

Палата по патентным в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.03 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 17.03.2004 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное компанией "Сименс Акциенгезелльшафт", Германия (далее – заявитель), поступившее 19.04.2007, на решение Федерального института промышленной собственности об отказе в выдаче патента (далее – ФИПС) от 19.10.2006, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "система управления процессом" совокупность признаков которого изложена в формуле, скорректированной заявителем и представленной в корреспонденции, поступившей в ФИПС 15.08.2006, в следующей редакции:

"1. Система управления процессом, характеризующаяся тем, что она содержит вычислительный блок, выполненный с возможностью определения величины оплаты услуг поставщика программного обеспечения в зависимости от создания и/или изъятия функций управления техникой и от выполненных в системе управления процессом операций по обслуживанию и выполнению функций автоматизирования.

2. Система управления процессом по п.1, характеризующаяся тем, что она содержит управляющую вычислительную машину и вычислительную машину клиента, связанные посредством сети Интернет, причем, по крайней мере, часть выполняемых в системе управления процессом операций выполняется на управляющей вычислительной машине.

3. Система управления процессом по п.2, характеризующаяся тем, что она содержит, по крайней мере, один полевой прибор для автоматизации, по крайней мере, одного компонента установки, причем, по крайней мере, часть выполняемых в системе управления процессом операций выполняется на полевом приборе.

4. Система управления процессом по любому из пунктов 2 или, 3 характеризующаяся тем, что управляющая вычислительная машина содержит Web-сервер, а вычислительная машина клиента содержит Интернетбраузер, так что посредством вычислительной машины клиента через сеть Интернет оказывается воздействие на протекающие в управляющей вычислительной машине операции, причем операции охватывают также такие, которыми инициируются дальнейшие операции в других компонентах системы управления процессом.

5. Система управления процессом по п. 4 характеризующаяся тем, что другие компоненты системы содержат полевые приборы для контроля и управления компонентами технической установки, которые соединены посредством радиосвязи и/или посредством жесткой коммутации с управляющей вычислительной машиной и дальнейшие операции охватывают такие операции, которые выполняются в полевых приборах.

6. Система управления процессом по п. 5, характеризующаяся тем, что связь между компонентами системы управления процессом базируется на протоколе обмена TCP/IP".

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

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленной системы условию патентоспособности "изобретательский уровень" в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон).

В подтверждение данного вывода в решении ФИПС отмечено, что из описания к патенту EP 0825506 [1] известна система управления процессом, выполненная с возможностью осуществления операций создания и/или изъятия функций управления техникой и операций по обслуживанию и выполнению функций автоматизирования и содержащая вычислительный блок, а из реферата к патенту EP 0116327 [2] - "возможность создания вычислительного блока для определения

величины оплаты за выполняемые операции". При этом в данном решении отмечено, что "признак, характеризующий данные, в соответствии с которыми в заявленной системе определяется величина оплаты, относится к созданию и/или изъятию управления техникой и к выполняемым в системе ... операциям по обслуживанию и выполнению функции автоматизирования, раскрывает лишь смысловое содержание этих данных сведения о том за что именно взимается оплата".

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возрании отметил, что в устройство по патенту [1] не имеет возможности определения величины оплаты в зависимости от создания и/или изъятия функций управления техникой и от выполненных в системе уавления процессом операций по обслуживанию и выполнению функций автоматизирования. При этом в предложенной системе и в устройстве по патенту [2] действительно имеются вычислительные блоки для определения величины оплаты за пользование программами, предоставляемые поставщиком услуг ("провайдером"), однако они обеспечивают выполнение разных функций. Так, в системе по патенту [2] расчет оплаты отдельных программ производится в зависимости от интенсивности их использования (по мнению заявителя, из описания к патенту [2] нельзя сделать вывод о том, что понимается дпо данным термином – частота или продолжительность использования). В отличие от устройства по патенту [2] в предложенном изобретении оплата определяется в зависимости от объема использования одной управляющей программы (не только от времени ее использования, но и от числа спользованных функциональных юзможностей, заложенных в эту управляющую программу). При этом оплата может меняться как в сторону увеличения, например при создании какой-либо функции управления в дополнение к оплаченным функциям, так и в сторону уменьшения например, при отключении (изъятии) какой-либо функции из числа оплаченных. В возражении подчеркнуто, что в описании к патенту [2] отсутствуют сведения об "определении

величины оплаты за расширение функциональности" и о возможности определения величины оплаты в зависимости от создания и/или исключения функций программы, а программы, согласно указанному описанию - "это лишь законченные единицы, не изменяющие свои функции в процессе их выполнения".

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" №22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Федеральный закон), при проверке соответствия изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, содержащихся в заявках, поданных до даты вступления в силу настоящего Федерального закона, условиям патентоспособности применяются условия патентоспособности, установленный законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 1.1 раздела V-1 главы V "Руководства по международной предварительной экспертизе, проводимой в соответствии с договором о патентной кооперации – РСТ", "Международной заявке устанавливается дата подачи, на которую заявка удовлетворяет требованиям статьи 11 ... Дата международной подачи является единственной датой, имеющей силу в отношении международной заявки. Она важна для отсчета процедурных сроков, определения соответствующего уровня техники и действующих дат для целей международной предварительной экспертизы при определении новизны и изобретательского уровня (неочевидности) объекта международной заявки".

С учетом даты подачи заявки (26.07.2002), в соответствии со статьей 4 Федерального закона, правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82 зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 386 с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Согласно подпункту (1) пункта 3.3.2.3 Правил ИЗ, пункт формулы состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, в том числе, родовое понятие, отражающее назначение с которого начинается изложение формулы, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога.

Согласно подпункту 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 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 лития; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении прачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его

отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка указанных условий включает определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.3 Правил признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на дополнении известного средства какойлибо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений.

Согласно подпункту 7 пункта 9.5.3 Правил, подтверждения влияния известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

Согласно пункту 4.8 Правил ППС, при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на изобретение коллегия Палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы.

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

В материалах описания заявки № 201106600/09 отсутствует термин "технический результат", а отмечено, что задачей создания данного изобретения является создание системы, "которая может гибко приспособиться к

потребностям клиента и которая в частности, позволяет уменьшить ... начальные высокие инвестиционные расходы, в частности инвестиционные расходы на компоненты программного обеспечения системы управления процессом и производимые за них лицензионные платежи". Кроме того, еще одной задачей является "указание системы управления процессом, имеющей архитектуру, которая является особенно пригодной для преодоления названных недостатков уровня техники".

Однако, данные задачи не могут быть рассмотрены в качестве технического результата, на достижение которого направлено предложенное изобретение согласно требованиям подпункта (1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ.

Таким образом, поскольку какой-либо технический результат не указан заявителем, анализ уровня техники проводится без подтверждения влияния отличительных признаков на технический результат согласно требованиям подпункта (7) пункта 19.5.3 Правил.

При этом следует подчеркнуть, что предложенная формула составлена в общем виде и не содержит признаков, указывающих на то выполняются ли оплачиваемые операции в рамках одной программы, или каждой операции или группе операций соответствует своя программа (данные сведения отсутствуют в описании заявки).

Известна система управления процессом по патенту [1], выполненная с возможностью осуществления операций создания и/или изъятия функций управления техникой и операций по обслуживанию и выполнению функций автоматизирования и содержащая вычислительное устройство для обработки данных.

При этом в описании к патенту [1], отсутствуют сведения относительно того, что оплата услуг поставщика программного обеспечения складывается из оплаты операций, выполняемых в системе.

Заявленная система по независимому пункту предложенной формулы изобретения отличается от известной тем, что вычислительный блок выполнен с возможностью определения величины оплаты за осуществление указанных выше операций.

При этом нельзя согласиться с мнением ФИПС о том, что в реферате к патенту [2] имеется информация о возможности создания вычислительного блока для определения величины оплаты именно за выполняемые операции.

Так, в данном реферате к патенту [2] отмечено, что учитывается степень использования программ путем оценки интенсивности использования данных программ и определении стоимости программ только на основе "пропорциональности использования этих программ", т.е. оплата начисляется за пользование программами. При этом в реферате к патенту [2] отсутствуют сведения о том, что каждой программе соответствует лишь одна операция.

Таким образом, с учетом пункта 4.8 Правил ППС процитированного выше, можно сделать вывод о том, что из уровня техники не известны все признаки независимого пункта предложенной формулы изобретения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2007, отменить решение ФИПС от 19.10.2006, выдать патент Российской Федерации на изобретение "Система управления процессом" с формулой изобретения, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей в ФИПС 15.08.2006, в следующей редакции:**