

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 поступившее 13.03.2014 от ОАО «ВТИ» (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 14.02.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012133535/06, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Способ и автоматическая система контроля эксплуатационного состояния газотурбинной установки», совокупность признаков которой изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«1. Способ контроля эксплуатационного состояния газотурбинной установки путем сравнения текущих и первоначальных эталонных значений контролируемых параметров с учетом изменения условий проведения необходимых для определения этих параметров измерений, отличающийся тем, что перед сравнением эталонные параметры заново рассчитывают с использованием условий проведения текущих измерений и данных первоначальных измерений, не приведенных к стандартным условиям.

2. Автоматическая система контроля эксплуатационного состояния газотурбинной установки, содержащая блок измерения контролируемых параметров, включая параметры, характеризующие условия работы указанной установки, блок математической обработки результатов

измерений, осуществляющий функцию сравнения текущих и эталонных значений контролируемых параметров с учетом изменения условий работы установки, а также блок выдачи информации и формирования управляющего сигнала на устранение возможных неисправностей или на корректировку режима работы установки, отличающаяся тем, что блок математической обработки результатов измерений запрограммирован на самостоятельное повторное вычисление эталонных значений контролируемых параметров по полученным при первичных испытаниях исходным данным измерений, не приведенных к стандартным условиям, и данным об условиях работы установки при осуществлении текущих измерений указанных параметров».

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

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленные решения по независимым пунктам формулы относятся к объектам, которым в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретений.

В решении Роспатента отмечено, что все отличительные от ближайшего аналога (RU 2389999, опубликован 20.05.2010 (далее – [1]) признаки предложенных решений характерны для математических методов. При этом обращено внимание на то, что в заявленном способе, в отличие от способа контроля по патенту [1], отсутствуют операции по обработке сигналов, полученных путем сравнения и формирования управляющих сигналов или рекомендаций по устранению отклонений.

Кроме того, в решении Роспатента указано, что технические результаты, заключающиеся в повышении точности и глубины диагностирования установки достигаются признаками упомянутого ближайшего аналога за счет устранения погрешности от различных условий измерений при получении результатов текущих измерений и

первоначальных (эталонных) путем приведения измерений к стандартным условиям.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

В возражении указано, что объектами изобретений являются способ и система контроля эксплуатационного состояния газотурбинной установки, то есть технические средства, направленные на решение технических проблем контроля состояния газотурбинного двигателя.

По мнению заявителя, «пункт 24.5 Административного регламента... неправомерно вольно трактует содержание пункта 5 статьи 1350 ГК РФ, в которой нет никаких указаний относительно необходимости выделения отличительных признаков изобретения при анализе патентоспособности заявленного объекта как технического решения».

Кроме того, в возражении приведены скорректированные варианты отличительных признаков заявленных решений в виде:

«изменение условий измерений учитывают путем приведения результатов как первоначальных, так и текущих измерений к условиям проведения последних»;

«блок математической обработки результатов измерений выполнен с функциональной возможностью приведения результатов первоначальных и текущих измерений перед их сравнением к условиям проведения текущих измерений».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (07.08.2012) 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 в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

Проверка осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. 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.

В случае, если в результате проведенного информационного поиска будет выявлен более близкий аналог, в сравнении с которым все признаки, которыми отличается заявленное решение от этого прототипа, являются характерными для решений, которые, в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, не являются изобретениями, вновь анализируется вопрос отнесения заявленного решения к тем, которые не являются изобретениями.

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. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он заключается в получении той или иной информации и достигается

только благодаря применения математического метода, программы ЭВМ или используемого в ней алгоритма.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся возможности охраны заявленных объектов в качестве изобретений, показал следующее.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5 Регламента ИЗ проверка отнесения заявленного предложения к решению, не являющемуся изобретением в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем.

В описании заявки в качестве ближайшего аналога для предложенных решений указаны, соответственно, способ и автоматическая система контроля эксплуатационного состояния газотурбинной установки, описанные в патенте [1].

В известном из патента [1] способе контроля, также как и в заявленном способе, производят сравнение текущих и первоначальных эталонных значений контролируемых параметров с учетом изменения условий проведения необходимых для определения этих параметров измерений. Так, в известном способе перед сравнением упомянутых параметров, расчет текущих значений контролируемых параметров производят по известным методикам с приведением таких значений к стандартным атмосферным условиям и к стандартным режимам работы. Согласно описанию упомянутого патента известный способ позволяет повысить точность и глубину диагностирования установки за счет учета индивидуальных характеристик газотурбинной установки и устранения погрешности от различных условий измерений (см. абз. 9 и 10 на с.2 описания к патенту [1]).

Отличие заявленного способа от способа по патенту [1] состоит в том, что «перед сравнением эталонные параметры заново рассчитывают с использованием условий проведения текущих измерений и данных первоначальных измерений, не приведенных к стандартным условиям». То есть предложение заявителя касается лишь особенностей расчета параметров перед их сравнением, а, именно, эталонные параметры рассчитывают с учетом данных об условиях проведения текущих измерений и данных первоначальных измерений, не приведенных к стандартным условиям (в прототипе перед сравнением при расчете указанные параметры приводят к стандартным условиям).

Таким образом, можно согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента в том, что все отличительные от ближайшего аналога признаки заявленного способа характерны для математических методов.

Здесь следует подчеркнуть, что в заявленном способе не появляется новых операций, связанных с действиями над материальными объектами и не изменяется порядок проведения таких операций, а также не вводится каких-либо новых средств (например, дополнительных датчиков для получения более полной информации о контролируемых параметрах).

Изменения касаются лишь особенностей методики расчета – осуществление расчета параметров без их приведения к стандартным условиям.

Результатом от таких изменений является получение новой информации (пусть и более точной или в чем-либо более предпочтительной для дальнейшего использования, чем той которая учитывается в прототипе). Однако, поскольку получение такой информации достигается только благодаря применению нового математического метода, то в соответствии с подпунктом 1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ упомянутый результат не может быть признан носящим технический характер.

Известная из патента [1] система контроля, также как и в заявленная система, содержит блок измерения контролируемых параметров, в том

числе параметров, характеризующих условия работы указанной установки (бортовая система 3 с датчиками 2), блок математической обработки результатов измерений, осуществляющий функцию сравнения текущих и эталонных значений контролируемых параметров с учетом изменения условий работы установки (блок 6 персонального компьютера, блоки 8-12), а также блок выдачи информации и формирования управляющего сигнала на устранение возможных неисправностей или на корректировку режима работы установки (блоки 13-16) (см. абз. 1-9 на с.3 описания к патенту [1]). Согласно описанию упомянутого патента известная система позволяет повысить точность и глубину диагностирования установки за счет учета индивидуальных характеристик газотурбинной установки и устранения погрешности от различных условий измерений (см. абз. 9 на с.2 описания к патенту [1]).

Отличие заявленной системы от системы по патенту [1] состоит в том, что «блок математической обработки результатов измерений запрограммирован на самостоятельное повторное вычисление эталонных значений контролируемых параметров по полученным при первичных испытаниях исходным данным измерений, не приведенных к стандартным условиям, и данным об условиях работы установки при осуществлении текущих измерений указанных параметров». То есть предложение заявителя сводится лишь к применению в блоке математической обработки результатов измерений новой программы для ЭВМ. Особенностью такой программы является то, что она рассчитывает эталонные значения контролируемых параметров по полученным при первичных испытаниях исходным данным измерений, не приведенных к стандартным условиям, и данным об условиях работы установки при осуществлении текущих измерений указанных параметров.

Следует отметить, что заявленная система не претерпевает каких-либо конструктивных изменений, т.е. не появляются новые элементы системы и не изменяются связи между этими элементами.

Результатом от применения в заявленном способе новой программы может являться лишь получение новой информации. Как было указано выше, такой результат не носит технический характер (подпункт 1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ).

Таким образом, все отличительные от ближайшего аналога по патенту [1] признаки каждого из заявленных предложений характерны для решений, которые не признаются относящимся к изобретениям в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, а возможный результат от их применения не является техническим. В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.5 Регламента ИЗ таким предложениям не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретений.

В отношении указания заявителя о том, что «пункт 24.5 Регламента ИЗ вольно трактует содержание пункта 5 статьи 1350 ГК РФ» следует отметить, что упомянутый Регламент ИЗ является нормативным документом и его положения обязательны к применению. При этом указанные положения Регламента ИЗ не противоречат упомянутым нормам Кодекса, которые носят общий характер, а лишь уточняют их.

Что касается представленных с возражением новых формулировок отличительных признаков заявленных предложений, то следует указать, что смысловое содержание данных формулировок по сути то же самое, что и содержание отличительных признаков в принятой к рассмотрению и проанализированной выше формуле.

Так, признаки «изменение условий измерений учитывают путем приведения результатов как первоначальных, так и текущих измерений к условиям проведения последних» по-прежнему указывают лишь на учет определенных данных при расчете контролируемых параметров.

Признаки «блок математической обработки результатов измерений выполнен с функциональной возможностью приведения результатов первоначальных и текущих измерений перед их сравнением к условиям проведения текущих измерений» говорят о возможности указанного блока

обрабатывать результаты измерений без какого-либо конструктивного изменения этого блока, т.е. только путем изменения его программного обеспечения.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, опровергающие выводы решения об отказе в выдаче патента о невозможности отнесения заявленных решений к изобретениям.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2014, решение Роспатента от 14.02.2014 об отказе в выдаче патента оставить в силе.