

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.06.2011 от Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный строительный университет» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2009136803/14, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Способ выявления структуры темперамента человека", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Способ выявления структуры темперамента человека, включающий применение опросника темперамента и представление полученных результатов в прямоугольной системе координат, отличающийся тем, что опросник содержит шкалы: экстраверсия, интроверсия, стабильность, лабильность, полученные при выполнении опросника результаты откладываются на соответствующих осях

четырёхлучевой системы координат, и на основании полученных точек строят четырёхугольник структуры темперамента человека.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что четырёхугольник структуры темперамента человека строят путем соединения отложенных на осях соседних точек прямыми линиями.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что четырёхугольник структуры темперамента человека строят путем проведения через отложенные на осях точки перпендикуляров к соответствующим осям, причем перпендикуляры продлевают до пересечения с перпендикулярами, проведенными через соседние точки».

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было принято решение от 17.02.2011 об отказе в выдаче патента на изобретение в связи с тем, что заявленный способ не является изобретением в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 1350 Кодекса.

В решении Роспатента отмечено, что приемы заявленного предложения: ответы на вопросы предлагаемого известного опросника темперамента, анализ полученной информации при помощи ее графического представления, формирование умозаключения о структуре темперамента – характеризуют только умственную работу с информацией, отражающую правила и методы интеллектуальной деятельности.

В отказе Роспатента обращается внимание на то, что предлагаемое решение, заявленное как способ, не содержит характеристики процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств, при этом получаемый при осуществлении заявленного предложения результат - «повышение точности определения темпераментных особенностей человека», не может быть отнесен к результату, имеющему технический характер.

Заявитель выразил несогласие с решением об отказе в выдаче патента и в своем возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, отметил, что в решении Роспатента содержится только вывод о том, что заявленное предложение не является изобретением, однако, данный вывод не обоснован.

По мнению заявителя:

- заявленное предложение относится к функциональной диагностике, а для данных решений характерно указание в описании на достижение такого технического результата, как повышение точности, достоверности или объективности диагноза, т.е. указанный в описании заявленного предложения результат носит технический характер;

- в решении Роспатента утверждается, что последовательность осуществления действия является предписанием, устанавливающим порядок осуществления умственной деятельности, однако, «при этом не указаны критерии, отделяющие последовательность осуществления действий от предписания»;

- основной характеристикой правил и методов интеллектуальной деятельности является направленность на решение какой-либо интеллектуальной задачи, однако в решении Роспатента отсутствует указание интеллектуальной задачи, на решение которой направлен заявленный способ;

- в заявленном предложении осуществляются действия над материальным объектом – человеком, с помощью материальных средств – опросника;

- в заявленном предложении измеряют уровень экстраверсии, интроверсии, стабильности и лабильности человека, что позволяет квалифицировать заявленное предложение как техническое решение, относящееся к способу;

- в заявленном предложении, в отличие от ближайшего аналога, изменено количество шкал (вместо двух шкал стало 4 шкалы), а также изменен принцип подсчета результатов тестирования (учитывается не только количество совпадений, но и количество несовпадений с ключом).

На основании данных доводов заявитель считает, что заявленное предложение является техническим решением задачи.

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

С учетом даты подачи заявки (05.10.2009), правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения включает Кодекс, 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, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 № 327, зарегистрированного в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ) и упомянутые выше Правила ППС.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности. В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

В соответствии с пунктом 10.4. Регламента ИЗ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу.

В соответствии с пунктом 10.4.2. Регламента ИЗ способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Согласно подпункту (1.1) пункта 10.7.4.3. Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточных 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, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью; повышении бысродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:

- достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

- обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5. Регламента ИЗ при проверке патентоспособности проверяется может ли заявленное предложение 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. Проверка осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное предложение 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 случае, если 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.

Существо заявленного изобретения выражено в приведённой выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов заявителя, касающихся оценки патентоспособности заявленного

предложения, показал следующее.

Заявлен «Способ выявления структуры темперамента человека», включающий, как следует из описания заявленного предложения (см. листы 1, 2 описания), ответы на вопросы известного опросника темперамента в форме «да» (+) или «нет» (-) (например, опросника ЕРІ Г. Айзенка, содержащего 57 вопросов, в котором 9 вопросов относятся к шкале «достоверность», 24 вопроса – к шкале «экстраверсия – интроверсия» и 24 вопроса – к шкале «стабильность-лабильность») для выявления личностных характеристик тестируемого.

При этом операции заявленного предложения сводятся к следующему:

- получить ответы от тестируемого на вопросы предлагаемого известного опросника темперамента;
- построить четырехугольник структуры темперамента, откладывая на соответствующих осях (экстраверсия, интроверсия, стабильность, лабильность) четырехлучевой системы координат полученные результаты тестирования;
- сформировать заключение о структуре темперамента тестируемого индивидуума на основе графического представления результатов тестирования, которое обеспечивает наглядность представления информации.

Таким образом, заявленное предложение представляет собой метод, заключающийся в выполнении предписаний, устанавливающих порядок осуществления умственной деятельности человека, производящего тестирование другого человека и анализ полученных результатов тестирования, а все приемы характеризуют только умственную работу с информацией. При этом человек, производящий тестирование, осуществляет процесс анализа и переработки информации, полученной в результате тестирования, что приводит к получению знаний о

темпераменте протестированного индивидуума.

В формуле заявленного предложения содержатся признаки: «опросник содержит шкалы: экстраверсия, интроверсия, стабильность, лабильность, полученные при выполнении опросника результаты откладываются на соответствующих осях четырехлучевой системы координат», а в описании заявленного предложения приведен известный опросник ЕРІ Г. Айзенка, содержащий 57 вопросов, по которому осуществляют тестирование. Однако, опросник, который содержит вопросы (на которые отвечает тестируемый), а также содержит шкалы четырехлучевой системы координат (на которых откладываются результаты тестирования) является лишь предметом, сопутствующими интеллектуальной деятельности, при этом характеристики опросника не претерпевают никаких изменений, также как и характеристики индивидуума, отвечающего на вопросы, и лица, производящего тестирование. В результате проведения тестирования, представления результатов тестирования в графической форме получают только знания о структуре темпераменте тестируемого в наглядной форме, облегчающей формирование умозаключения о структуре темперамента тестируемого индивидуума.

В отношении доводов заявителя о том, что измеряется целый ряд личностных характеристик человека, следует отметить, что в формуле заявленного предложения отсутствуют признаки, характеризующие проведение каких-либо измерений в процессе тестирования с использованием технических средств, а содержится лишь описание последовательности действий индивидуума (человека, производящего тестирование другого человека), направленное на решение интеллектуальной задачи (анализ полученной информации для составления выводов о структуре темперамента тестируемого).

При этом выполнение человеком, производящим тестирование,

умственных операций приводит к результату: «повышение точности определения темпераментальных особенностей человека», который не может быть отнесен к техническому, поскольку не является характеристикой технического эффекта, свойства или явления, объективно проявляющихся при осуществлении способа. Кроме того, указанный результат достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении ответов на вопросы и оценки данных ответов на основе установленных правил: выполнение тестов, обработку результатов в графической форме, составление умозаключения о структуре темперамента тестируемого.

При этом нетехнический характер указанного результата подтверждает то, что заявленное решение не может быть признано изобретением.

В соответствии с вышеизложенным, заявленное предложение относится к решениям, не являющимся изобретениями в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 5 статьи 1350 Кодекса, т.к. характеризует только «правила и методы интеллектуальной деятельности».

В отношении доводов, изложенных в особом мнении, касающихся того, что тест – опросник является средством (инструментом) измерения, следует подчеркнуть, что, как показано выше в настоящем заключении, «опросник» не является средством измерения, а его лишь используют в качестве источника информации, а также для наглядного представления результатов тестирования (см. фиг. 1, фиг. 2).

В соответствии с изложенным, можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу о возможности

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2011,
решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам от 17.02.2011 оставить в силе.**