

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 15.11.2011 от Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Федерального государственного учреждения здравоохранения «Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» (далее – заявитель) на решение от 16.06.2011 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2010135713/12, при этом установлено следующее.

Заявлен "Способ определения степени готовности структурного подразделения к началу производства медицинских иммунобиологических препаратов", совокупность признаков которого изложена в формуле заявленного предложения, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Способ определения степени готовности структурного подразделения к началу производства медицинских иммунобиологических препаратов, включающий анкетирование, отличающийся тем, что при

анкетировании оценивают в баллах (0; 0,5; 1) ответы на следующие вопросы: санитарно-гигиеническая готовность помещений, готовность технологического оборудования, наличие исходных материалов, укомплектованность персоналом, наличие нормативной документации, наличие средств индивидуальной защиты, аттестация рабочих мест, соблюдение требований противоэпидемического режима, наличие стандартных операционных процедур по проведению технологического процесса производства медицинских иммунобиологических препаратов, валидация технологического оборудования; полученные баллы суммируют, переводят в проценты, принимая за 100% готовность, равную 10 баллам, что позволяет сделать заключение о степени готовности структурного подразделения к началу производства медицинских иммунобиологических препаратов».

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было принято решение от 16.06.2011 об отказе в выдаче патента на изобретение в связи с тем, что заявленное предложение не является изобретением в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 1350 Кодекса.

В решении Роспатента отмечено, что приемы заявленного предложения, касающиеся «выбора перечня вопросов для анкетирования (сбора информации), оценки в баллах ответов на вопросы анкеты, перевод степени готовности подразделения, выраженной в баллах в проценты, оценки полученных показателей и определения на их основе степени готовности подразделения к началу производства препаратов» являются результатом интеллектуальной (умственной) деятельности человека.

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, а получаемый при осуществлении заявленного

предложения результат- «обеспечение более точного результата оценки, выраженного в цифрах, универсальности для различных производственных подразделений, сокращение объема опросника», - не может быть отнесен к результату, имеющему технический характер.

В упомянутом решении отмечается, что заявленное предложение не имеет технического характера и относится к методам интеллектуальной деятельности, поскольку воздействие по заявленному способу осуществляется на сознание (умственное начало) человека, которое позволяет анализировать и перерабатывать информацию. При этом деятельность, связанная с сознанием человека, его мыслительной (умственной) способностью, представляет собой интеллектуальную деятельность.

На основании данных доводов в решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное предложение относится к решениям, не являющимся изобретением, так как характеризует только «правила и методы интеллектуальной деятельности».

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:

- в заявленном предложении отсутствует воздействие на сознание человека, так как предлагаемый способ анкетирования (то есть, сбор информации) заключается в количественной и объективной оценке (осуществляемой с участием человека) показателей готовности структурного подразделения к началу производства медицинских препаратов, независимой от сознания человека;

- техническим результатом от использования заявленного способа является «выпуск качественной продукции, соответствующей нормативной документации»;

- в заявленном способе использованы «известные способы оценки качества, прогнозирования, планирования, оценки состояния, готовности, где поставленные задачи решаются методами тестирования, анкетирования с использованием бальной системы, как и в заявленном предложении», которые, в свою очередь, признаны техническими решениями.

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 (17.08.2009) правовая база для оценки патентоспособности заявленного предложения 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).

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 не являются изобретениями, в частности, правила и методы 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 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 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 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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5. Регламента 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 предложения 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 определения степени готовности структурного подразделения к началу производства медицинских иммунобиологических препаратов», включающий, как следует из описания заявленного предложения (см. листы 2-3 описания), использование опросника, содержащего вопросы о санитарно-гигиенической готовности помещений, готовности технологического оборудования, наличии исходных материалов, укомплектованность персоналом, наличии нормативной документации, наличии средств индивидуальной защиты, аттестации рабочих мест, соблюдении требований противоэпидемического режима, наличии стандартных операционных процедур по проведению технологического процесса производства медицинских иммунобиологических препаратов, валидации технологического оборудования» для анализа ответов на данные вопросы работниками структурных подразделений для последующего выявления количественной характеристики степени готовности указанных подразделений к началу производственного цикла.

При этом операции заявленного предложения сводятся к следующему:

- инспектируют структурное подразделение методом анкетирования;
- по опроснику определяют количество баллов по каждому

показателю (наличие показателя оценивают как 1 балл, частичное наличие показателя – 0,5 баллов, отсутствие показателя- 0 баллов);

- суммируют полученные баллы;
- переводят баллы в проценты;
- по результатам тестирования, основанным на анализе полученных баллов, выносят умозаключение о степени готовности подразделения;
- исходя из данных, полученных при анкетировании, готовность к производству определяют как: полную при сумме баллов, равную 10, частичную при сумме баллов от 7,0 до 9,5, отсутствие готовности при сумме баллов от 0 до 6,5.

Человек, производящий тестирование, осуществляет процесс анализа и переработки информации, полученной в результате тестирования, что приводит к получению знаний о количественной характеристике степени готовности подразделения к началу производственного цикла.

Таким образом, заявленное предложение представляет собой метод, заключающийся в выполнении предписаний, устанавливающих порядок осуществления умственной деятельности человека, производящего тестирование.

В отношении довода заявителя, касающегося того, что в предлагаемом способе отсутствует воздействие на сознание человека, а анкетирование заключается в количественной и объективной оценке показателей готовности структурного подразделения к началу производства медицинских препаратов, не зависящей от сознания человека, необходимо отметить следующее.

Из описания заявленного решения следует, что анкетирование представляет собой сбор информации, осуществляемой с участием человека (ответы на вопросы из опросника).

Данный опросник представляет собой носитель информации и является предметом, сопутствующим интеллектуальной деятельности.

Причем, при осуществлении таковой деятельности (проведения тестирования), характеристика носителя информации (опросника), так же как и индивидуумов, отвечающих на вопросы, претерпевать каких-либо изменений не будут. То есть, осуществляемые в заявленном решении приемы характеризуют только умственную работу с информацией, поскольку в результате проведения тестирования и анализа результатов тестирования получают только знания о готовности объекта.

Кроме того, выполнение человеком, производящим анкетирование, умственных операций приводит к результату: «оперативность, возможность сравнительной характеристики степени готовности различных структурных подразделений, выпуск качественной продукции, соответствующей нормативной документации», который не может быть отнесен к техническому, поскольку не является характеристикой объективно проявляющегося технического эффекта, свойства или явления при осуществлении способа. Указанный результат достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении ответов на вопросы и оценки данных ответов в балах на основе установленных правил.

То есть, заявленное решение содержит описание последовательности действий индивидуума (человека, производящего тестирование), направленное на решение интеллектуальной задачи (анализ полученной информации для составления выводов о готовности подразделения).

При этом нетехнический характер указанного результата подтверждает, что заявленное решение не является изобретением.

Таким образом, заявленный объект содержит характеристику выполнения умственных операций с использованием традиционного инструментария (опросника), причем это использование приводит к результату, не являющемуся техническим, и выражается в решении интеллектуальной задачи.

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

При этом 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 15.11.2011, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 16.06.2011 оставить в силе.