

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 28.04.2012 от ФГБУН «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН» (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 10.01.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2009118283/08, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Способ определения недопустимой плотности объектов, беспорядочно расположенных в прямоугольной области, картографическая база данных и карта», совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле группы изобретений, представленной в корреспонденции, поступившей 03.11.2011, в следующей редакции:

«1. Способ определения недопустимой плотности объектов, беспорядочно расположенных в прямоугольной области, ограниченной рамкой, при котором выбирают величину тестового квадрата, перемещают тестовый квадрат в различные положения внутри указанной области, подсчитывают количество точечных объектов в каждом из тестовых квадратов, сравнивают полученные значения с заданными минимальным и максимальным допустимыми значениями количества точечных объектов и определяют те тестовые квадраты, в которых количество точечных объектов принимает недопустимые значения, где указанные различные положения тестового квадрата выбирают как такие его положения, при которых этот тестовый квадрат целиком лежит внутри указанной области и проходит каждой из

некоторой пары своих смежных сторон либо по стороне рамки, либо через один из точечных объектов, а также все положения тестового квадрата, при которых он целиком лежит внутри указанной области и имеет одну из вершин совпадающей с каким-либо из точечных объектов.

2. Способ по п.1, в котором указанной областью является номенклатурный лист карты местности, размер которого определяется в зависимости от масштаба карты, проверку проводят для каждого типа точечных объектов, используя минимальные и максимальные допустимые значения количества точечных объектов на квадратный дециметр, задаваемые соответствующими стандартами, и при обнаружении недостаточного или избыточного числа точечных объектов того или иного типа производят добавление недостающих точечных объектов или удаление излишних.

3. Картографическая база данных, воплощенная в виде цифрового массива информации в читаемой процессором запоминающей среде, где в процессе производства географической базы данных произведена проверка отсутствия недопустимой плотности объектов каждого из типов точечных объектов, присутствующих на указанной карте, согласно действиям способа по п.2.

4. Карта местности, представляющая собой электронную карту, воплощенную в читаемой процессором запоминающей среде, где в процессе производства карты произведена проверка отсутствия недопустимой плотности объектов каждого из типов точечных объектов, присутствующих на указанной карте, согласно действиям способа по п.2.».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленные изобретения по независимым пунктам 3 и 4 формулы относятся к объектам, которым в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретений и заявитель отказался скорректировать формулу группы изобретений, путем исключения из нее упомянутых непатентоспособных объектов. При этом решение

по независимому пункту 1 предложенной формулы было признано соответствующим всем условиям патентоспособности.

В решении Роспатента отмечено, что картографическая база данных по независимому пункту 3 и карта местности по независимому пункту 4 формулы предложенной группы изобретений относятся к решениям, заключающимся только в представлении информации.

Указанный вывод обусловлен тем, что из определений, приведенных в словарно-справочной литературе, следует, что заявленные картографическая база данных и карта местности представляют собой массивы информации, хранящиеся в запоминающей среде, при этом читаемая процессором запоминающаяся среда используется по своему прямому назначению – для хранения информации. В подтверждение данного вывода в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- Жалковский Е.А. и др. Цифровая картография и геоинформатика. Краткий терминологический словарь, Москва, «Картгеоцентр – «Геоиздат», 1999 (далее – [1];

- Дорот В.И. и др. Толковый словарь современной компьютерной лексики, Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 2001 (далее – [2];

- Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «Норинт», 2000 (далее – [3].

При этом в решении Роспатента указано, что поскольку проверка, проведенная в отношении указанных объектов в целом, показала, что они относятся к решениям, перечисленным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, анализ указанных в описании заявки технических результатов не проводился.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением, указав, что в нем объекты по независимым пунктам 3 и 4 предложенной формулы необоснованно отнесены к решениям, заключающимся только в представлении информации. При этом в возражении приведены следующие доводы.

По мнению заявителя, поскольку понятие «решения, заключающегося только в представлении информации, как такового», Кодексом не определено, то должен применяться «обычай делового оборота». При этом ряд выданных патентов на изобретения, объектом которых является «база данных», доказывает возможность отнесения указанного объекта к изобретениям.

Кроме того, в возражении отмечено, что отнесение заявленных объектов к решениям, перечисленным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, только на основании анализа их родовых понятий, неправомерно. Необходимо учитывать характер достигаемого при реализации изобретений результата.

Заявитель также указал на то, что с учетом «практики применения Европейской патентной Конвенции», понятие «как таковое» означает «не имеющее технического характера», а «под представлением информации следует понимать конкретное содержание информации, но никак не общие принципы организации баз данных».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующие.

С учетом даты поступления заявки (15.05.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 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).

В соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями:

- 1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;

- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 5) программы для ЭВМ;
- б) решения, заключающиеся только в представлении информации.

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.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5 Правил ИЗ заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям, в частности в силу принадлежности его к решениям, заключающимся только в представлении информации или математическим методам как таковым, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил не является техническим или не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение.

Согласно подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ 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.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.4 Правил ИЗ, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле изобретения.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся возможности охраны заявленного объекта в качестве изобретения, показал следующее.

Можно согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента о том, что предложения по независимым пунктам 3 и 4 формулы - «картографическая база

данных» и «карта местности» согласно словарно-справочным определениям представляют собой массивы информации.

Так, под «картографической базой данных» понимается совокупность картографических данных, организованных по определенным правилам, предусматривающим общие принципы описания, структурирования, хранения, управления (см. с.9 словаря [1]). Под «картой местности» понимается чертеж соответствующего места земной поверхности (см. с.419 словаря [3]) или – математически определенное, уменьшенное, генерализованное изображение поверхности Земли, другого небесного тела или космического пространства, показывающее расположенные или спроектированные объекты в принятой системе условных знаков, при этом цифровой картой называется карта, содержание которой представлено в цифровой форме, а также представление объектов карты в цифровой форме, которое позволяет компьютеру сохранять, манипулировать и выводить значения их атрибутов; цифровая карта представляет собой базу данных и или файл, которые становятся картой, когда создаются твердая копия или изображение на экране (см. с.20, 39 словаря [1]).

Согласно независимым пунктам 3 и 4, указанные в них «картографическая база данных» и «карта местности», представляющие собой массивы информации, характеризуются наличием материального носителя для размещения данных массивов – «в читаемой процессором запоминающей среде», а также критериями, в соответствии с которыми производится отбор информации в эти массивы - «в процессе производства географической базы данных произведена проверка отсутствия недопустимой плотности объектов каждого из типов точечных объектов, присутствующих на указанной карте, согласно действиям способа по п.2» (пункт 3 формулы заявленной группы изобретений) и «в процессе производства карты произведена проверка отсутствия недопустимой плотности объектов каждого из типов точечных объектов, присутствующих на указанной карте, согласно действиям способа по п.2.» (пункт 4 формулы заявленной группы изобретений).

Таким образом, «картографическая база данных» по независимому пункту 3 и «карта местности» по независимому пункту 4 представляют собой массивы информации, определенного содержания, хранящиеся в запоминающей среде.

При этом следует отметить, что указанные в скорректированном описании заявки (представленном в корреспонденции, поступившей 03.11.2011) результаты, состоящие «в отсутствии мест внутри области, покрываемой базой данных, в которых плотность точечных объектов принимает недопустимые значения» и «в отсутствии мест внутри рамки карты, в которых плотность точечных объектов принимает недопустимые значения», не имеют технического характера. Указанные результаты характеризуют отсутствие информации определенного содержания, в базе данных и на карте, что не является характеристикой технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при реализации заявленных решений, а лишь является указанием на характер информации, которая не должна быть помещена в базу данных или на карту.

Учитывая, что предложения по независимым пунктам 3 и 4 относятся к решениям, заключающимся только в представлении информации, а возможные результаты от их применения не являются техническим, можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента о том, что заявленные предложения не могут быть признаны объектами относящимся к изобретениям согласно требованиям подпункта 1 пункта 19.5 Правил ИЗ.

При этом корректировка формулы заявленной группы изобретений путем исключения непатентоспособных объектов по независимым пунктам 3 и 4 не может привести к возможности выдачи патента по следующим причинам.

Объект по независимому пункту 1 формулы заявленной группы изобретений – «способ определения недопустимой плотности объектов, беспорядочно расположенных в прямоугольной области, ограниченной рамкой» характеризуется рядом вычислительно-логических операций: выбором величины тестового квадрата, перемещением тестового квадрата в различные положения, подсчитыванием количества точечных объектов в каждом из тестовых квадратов, сравнением полученных значений с заданными, определением тестовых квадратов, в которых

количество точечных объектов принимает определенные недопустимые значения. Совокупность данных операций представляет собой математический метод, поскольку их выполнение не связано с особенностями совершения каких-либо действий над материальными объектами с помощью материальных средств.

При этом приведенные в описании заявки результаты, которые могли бы быть получены от реализации указанного способа (закключающиеся в обеспечении допустимого количества точечных объектов каждого типа внутри листа карты и повышении надежности выявления неоднородностей и мест недопустимой плотности точек в пределах рамки), а также приведенные выше результаты, не носят технического характера, поскольку заключаются только в получении определенной информации и обусловлены не особенностями совершения каких-либо действий над материальными объектами с помощью материальных средств, а особенностями выполнения указанных выше вычислительно-логических операций.

Учитывая, что предложение по независимому пункту 1 относится к математическому методу, а возможные результаты от его применения не являются техническими, указанное предложение также не может быть признано объектом, относящимся к изобретениям согласно требованиям подпункта 1 пункта 19.5 Правил ИЗ.

Что касается наличия ряда охранных документов, в которых объектом защиты являются «базы данных», то правомерность выдачи таких охранных документов Российской Федерации не оценивалась коллегией палаты по патентным спорам, а ряд таких документов выдан по законодательствам зарубежных стран, отличных от законодательства Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.04.2012, решение Роспатента от 10.01.2012 об отказе в выдаче патента оставить в силе.