем или максимальный объем, структура заполнения и представления данных, а также другие параметры заполнения»... Этой характеристике признака экспертиза ничего не противопоставила».

Кроме того, заявитель представил уточненную формулу изобретения в следующей редакции: «Способ обработки данных результатов интеллектуальной деятельности при их публикации в электронной системе (система), включающий регистрацию пользователя с занесением регистрационных данных в специальный реестр или идентификацию

пользователя, введение данных, представляющих собой результат интеллектуальной деятельности (РИД) пользователя в систему, определение полей данных для их размещения, форматирование данных и метаданных РИД, размещение данных РИД, по крайней мере, в одном каталоге в сокращенном и/или полном формате с указанием его метаданных, по крайней мере, в одном из этих форматов, при этом каждый каталог содержит, по крайней мере, два поля данных для размещения данных РИД, одно из которых обязательно заполняют сразу и не менее 4 структурированных полей для записи метаданных, 3 из которых обязательно заполняют сразу, представление метаданных РИД в реестре пользователей, являющихся авторами РИД, представляющем собой совокупность структурированных полей данных, публикацию или коррекцию данных пользователя-автора в системе, при этом для их размещения предназначены, по крайней мере, 4 структурированных поля данных, из которых сразу заполняют, по крайней мере, одно, а активация полей этих данных в системе и их заполнение возможны только после публикации РИД пользователя в одном из каталогов, осуществление с произвольным временным интервалом активации и/или формирования, по крайней мере, одной дополнительной формы размещения данных и/или полей данных для непосредственного или отсроченного размещения различных данных пользователя, при этом каждый каталог посвящён определённой теме или направлению деятельности и в свою очередь разбит на разделы, а данные и метаданные РИД размещают в одном или нескольких каталогах системы одновременно или последовательно с произвольным временным интервалом».

Проанализировав материалы, представленные по результатам проведения информационного поиска, изучив отзыв заявителя на информационный поиск, а также заслушав доводы заявителя на заседании от 21.02.2017 коллегия установила следующее.

Из патентного документа [1] известны следующие признаки заявленного способа, охарактеризованного формулой изобретения, в отношении которой было принято решение Роспатента от 12.04.2016:

а) «Способ обработки данных в электронной системе...»;

В н.п.1 формулы изобретения патентного документа [1] указано, что решение позволяет публиковать автору учебный документ и предоставлять к нему доступ другим пользователям системы; при этом на с.9 описания в строках 28-34 указано, что публикуемый файл конвертируется (то есть обрабатывается) в заданный формат.

б) «...включающий регистрацию/идентификацию пользователя...»;

На с.7 в строках 14-30 описания, а также на фиг.1 и 2 указано, что пользователь регистрируется (sign up), либо идентифицируется, если является ранее зарегистрированным (sign in).

в) «...введение данных, представляющих собой результат интеллектуальной деятельности (РИД) пользователя в систему...»;

На с.8 в строках 8-12 описания, а также на фиг.4 указано, что интерфейс системы подразумевает наличие кнопки «upload» для загрузки учебного материала.

г) «...определение полей данных для их размещения, форматирование данных и метаданных РИД...»;

В описании патентного документа [1] (см. с.9 строка 28 – с.10 строка 20), а также на фиг.13 раскрыт фрагмент интерфейса, который предполагает определение полей данных (title, description, tags, price и т.д.), форматирование данных («...files could be converted to HTML, PDFs...») и форматирование метаданных РИД (введение тегов материала, выбор его категории и подкатегории, его стоимость и прочее).

При этом нельзя согласиться с доводами заявителя, приведенных в отзыве на информационный поиск, в виду нижеследующих причин.

і) Как было отмечено выше на с.9 описания в строках 28-34 патентного документа [1] указано, что публикуемый файл, содержащий результаты интеллектуальной деятельности, обрабатывается в электронной системе путем его конвертации в другие форматы («...files could be converted to HTML,

PDFs...»). Из чего можно сделать вывод, что в патентном документе [1] раскрыт признак, характеризующий родовое понятие формулы изобретения.

ii) К метаданным могут относиться любые данные, описывающие свойства основных данных, в том числе технические и маркетинговые характеристики публикации (Title, Price, Privacy, Comments). В частности, в патентном документе [1] метаданными публикаций являются следующие данные: формат файла, номер материала, название, цена, количество покупок, автор, дата загрузки, теги, количество просмотров, категория и прочее.

iii) Действительно, структура web-страницы подразумевает наличие в ней тегов `<title></title>`, заключенных между тегами `<head></head>` и используемых для отображения заголовка окна браузера или его вкладки. Однако в патентном документе [1] термин «Title» используется только для обозначения названия опубликованного материала.

iv) Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Следовательно, любые части опубликованного патентного документа [1], в том числе описание и чертежи, могут быть противопоставлены заявленному решению.

v) В решении, раскрытом в патентном документе [1], используются различные типы метаданных. При этом очевидно, что, например, для поля ввода цены задан числовой формат ввода данных, данные о конфиденциальности материала, а также его категория/подкатегория выбираются из соответствующих списков.

Таким образом, поскольку из патентного документа [1] известны все признаки заявленного способа, характеризующие обработку данных в электронной системе, то указанный заявителем технический результат, заключающийся в реализации назначения (обработка данных в электронной системе), обеспечивается признаками, известными из патентного документа [1].

Заявленное решение отличается от патентного документа [1] тем, что размещают данные РИД, по крайней мере, в одном каталоге в сокращенном

и/или полном формате с указанием его метаданных, по крайней мере, в одном из этих форматов, при этом каждый каталог содержит, по крайней мере, два поля данных для размещения данных РИД, одно из которых обязательно заполняют сразу и не менее 4 структурированных полей для записи метаданных, 3 из которых обязательно заполняют сразу; отображают метаданные РИД в реестре пользователей, представляющем собой совокупность структурированных полей данных; публикуют или корректируют данные пользователя в системе, при этом для их размещения предназначены, по крайней мере, 4 структурированных поля данных, из которых сразу заполняют, по крайней мере, одно, а активация полей этих данных в системе и их заполнение возможны только после публикации РИД пользователя в одном из каталогов; осуществляют с произвольным временным интервалом активацию и/или формирование, по крайней мере, одной дополнительной формы представления данных и/или полей данных для непосредственного или отсроченного размещения различных данных пользователя, при этом каждый каталог посвящен определенной теме или направлению деятельности и в свою очередь разбит на разделы, а данные и метаданные РИД опубликовывают в одном или нескольких каталогах системы одновременно или последовательно с произвольным временным интервалом.

На заседании коллеги от 21.02.2017 было установлено, что все признаки, отличающие заявленное решение от решения раскрытого в патентном документе [1], характеризуют только представление информации, поскольку никаких дополнительных операций связанных с обработкой данных они не раскрывают, а раскрывают только то, в каком виде уже введенная и обработанная информация предоставляется пользователю. Так, пользователю отображаются один или несколько каталогов (сформированных на основании загруженных и обработанных материалов), их поля данных и метаданных (введенных на этапе обработки), реестр пользователей и их данные (сформированные на этапе регистрации пользователей) и т.д. При этом

заявителем в отношении отличительных признаков не указан никакой дополнительный технический результат.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5 Регламента ИЗ проверяется, может ли заявленное решение быть признано относящимся к изобретениям. Для этого определяется, не относится ли заявленное предложение к решению, не являющемуся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Таким образом, поскольку признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, заключающихся только в представлении информации, а также ввиду того, что заявителем не указан технический результат, обеспечиваемый отличительными признаками, то на заседании коллегии от 21.02.2017 был сделан вывод о том, что заявленное решение не является изобретением (как это было указано в решении Роспатента от 12.04.2016).

В отношении уточненной заявителем формулы изобретения, представленной вместе с отзывом от 06.02.2017, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС заявитель может внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности. Однако изменения, внесенные в формулу изобретения, не устраняют причины, послужившие

основанием для вышеуказанного вывода, поскольку признаки, включенные заявителем в формулу изобретения («...обработки данных результатов интеллектуальной деятельности при их публикации...» и «...регистрацию пользователя с занесением регистрационных данных в специальный реестр...»), также известны из патентного документа [1] (см. реферат и страницу 11 строки 21-26).

Вопрос о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» рассмотрен не был, поскольку было установлено, что заявленное решение не является изобретением.

С учетом вышеизложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать предложенное решение изобретением.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.05.2016, изменить решение Роспатента от 12.04.2016 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.