

**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 08.06.2011 от Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный строительный университет» (далее – заявитель) на решение от 17.02.2011 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2009144063/14, при этом установлено следующее.

Заявлен "Способ прогнозирования успешности обучения студентов экономических специальностей", совокупность признаков которого изложена в формуле заявленного предложения, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Способ прогнозирования успешности обучения студентов экономических специальностей, включающий оценку интеллекта с помощью психодиагностических тестов, отличающийся тем, что оценку интеллекта производят с помощью теста «Стандартные прогрессивные матрицы» и «Краткого ориентировочного теста», дополнительно оценивают уровень субъективного контроля по тесту УСК, и при оценке по тесту

«Стандартные прогрессивные матрицы» от 97 и более баллов, по шкале «Вербальный интеллект» «Краткого ориентировочного теста» от 13 и более баллов, по шкале общей интернальности теста УСК от 4 и более баллов - прогнозируют успешность обучения студента по экономическим специальностям».

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было принято решение от 17.02.2011 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: применяют тесты «Стандартные прогрессивные матрицы», «Краткий ориентировочный тест», а также тест УСК; оценивают тест «Стандартные прогрессивные матрицы», шкалу «Вербальный интеллект» «Краткого ориентировочного теста» и шкалу общей интернальности теста УСК; на основании полученных значений по всем тестам делают последующее заключение о прогнозе обучения студента по экономическим специальностям - характеризуют только умственную работу с информацией, отражающую правила и методы интеллектуальной деятельности.

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, при этом получаемый при осуществлении заявленного предложения результат - «повышение точности прогноза успешности обучения студентов технических специальностей в вузе», не может быть отнесен к результату, имеющему технический характер.

На основании данных доводов в решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное предложение не является изобретением, т.к. как таковое

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:

- заявленное предложение относится к функциональной диагностике, а для данных решений характерно указание в описании на достижение такого технического результата, как повышение точности, достоверности или объективности диагноза, т.е. указанный в описании заявленного предложения результат носит технический характер;

- в решении Роспатента утверждается, что последовательность осуществления действий, описанная в заявленной формуле, является предписанием, устанавливающим порядок осуществления умственной деятельности, однако, при этом не приводятся критерии, отделяющие последовательность осуществления действий от предписания;

- отнесение отличительных признаков заявленного решения к «умственной работе с информацией» декларативно, поскольку в решении об отказе не приведен «анализ каждого признака» и не показаны «критерии, позволяющие квалифицировать какое-либо действие как умственную работу с информацией»;

- основной характеристикой правил и методов интеллектуальной деятельности является направленность на решение какой-либо интеллектуальной задачи, однако в решении Роспатента отсутствует указание интеллектуальной задачи, на решение которой направлен заявленный способ;

- в заявленном предложении осуществляются действия над

материальным объектом – человеком, с помощью материальных средств – «опросника»;

- в заявленном предложении измеряют целый ряд личностных характеристик человека, что позволяет квалифицировать заявленное предложение как техническое решение, относящееся к способу.

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 (27.11.2009) 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 игр, 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 быстрого действия 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 прогнозирования успешности обучения студентов экономических специальностей», включающий, как следует из описания заявленного предложения (см. листы 1, 2 описания), выполнение известных тестов: «Стандартные прогрессивные матрицы», «Краткий ориентировочный тест» и УСК, которые направлены на выявление личностных характеристик и интеллектуального развития тестируемого.

При этом операции заявленного предложения сводятся к следующему:

- выполнить тест «Стандартные прогрессивные матрицы»;
- выполнить тест «Краткий ориентировочный тест»;
- выполнить тест УСК;
- по результатам тестирования, выраженного в баллах, вынести умозаключение об успешности обучения тестируемого по экономическим специальностям.

При этом человек, производящий тестирование, осуществляет процесс анализа и переработки информации, полученной в результате тестирования, что приводит к получению знаний о способностях протестированного индивидуума.

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

В заявленной формуле отсутствует упоминание средств и предметов

труда, с помощью которых осуществляются действия.

Если предположить, что тесты содержатся на каком-либо носителе, то данный носитель будет являться предметом, сопутствующим интеллектуальной деятельности, при этом характеристики носителя информации не будут претерпевать никаких изменений, также как и индивидуума, отвечающего на вопросы, и лица, производящего тестирование. В результате проведения тестирования и анализа результатов тестирования получают только знания о способностях тестируемого.

В отношении доводов заявителя о том, что измеряется целый ряд личностных характеристик человека, следует отметить, что в формуле заявленного предложения отсутствуют признаки, характеризующие проведение каких-либо измерений в процессе тестирования с использованием технических средств, а содержится лишь описание последовательности действий индивидуума (человека, производящего тестирование другого человека), направленное на решение интеллектуальной задачи (анализ полученной информации для составления выводов о способностях тестируемого).

В отношении довода заявителя, касающегося того, что предлагаемый способ осуществляют с помощью материальных средств – «опросника», необходимо отметить следующее. Данный признак в формуле заявленного предложения отсутствует. Формула содержит признак «оценка интеллекта с помощью психодиагностических тестов». Причем данная характеристика признака не говорит о том, что психодиагностические тесты представляют собой «опросники», выполненные на каком-либо носителе (вопросы тестов могут задаваться и в устной форме). Однако, как уже говорилось выше, даже наличие в формуле заявленного решения признака, характеризующего собой материальное средство – «опросника», не свидетельствует о том, что данное решение является техническим.

При этом выполнение человеком, производящим тестирование,



умственных операций, согласно заявленной формуле, приводит к результату: «повышение точности прогноза успешности обучения студентов техническим специальностям в вузе», который не может быть отнесен к техническому, поскольку не является характеристикой объективно проявляющегося технического эффекта, свойства или явления. Кроме того, указанный результат достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении ответов на вопросы и оценки данных ответов в балах на основе установленных правил.

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

Таким образом, 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».

Исходя из изложенного, 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 08.06.2011, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 17.02.2011 оставить в силе.**