

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Синельникова А.М. (далее – заявитель) от 14.04.2008, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение от 05.10.2007 по заявке №2005106123/09, при этом установлено следующее.

Заявлен "способ формирования банковского вклада", совокупность признаков которого изложена в формуле, скорректированной заявителем и представленной в корреспонденции, поступившей в ФИПС 11.07.2007, в следующей редакции:

" 1. Способ формирования на компьютере абстрактного типа данных, реализующего понятие мультивалютного банковского вклада на языке программирования, характеризующийся тем, что в компьютер вводят параметры мультивалютного вклада и процентные ставки по ним, компьютер конвертирует введенные параметры мультивалютного вклада во внутреннее представление, выраженное в независимых единицах измерения стоимости вклада; компьютер рассчитывает эффективный фронт функции стоимости мультивалютного вклада, представляющий собой множество портфелей валют, которое дает для каждого конкретного значения риска по вкладу максимальную доходность мультивалютного вклада; компьютер выбирает одну или несколько точек на эффективном фронте функции стоимости мультивалютного вклада; компьютер определяет соотношение валютных компонент в мультивалютном вкладе, соответствующее каждой из выбранных точек эффективного фронта функции стоимости мультивалютного вклада; компьютер производит

конвертацию из независимой единицы измерения стоимости вклада в валюты вклада для каждой из выбранных точек на эффективном фронте функции стоимости мультивалютного вклада.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что компьютер сохраняет параметры мультивалютного вклада на любом из следующего или любой комбинации из следующего: а) в оперативном запоминающем устройстве (оперативной памяти), б) во внешнем запоминающем устройстве (например, на жестком диске компьютера); компьютер при необходимости осуществляет доступ к сохраненным параметрам мультивалютного вклада.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что компьютер выводит параметры мультивалютного вклада на любое из следующего: на а) дисплей, б) печатное устройство, в) другое устройство ввода.

4. Способ по п. 2, отличающийся тем, что компьютер выводит параметры мультивалютного вклада на любое из следующего: на а) дисплей, б) печатное устройство, в) другое устройство ввода.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что компьютер обращается в базу данных, содержащую предысторию колебаний курсов валют мультивалютного вклада по отношению к стоимости независимой единицы измерения стоимости вклада.

6. Способ по п. 2, отличающийся тем, что компьютер обращается в базу данных, содержащую предысторию колебаний курсов валют мультивалютного вклада по отношению к стоимости независимой единицы измерения стоимости вклада.

7. Способ по п. 3, отличающийся тем, что компьютер обращается в базу данных, содержащую предысторию колебаний курсов валют мультивалютного

вклада по отношению к стоимости независимой единицы измерения стоимости вклада.

8. Способ по п. 4, отличающийся тем, что компьютер обращается в базу данных, содержащую предысторию колебаний курсов валют мультивалютного вклада по отношению к стоимости независимой единицы измерения стоимости вклада.

9. Способ по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что функцию стоимости мультивалютного вклада рассчитывают по следующей формуле:

$$c(t) = w_{v1} \frac{V_1(0)}{V_1(t)} \left(1 + \frac{P_{v1} \cdot t}{100 \cdot k}\right) + w_{v2} \frac{v_2(0)}{v_2(t)} \left(1 + \frac{P_{v2} \cdot t}{100 \cdot k}\right) + \dots + w_{vn} \frac{v_n(0)}{v_n(t)} \left(1 + \frac{P_{vn} \cdot t}{100 \cdot k}\right),$$

где $c(0)=1$; $W_{v1}, W_{v2}, \dots, W_{vn}$ - веса валют (доли валютных компонент) в мультивалютном вкладе, $W_{v1}+W_{v2}+\dots+W_{vn}=1$; $v_1(0), v_2(0), \dots, v_n(0)$ - стоимость в валютах мультивалютного вклада одной независимой единицы измерения стоимости вклада в момент формирования мультивалютного вклада; $v_1(t), v_2(t), v_n(t)$ - текущие стоимости одной независимой единицы измерения стоимости вклада в валютах мультивалютного вклада; $P_{v1}, P_{v2}, \dots, P_{vn}$ - устанавливаемый банком процентный доход по вкладам в валютах мультивалютного вклада; t - время (дни); k - количество дней в году ($k=365$; в високосном году $k=366$).

10. Способ по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что вклад формируют из трех валют, например из российского рубля, доллара США и евро.

11. Способ по п.10, отличающийся тем, что функцию стоимости мультивалютного вклада рассчитывают по следующей формуле:

$$c(t) = w_{v1} \frac{V_1(0)}{V_1(t)} \left(1 + \frac{P_{v1} \cdot t}{100 \cdot k}\right) + w_{v2} \frac{v_2(0)}{v_2(t)} \left(1 + \frac{P_{v2} \cdot t}{100 \cdot k}\right) + w_{v3} \frac{v_3(0)}{v_3(t)} \left(1 + \frac{P_{v3} \cdot t}{100 \cdot k}\right),$$

где v_1, v_2, v_3 - валюты мультивалютного вклада, например, российский рубль, доллар США, евро (в любой последовательности).

12. Способ по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что вклад формируют из двух валют, например, из российского рубля и евро.

13. Способ по п.12, отличающийся тем, что функцию стоимости мультивалютного вклада находят по следующей формуле:

$$c(t) = w_{v_1} \frac{v_1(0)}{v_1(t)} \left(1 + \frac{P_{v_1} \cdot t}{100 \cdot k} \right) + w_{v_2} \frac{v_2(0)}{v_2(t)} \left(1 + \frac{P_{v_2} \cdot t}{100 \cdot k} \right),$$

где v_1, v_2 - валюты мультивалютного вклада, например, российский рубль и евро (в любой последовательности).

14. Способ по любому из пп.1-8, 11, 13, отличающийся тем, что для определения риска по вкладу находят среднеквадратичное отклонение функции стоимости мультивалютного вклада.

15. Способ по п.9, отличающийся тем, что для определения риска по вкладу находят среднеквадратичное отклонение функции стоимости мультивалютного вклада.

16. Способ по п. 10, отличающийся тем, что для определения риска по вкладу находят среднеквадратичное отклонение функции стоимости мультивалютного вклада.

17. Способ по п. 12, отличающийся тем, что для определения риска по вкладу находят среднеквадратичное отклонение функции стоимости мультивалютного вклада.

18. Способ по любому из пп. 1-8, 11, 13, 15-17, отличающийся тем, что независимой единицей измерения стоимости вклада является любое из следующего или любая комбинация из следующего: а) стоимость тройской

унции золота, б) стоимость другой единицы массы или объема золота, в) стоимость единицы массы или объема другого драгоценного металла, г) стоимость единицы площади жилья, д) стоимость товара-эквивалента, е) стоимость одной из валют вклада, ж) стоимость другой независимой единицы измерения стоимости вклада.

19. Способ по п. 9, отличающийся тем, что независимой единицей измерения стоимости вклада является любое из следующего или любая комбинация из следующего: а) стоимость тройской унции золота, б) стоимость другой единицы массы или объема золота, в) стоимость единицы массы или объема другого драгоценного металла, г) стоимость единицы площади жилья, д) стоимость товара-эквивалента, е) стоимость одной из валют вклада, ж) стоимость другой независимой единицы измерения стоимости вклада.

20. Способ по п. 10, отличающийся тем, что независимой единицей измерения стоимости вклада является любое из следующего или любая комбинация из следующего: а) стоимость тройской унции золота, б) стоимость другой единицы массы или объема золота, в) стоимость единицы массы или объема другого драгоценного металла, г) стоимость единицы площади жилья, д) стоимость товара-эквивалента, е) стоимость одной из валют вклада, ж) стоимость другой независимой единицы измерения стоимости вклада.

21. Способ по п. 12, отличающийся тем, что независимой единицей измерения стоимости вклада является любое из следующего или любая комбинация из следующего: а) стоимость тройской унции золота, б) стоимость другой единицы массы или объема золота, в) стоимость единицы массы или объема другого драгоценного металла, г) стоимость единицы площади жилья, д) стоимость товара-эквивалента, е) стоимость одной из валют вклада, ж) стоимость другой независимой единицы измерения стоимости вклада.

22. Способ по п. 14, отличающийся тем, что независимой единицей измерения стоимости вклада является любое из следующего или любая комбинация из следующего: а) стоимость тройской унции золота, б) стоимость другой единицы массы или объема золота, в) стоимость единицы массы или объема другого драгоценного металла, г) стоимость единицы площади жилья, д) стоимость товара-эквивалента, е) стоимость одной из валют вклада, ж) стоимость другой независимой единицы измерения стоимости вклада.

23. Способ по любому из пп.1-8, 11, 13, 15-17, 19-22, отличающийся тем, что вводимыми в компьютер параметрами вклада является любое из следующего или любая комбинация из следующего: а) фамилия, имя, отчество клиента, б) фамилия и инициалы клиента, в) псевдоним клиента, г) индивидуальный идентификационный номер клиента, д) сумма мультивалютного вклада в одной или нескольких валютах, е) срок вклада, ж) другой параметр мультивалютного вклада.

24. Способ по п. 9, отличающийся тем, что вводимыми в компьютер параметрами вклада является любое из следующего или любая комбинация из следующего: а) фамилия, имя, отчество клиента, б) фамилия и инициалы клиента, в) псевдоним клиента, г) индивидуальный идентификационный номер клиента, д) сумма мультивалютного вклада в одной или нескольких валютах, е) срок вклада, ж) другой параметр мультивалютного вклада.

25. Способ по п. 10, отличающийся тем, что вводимыми в компьютер параметрами вклада является любое из следующего или любая комбинация из следующего: а) фамилия, имя, отчество клиента, б) фамилия и инициалы клиента, в) псевдоним клиента, г) индивидуальный идентификационный номер клиента, д) сумма мультивалютного вклада в одной или нескольких валютах, е) срок вклада, ж) другой параметр мультивалютного вклада.

26. Способ по п. 12, отличающийся тем, что в вводимыми в компьютер параметрами вклада является любое из следующего или любая комбинацию из следующего: а) фамилия, имя, отчество клиента, б) фамилия и инициалы клиента, в) псевдоним клиента, г) индивидуальный идентификационный номер клиента, д) сумма мультивалютного вклада в одной или нескольких валютах, е) срок вклада, ж) другой параметр мультивалютного вклада.

27. Способ по п. 14, отличающийся тем, что в вводимыми в компьютер параметрами вклада является любое из следующего или любая комбинацию из следующего: а) фамилия, имя, отчество клиента, б) фамилия и инициалы клиента, в) псевдоним клиента, г) индивидуальный идентификационный номер клиента, д) сумма мультивалютного вклада в одной или нескольких валютах, е) срок вклада, ж) другой параметр мультивалютного вклада.

28. Способ по п. 18, отличающийся тем, что в вводимыми в компьютер параметрами вклада является любое из следующего или любая комбинацию из следующего: а) фамилия, имя, отчество клиента, б) фамилия и инициалы клиента, в) псевдоним клиента, г) индивидуальный идентификационный номер клиента, д) сумма мультивалютного вклада в одной или нескольких валютах, е) срок вклада, ж) другой параметр мультивалютного вклада".

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята данная формула.

По результатам рассмотрения экспертиза приняла решение об отказе в выдаче патента на основании того, что предложение заявителя не может считаться изобретением в смысле положений пункта 2 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации " № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон).

Так, в решении экспертизы отмечено, что "включенные в формулу признаки не носят технический характер, поскольку характеризуют правила

и/или методы вычисления параметров мультивалютного вклада и его составления из различных валют". При этом, по мнению экспертизы, "использование технических средств не может служить подтверждением того, что заявленное изобретение не относится к методам организации и управления хозяйством, поскольку осуществление организационных мероприятий может осуществляться и с привлечением технических средств, которые используются по своему прямому назначению". Кроме того, в решении экспертизы подчеркнуто: "технический результат, указанный заявителем в дополнительных материалах не носит технический характер, поскольку он заключается в получении информации – абстрактного типа данных и достигается лишь благодаря применению программы для компьютера, или используемого в нем алгоритма".

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы и в своем возражении отметил, что его предложение не относится к правилам или методам хозяйственной деятельности и представляет собой техническое решение в области вычислительной техники. По мнению заявителя, изложенный в заявленной формуле способ не является также программой для электронных вычислительных машин и не заключается только в представлении информации. Указанный в заявке технический результат "представляет собой характеристику технического эффекта (формирования абстрактного типа данных – электронного цифрового сигнала – во внешнем представлении компьютера), объективно проявляющегося при осуществлении способа" и достигается "не за счет использования компьютера по прямому назначению, а за счет выполнения приведенной совокупности действий по формированию абстрактного типа данных, реализующего во внутреннем представлении компьютера понятия мультивалютного вклада".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, не убедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного предложения включает упомянутый выше Закон, 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) и Правила ППС.

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 и животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона не считаются изобретениями в смысле положений настоящего Закона, в частности: открытия, а также научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для электронных вычислительных машин; решения, заключающиеся только в представлении информации. 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 подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего 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. Полученный результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он: 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.

Согласно подпункту 1.2 пункта 3.2.4.3 Правил если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5 Правил ИЗ проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям. Заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений Закона, в частности в силу принадлежности его к перечисленным в пункте 2 статьи 4 Закона объектам как таковым, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений подпункта 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил не является техническим.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше скорректированной формуле изобретения, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

При этом анализ материалов заявки показал следующее.

Согласно требованиям процитированного выше подпункта 1 пункта 19.5 Правил ИЗ для установления возможности отнесения заявленного предложения к изобретениям указанное предложение должно обеспечивать получения такого результата, который с учетом положений пункта 1.1 пункта

3.2.4.3 Правил является техническим (перечень обстоятельств, обуславливающих признание результата не имеющим технический характер, представленный в подпункте 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ не является исчерпывающим).

В первоначальных материалах заявки отсутствует понятие "технический результат", а перечислены лишь цели изобретения: "повышение надежности и обоснованности процедуры формирования вклада; улучшение наглядности, доступности данных, предоставляемых клиенту по вкладу ...; расширение функциональных возможностей способа и повышение удобства за счет возможности работы с любыми наборами из двух или нескольких валют; повышение эффективности формирования банковского вклада ...".

Перечисленные выше "цели изобретения" не могут быть рассмотрены в качестве технических результатов, т.к. не представляют собой характеристику какого-либо технического эффекта, явления или свойства, объективно проявляющегося при осуществлении заявленного предложения.

В уточненном описании, поступившем в ФИПС 11.07.2007, отмечено: "достигаемый при осуществлении ... изобретения технический результат заключается в том, что формируется абстрактный тип данных, реализующий понятие мультивалютного банковского вклада на определенном языке программирования. Этот абстрактный тип данных, выраженный, как правило, в форме цифрового сигнала во внутреннем пространстве компьютера, может быть использован для целей обмена и управления электронными данными, а также при решении технических задач современной банковской деятельности".

Однако, результат, заключающийся в возможности формирования компьютером "абстрактного типа данных ... в форме цифрового сигнала ... для целей обмена и управления электронными данными" не может считаться имеющим технический характер, т.к. заключается только в получении информации (данных), представленной в компьютере в цифровой форме, и

достигается только благодаря применению определенного алгоритма (см. процитированный выше подпункт 1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ).

При этом можно согласиться с мнением экспертизы о том, что любой результат может быть получен лишь при использовании какого-либо продукта (устройства, вещества, штамма микроорганизма и т.д.), в частности, при использовании компьютера, и не является техническим только вследствие факта применения продукта.

Исходя из изложенного можно констатировать, что заявленный способ не может быть признан относящимся к изобретениям (см. процитированный выше подпункт 1 пункта 19.5 Правил ИЗ), т.к. обеспечивает получение только такого результата, который не имеет технический характер.

Отсутствие возможности выявления технического эффекта при применении предложения заявителя свидетельствует о том, что данное предложение не является техническим решением а, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения согласно положений пункта 1 статьи 4 Закона.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, опровергающие вывод экспертизы о неохраноспособности заявленного объекта.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.04.2008, решение экспертизы оставить в силе.