

**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 26.12.2013 от Козловского М.И. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 28.06.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2011127075/08, при этом установлено следующее.

Заявлен «Способ проведения беспроигрышной аукционной торговли с использованием сети», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной в корреспонденции 19.04.2013, в следующей редакции:

«Способ проведения беспроигрышной аукционной торговли с использованием сети, включающий следующие операции:

- присоединение N терминалов участников испрашивающих товар, терминала лица, предоставляющего товар, посреднического сервера аукционных торгов с центральным блоком управления и установленной на нем посреднической программой к сети, включающей Интернет;

- ввод информации, относящейся к предоставлению товара, включающей его цену, когда лицо, предоставляющее товар (лот), соединяется с посредническим сервером аукционных торгов, а организатор аукциона с помощью посреднической программы классифицирует лоты;

- ввод информации с не менее чем двух терминалов участников о своих заявках в денежной форме в посреднический сервер аукционных торгов, открытие организатором аукциона торгов на материальные ценности;

- выявление повторяющейся заявки участников с одинаковыми заявками, уникальных заявок, а также их сумм с соответствующего терминала своих заявок в результате последовательного сравнения в центральном блоке управления посреднического сервера аукционных торгов информации о заявках попарно с терминалов участников и оповещение их;

- оповещение участников торгов, имеющих одинаковые заявки о необходимости проведения коррекции, прием коррекции заявки;

- завершение текущего аукциона организатором при выполнении определенных условий и сохранение в базе данных посреднического сервера информации о проведенных торгах;

- определение победителя;

- отличающийся тем, что

- при вводе данных с не менее чем двух терминалов участников в посреднический сервер аукционных торгов задают эквивалент цены товара и для каждого участника фиксируют уникальные заявки в цифровом выражении, а также их суммы;

- в процессе последовательного сравнения в центральном блоке управления посреднического сервера аукционных торгов зафиксированных данных о заявках попарно с терминалов участников, оповещают участников о выявлении одинаковых заявок, вводят коррекцию заявок путем уменьшения или увеличения их величины с заданным шагом до момента обеспечения числовой уникальности обеих заявок и фиксируют эти значения в базе данных о заявках;

- определяют каждого участника аукционных торгов, сохранившего на момент окончания аукционных торгов числовую уникальность своей заявки с отличием не менее заданного шага и фиксируют количество таких участников;

- фиксируют изменяющуюся сумму заявок каждого участника торгов, состоящую из сумм поданных заявок на всех аукционных торгах;

- фиксируют количество всех аукционных торгов для каждого участника, в которых участник не выиграл при условии того, что его заявка была уникальна;
- завершают текущий аукцион, когда данные с терминалов участников о величине суммы заявок и их коррекций от всех участников становятся равными или больше заданного эквивалента цены товара;
- определяют победителя текущего аукциона из числа участников торгов, имеющих уникальную заявку, используя для этого зафиксированные суммы заявок на всех торгах и зафиксированное количество аукционных торгов и сохраняют в базе данных посреднического сервера данные о победителе текущего аукциона, а последующие аукционные торги проводят с учетом этих данных».

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

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного мнения в решении об отказе в выдаче патента приведены следующие источники информации:

- патент RU 2370819 C2, опубликованный 20.10.2009 (далее - [1]);
- заявка US 2009/0327097 A1, опубликованная 31.12.2009 (далее - [2]);
- патент US 7966247 B1, опубликованный 21.06.2011 (далее - [3]).

В решении Роспатента отмечено, что заявленное изобретение «представляет собой дополнение к известному из документа [1] решению известными из документов [2] и [3] частями».

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 указанным решением, приведя следующие доводы.

По мнению заявителя, не все признаки предложенного способа характерны для решений, известных из патентных документов [1]-[3]. При этом с возражением

представлена таблица, содержащая сопоставительный анализ признаков заявленного и противопоставленных решений.

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

С учетом даты поступления заявки (04.07.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ).

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).

В соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, не являются изобретениями:

- 1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 5) программы для ЭВМ;
- 6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

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.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5 Регламента ИЗ проверяется, не относится ли заявленное предложение к решению, не являющемуся изобретением.

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.

Заявленное предложение, в отношении которого не сделан вывод о том, что оно относится к исключенным из патентной охраны, проверяется на соответствие условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

Согласно подпункту 1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. 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 быстродействия 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 иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил.

Существо предложенного решения выражено в приведенной выше формуле изобретения, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Согласно указанной формуле заявленное предложение представляет собой способ проведения аукционной торговли, который описывает последовательность действий, совершаемых организатором аукциона, участниками, испрашивающими товар, и лицами, предоставляющими этот товар.

Так, организатор аукциона осуществляет классификацию лотов, открытие аукциона, задание эквивалента цены товара, фиксацию уникальных заявок в цифровом выражении, выявление повторяющихся заявок, сравнение информации о заявках, оповещение участников имеющих одинаковые заявки о необходимости коррекции и прием коррекции, определение каждого участника аукциона, сохранившего числовую уникальность своей заявки, фиксацию количества таких участников, фиксацию изменяющихся сумм заявок и количества всех торгов, завершение аукциона, определение победителя аукциона и сохранение в базе данных информации о победителе.

Участники, испрашивающие товар, вводят информацию о своих заявках в денежной форме и производят коррекцию заявок путем уменьшения или увеличения их величины.

Лица, предоставляющие товар, вводят информацию о товаре, включая его цену, и связываются с посредническим центром.

При этом указанные выше действия осуществляются с использованием материальных технических средств (терминалы участников, посреднический сервер, центральный блок управления, сеть Интернет, компьютерная программа, материальные ценности, денежные средства, базы данных). Однако, необходимо обратить внимание на то, что в предложенном решении упомянутые средства не претерпевают какого-либо конструктивного изменения и используются по своему прямому назначению.

На основании изложенного можно констатировать, что заявленный способ торговли относится к методам хозяйственной деятельности, поскольку описывает совокупность приемов и операций, осуществляемых субъектами хозяйственной деятельности в соответствии с установленными правилами, подчиненных решению конкретной задачи, направленной на пополнение запаса материальных благ и обеспечения возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить.

Данный вывод подтверждается также отсутствием в материалах заявки сведений о проявляющихся при реализации способа технических результатах. Так, в качестве достигаемых результатов в описании к заявке указано «стимулирование продолжения проведения аукционной торговли с использованием сети участниками торгов за счет обеспечения учета их издержек, повышения достоверности определения победителя на основании статистических данных, выявления на аукционных торгах активности участников, а также обеспечения возможности использования участниками средств, затраченных ими на предыдущих торгах и увеличения числа победителей при условии продолжения их участия в аукционных торгах» (см. абз. 3 на с.6 скорректированного описания). Однако ни один из приведенных выше результатов не является характеристикой

технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении заявленного способа торговли, и достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка на основе договоренности между лицами, участвующими в аукционе. Действительно, вопрос о том, будет ли простимулирован (заинтересован) участник аукциона в продолжении торгов зависит от его личных, субъективных качеств. Такой результат в соответствии с положениями подпункта 1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ не носит технического характера.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что заявленному решению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретений (см. подпункт 5 пункта 1350 Кодекса).

Указанные выше доводы были доведены до сведения заявителя на заседании коллегии от 29.05.2014.

В соответствии с тем, что заявленный способ не является изобретением анализ доводов решения Роспатента и возражения, касающихся несоответствия его условию патентоспособности «изобретательский уровень» не проводился.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 26.12.2013, изменить решение Роспатента от 28.06.2013 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.**