

Палата по патентным спорам Роспатента (далее – Палата по патентным спорам) на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации и в соответствии с 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 Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина", Ю.С. Тверского, С.А. Талманова, Н.А. Агафоновой, А.В. Голубева, Россия (далее – заявитель), поступившее 26.06.2007 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, на решение экспертизы от 01.02.2007 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2004131795/12, при этом установлено следующее.

Заявлен "Способ подготовки эксплуатационного персонала технологических установок", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, скорректированной заявителем и представленной в корреспонденции, поступившей в ФИПС 18.01.2005, в следующей редакции:

1. Способ подготовки эксплуатационного персонала энергетического оборудования путем моделирования технологического оборудования и соответствующих средств управления им, отображения информации о текущем состоянии моделируемого оборудования, управления режимом работы моделируемого технологического оборудования и его оптимизации, а также изменения заданной ситуации и режимов работы моделируемого технологического оборудования, отличающийся тем, - что формируют прогнозируемую по текущему состоянию моделируемого режима работы технологического оборудования траекторию протекания

процесса, сравнивают с расчетной и представляют обучаемому дополнительную информацию о направлении развития технологического процесса, при этом формируют оценку результата обучения путем сравнения фактических значений практически значимых параметров технологического процесса с расчетными и интегрирования отклонений на контрольном промежутке времени,

2. Способ по п.п.1, отличающийся тем, что изменяют уровень сложности программы обучения путем изменения заданной ситуации, режимов работы моделируемого технологического оборудования и качества, работы средств управления.

3. Способ по п.п.1, 2, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют контроль времени выполнения заданий обучаемым и оценивают фактическое и оптимальное время выполнения заданий, как обобщенную оценку эффективности обучения.

При экспертизе заявки по существу в отношении вышеуказанной, уточненной заявителем в дополнительных материалах от 29.06.2006 формулы, было принято решение от 01.02.2007 об отказе в выдаче патента на изобретение в связи с тем, что заявленное решение не признается относящимся к изобретениям согласно пункту 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-І, в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон).

Данный вывод мотивирован тем, что заявленное решение в том виде как оно описано в заявке как таковое не может быть признано имеющим технический характер. По мнению экспертизы представленную совокупность признаков независимого пункта следует отнести к правилам и методам интеллектуальной деятельности, направленным на обучение.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы и в возражении

сослался на следующие доводы, изложенные им в своем ответе от 07.02.2007 на уведомление экспертизы о результатах проверки патентоспособности на изобретение от 27.07.2006.

1. Заявленный способ подготовки оперативного персонала, в котором обучаемый (оператор) осуществляет действия над материальным объектом с помощью материальных средств путем анализа получаемой информации, отражающей материальное состояние объекта, иными словами заявленный результат имеет строго технический характер.

2. Заявленное техническое решение обеспечивает эффективность подготовки персонала. Заявленный способ подготовки оперативного персонала является технической системой, где обучаемый и инструктор взаимодействуют с физическим материальным объектом.

Кроме того, отмечает заявитель, в процессе подготовки персонала (в процессе обучения) инструктор может также управлять качеством работы устройства управления, т.е. изменять заданный режим обучения, что позволяет изменять уровень подготовки.

С учетом изложенного заявитель просит продолжить рассмотрение заявки на выдачу патента на изобретение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного предложения включает упомянутые выше Закон и Правила ППС, а также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона 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). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 4 Закона не считаются изобретениями в смысле положений настоящего Закона, в частности: правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности. В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения указанных объектов к изобретениям только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых.

Согласно части (1.1) подпункта (1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной 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 устраниении 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.

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;
- заключается в занимательности и зрелищности.

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

В результате анализа заявленного предложения установлено, что заявленное предложение не относится к патентоспособному объекту изобретения – способу.

Основанием для данного вывода послужили следующие обстоятельства.

В материалах заявки не указан технический результат, достигаемый в результате осуществления заявленного способа подготовки эксплуатационного персонала энергетического оборудования.

Согласно уточненному описанию, представленному заявителем в

дополнительных материалах от 18.01.2005, заявленное предложение направлено на повышении эффективности подготовки эксплуатационного персонала технологических установок (тренинга). Указанный «результат, достигается путем моделирования режимов работы оборудования». Однако данный результат не является техническим результатом, который определен в пункте 3.2.4.3 Правил ИЗ как характеристика технического эффекта, свойства, явления 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. Коллегией палаты по патентным спорам также не выявлен какой-либо технический результат, который мог бы быть достигнут при осуществлении заявленного предложения, т.е. результат, имеющий технический характер, который обусловлен воздействием на материальный объект технических средств или использованием технических приемов.

Отсутствие достижения какого-либо технического результата при осуществлении предложенного способа обучения подтверждает факт отсутствия в заявлении предложении действий над материальным объектом с помощью материальных объектов, характеризующих способ как объект изобретения.

Кроме того, анализируя заявленное предложение, невозможно выявить материальный объект, претерпевший какие-либо изменения в процессе реализации заявленного способа подготовки , т.е., испытавший воздействие со стороны каких-либо технических средств (других материальных объектов). Признаки формулы - «формируют прогнозируемую траекторию протекания процесса», «сравнивают с расчетной», «предоставляют обучаемому дополнительную информацию», «формируют оценку» не характеризуют действия на материальный объект с помощью

материальных средств, а направлены только на получение и предоставление подготавливаемому персоналу (обучаемым) информации о работе энергетического оборудования путем построения соответствующих математических моделей.

Довод заявителя о том, что обучаемый (оператор) осуществляет действия над материальным объектом с помощью материальных средств путем анализа получаемой информации, отражающей материальное состояние объекта следует признать не состоятельным, поскольку получение информации, воздействует, в конечном счете не на тело обучаемого (оператора), а через его высшую нервную систему на разум и сознание, т.е. нематериальную субстанцию, которую невозможно объективно измерить, поскольку она не подчиняется известным законам природы. Достигаемый результат связан с изменением именно интеллектуальной, т.е. нематериальной "составляющей" обучаемого и приводит к "воздействию" на высшую нервную систему (разум) обучаемого и изменению его сознания (принятию того или иного решения на основании полученных данных), но не приводит к изменению материальной субстанции обучаемого, т.е. его тела как такового.

В Законе понятию "способ" придается вполне определенное значение – способ как объект изобретения, к которому относятся процессы осуществления действий над материальным объектом с помощью иного метода математического моделирования.

В связи с этим не может быть признано "действием над материальным объектом с помощью материальных средств" в смысле положений Закона, "получение" или "предоставление" обучаемому любой информации с помощью любых средств, в том числе благодаря применению того или иного метода математического моделирования.

Таким образом, заявленное предложение как не являющееся

техническим решением не может быть признано изобретением в смысле положений Закона, и решение экспертизы правомерно.

Необходимо также отметить что, особое мнение, представленное заявителем только по факсу 19.03.2008 коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным проанализировать. Доводы заявителя, представленные в упомянутой корреспонденции, сводятся к следующему.

1. Совокупность признаков формулы предлагаемого изобретения относится к классу человеко-машинных систем, в которых человек (обучаемый) не может быть выченен из системы, т.е. является неотъемлемой частью системы - материального объекта.

2. Признаки отличительной части формулы, по мнению заявителя, направлены на получение и предоставление оператору новой информации о работе ТОУ и действий оператора в ЧМС и характеризуют воздействие на материальный объект (ЧМС) с помощью материальных средств этой ЧМС, из которой оператор не может быть исключен.

Однако данные доводы повторяют доводы возражения и проанализированы ранее в данном решении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.06.2007,
решение экспертизы от 01.02.2007 оставить в силе.**