

**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 18.02.2013 от Пилкина В.Е. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 21.11.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010151821/08, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ автоматизированного перевода информации», совокупность признаков которого изложена в уточненной заявителем формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 22.06.2012, в следующей редакции:

«1. Способ автоматизированного перевода информации, предусматривающий при осуществлении автоматизированного перевода информации с одного естественного языка (язык 1) на другой естественный язык (язык 2) использование промежуточного языка, отличающийся тем, что промежуточный язык представляет собой один или более чем один искусственный язык или сочетание искусственного языка с одним или более чем одним естественным языком, при этом вначале осуществляют автоматизированный перевод информации с языка 1 на указанный промежуточный язык, а затем осуществляют автоматизированный перевод информации с указанного промежуточного языка на язык 2.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что искусственный язык включает в себя или состоит из а) языка программирования или б) компьютерной программы, или в) языка программирования и компьютерной программы».

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

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В решении Роспатента отмечено, что из опубликованной заявки US 2008/0040095 A1 (публикация 14.02.2008) (далее – [1]) известен способ автоматизированного перевода информации, которому присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте приведенной выше формулы заявленного изобретения в части использования альтернативы – «промежуточный язык представляет собой один или более чем один искусственный язык». При этом из опубликованной заявки JP2002123512 A (публикация 26.04.2002) (далее – [2]) известен способ автоматизированного перевода информации, которому присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте приведенной выше формулы заявленного изобретения в части использования альтернативы – «промежуточный язык представляет собой сочетание искусственного языка с одним или более чем одним естественным языком». При этом для толкования понятия «искусственный язык» в решении Роспатента приведены ссылки на «Толковый переводоведческий словарь», Л.Л.Нелюбин, третье издание, переработанное, М: издательство «Флинта» и «Наука», 2003 г. (далее – [3]) и патент RU 2136038, опубликованный 27.08.1999 (далее – [4]).

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 указанным решением.

В возражении отмечено, что в решении Роспатента об отказе в выдаче патента приведены новые доводы и дополнительные источники информации, отсутствующие в уведомлении о результатах проверки патентоспособности от

21.08.2012. Данное обстоятельство, по мнению заявителя, лишило его возможности внести изменения в материалы заявки с учетом упомянутых доводов и источников информации. В связи с этим в возражении выражена просьба предоставить заявителю возможность скорректировать формулу изобретения.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (17.12.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5 Регламента ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно подпункту 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента 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. Получаемый 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; обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, не являются изобретениями, в частности, решения, заключающиеся только в представлении информации.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Независимый пункт формулы заявленного изобретения содержит признаки, выраженные в виде альтернатив («промежуточный язык представляет собой один или более чем один искусственный язык или сочетание искусственного языка с одним или более чем одним естественным языком»), в связи с чем оценка

патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей такие альтернативы (см. подпункт 2 пункта 24.5 Регламента ИЗ).

Из заявки [1] известен способ автоматизированного перевода информации (см. реферат, абз. [0014] на с. 2 описания к заявке [1]).

Способ по заявке [1] предусматривает при осуществлении автоматизированного перевода информации с одного естественного языка (язык 1) на другой естественный язык (язык 2) использование промежуточного языка, при этом вначале осуществляют автоматизированный перевод информации с языка 1 на указанный промежуточный язык, а затем осуществляют автоматизированный перевод информации с указанного промежуточного языка на язык 2 (см. реферат, абз. [0014], [0019] и [0024] на с. 2 описания к заявке [1]). В способе по заявке [1] используется промежуточный язык псевдо-интерлингва, который не является целевым естественным языком и использует специальную форму представления слов и предложений (см. абз. [0019], [0022], [0024] и [0048] на с. 2, 4 описания к заявке [1]). С учетом определения, приведенного в словаре [3] («искусственный язык – любой вспомогательный язык в отличие от естественного, или собственно языка») указанный язык псевдо-интерлингва представляет собой искусственный язык.

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что из заявки [1] известен способ, которому присущи признаки, идентичные всем признакам независимого пункта формулы заявленного изобретения в части совокупности, включающей один из альтернативных признаков - использование в качестве промежуточного языка искусственного языка.

Из заявки [2] известен способ автоматизированного перевода информации (см. реферат, абз. [0001] на с. 1 описания к заявке [2]).

Способ по заявке [2] предусматривает при осуществлении автоматизированного перевода информации с одного естественного языка (язык 1) на другой естественный язык (язык 2) использование промежуточного языка, при этом вначале осуществляют автоматизированный перевод информации с языка 1 на указанный промежуточный язык, а затем осуществляют автоматизированный

перевод информации с указанного промежуточного языка на язык 2 (см. реферат, абз. [0009], [0010] на с. 2 описания к заявке [2]). В способе по заявке [2] используется промежуточный язык, который представляет собой сочетание искусственного языка с естественным языком (запись слов цифрами и естественная лексика) (см. абз. [0010], [0023] на с. 2, 3 описания к заявке [2]).

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что из заявки [2] известен способ, которому присущи признаки, идентичные всем признакам независимого пункта формулы заявленного изобретения в части совокупности, включающей второй из альтернативных признаков - использование в качестве промежуточный языка сочетание искусственного языка с естественным языком.

Таким образом, можно согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента о том, что заявленное изобретение, в том виде в котором оно охарактеризовано в независимом пункте формулы не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ и подпункт 2 пункта 24.5 Регламента ИЗ).

В отношении уточненной формулы изобретения, представленной заявителем на заседании коллегии палаты по патентным спорам 02.07.2013, необходимо отметить следующие.

Упомянутая уточненная формула скорректирована путем включения в ее независимый пункт признаков из зависимого пункта 2 формулы изобретения – «искусственный язык включает в себя язык программирования или компьютерную программу или язык программирования и компьютерную программу, или состоит из языка программирования или компьютерной программы или языка программирования и компьютерной программы».

Однако, указанные отличительные признаки характеризуют в каком именно виде представлен искусственный язык. Такие признаки характерны для решений, заключающимся в представлении информации, которые согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями. В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ указанные признаки не принимаются во внимание при

проверке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

На основании этого можно констатировать, что в представленной заявителем скорректированной формуле не устранены причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии предложенного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.02.2013, решение Роспатента от 21.11.2012 об отказе в выдаче патента оставить в силе.**