

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения
возражения**

Коллегия 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 возражение Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический университет» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в Роспатент 12.01.2016, против решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2014133591/14(054211), при этом установлено следующее.

Заявка на изобретение № 2014133591/14(054211) «Способ оценки психологического профиля личности, использующий психосоциальную характеристику «нарциссические черты личности» подана в Роспатент 14.08.2014. Заявителем по данной заявке является Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический университет» (RU) (далее – заявитель).

В процессе переписки в дополнительных материалах, поступивших в Роспатент 30.07.2015 заявитель представил формулу изобретения, которая идентична первоначальной, поэтому решение об отказе в выдаче патента на изобретение было вынесено по следующей формуле, содержащейся на дату подачи заявки:

1. Способ оценки психологического профиля личности, заключающийся в применении психофизиологического опросника и в оценке результатов, полученных по нему, причем применение опросника ведут с одновременным ранжирова-

нием ответов по каждой группе утверждений опросника, которые предварительно сформированы и отражены в нем в соответствии с психометрическими шкалами, отличающийся тем, что вопросы формируют в соответствии с психометрическими шкалами - «Грандиозное чувство значимости», «Поглощенность фантазиями», «Вера в собственную уникальность», «Потребность в постоянном внимании и восхищении» «Ожидание особого отношения», «Манипуляции в межличностных отношениях», «Дефицит эмпатии», «Сверхзанятость чувством зависти», «Дерзкое, заносчивое поведение».

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что оценка каждого утверждения опросника испытуемым производится по пятибалльной градации, сумма баллов по каждой психометрической шкале делится на количество вопросов, а результат умножается на 10.

3. Способ по п. 1 отличающийся тем, что при суммарном результате, не выходящем за указанные пределы, принимается вывод о норме, при выходе за пределы - принимается вывод о патологии.

Основанием для отказа в выдаче патента на изобретение являлось то, что заявленный способ относится к решению, не являющемуся изобретением, согласно подпункту 4 пункта 5 статьи 1350 Кодекса.

В частности, в решении об отказе в выдаче патента на изобретение от 29.09.2015 указывалось следующее:

«Согласно п. 5 ст. 1350 Кодекса не являются изобретениями:

- открытия, 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 ЭВМ, решения, заключающиеся только в представлении информации.

Заявленное решение, отнесенное к такому объекту как способ, основано на приемах, характерных для правил и методов интеллектуальной деятельности.

Так, выполняемые приемы заключаются в следующем.

Испытуемому дают инструкцию о заполнении опросника с просьбой оценить каждое утверждение по 9 психометрическим шкалам, совпадающее в той или иной степени с поведением и образом жизни респондента (по таблице 11 «Нарциссические черты личности»), с последующим анализом результата проведенного опросника о психологическом профиле личности.

Таким образом, будучи заявлено как «способ», предлагаемое решение не содержит характеристики процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Осуществляемые при реализации способа приемы характеризуют лишь предписания, устанавливающие порядок проведения оценки психологического профиля личности, заключающийся в заполнении испытуемым опросника и оценке полученного результата психологом.

При этом получаемый результат не может быть отнесен к результату, имеющему технический характер, т. к. достигается лишь за счет «договоренности» между психологом и испытуемым о проведении психологического тестирования, обработки результатов, и последующего определения психологического профиля личности»

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, содержащие мотивированное несогласие заявителя против решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение.

В возражении, в частности, отмечено, что лицо, подавшее возражение, не согласно с решением Роспатента от 24.09.2015 об отказе по следующим основаниям:

В частности, в возражении отмечено, что: «Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для проведения индивидуальных, групповых и массовых исследований с целью психологического тестирования взрослых лиц при профотборе, для выявления и количественной оценки сте-

пени преобладания нарциссических характеристик личности в норме и патологии, для прогнозирования психологических реакций личности в различных ситуациях, для индивидуального подбора психотерапии, а также при научных исследованиях (медицинских либо социологических) с целью выявления характерных черт и (или) индивидуальной вариабельности различных показателей психологического профиля исследуемого контингента (в том числе в области психосоматической медицины)».

Далее, лицо, подавшее возражение, указывает, что: «Заявитель не согласен с мнением экспертизы и поясняет, что предлагаемый способ позволяет с высокой степенью достоверности оценить психологический профиль личности, наличие и выраженность нарциссических черт. Для этого используют тест, содержащий девять шкал: «грандиозное чувство значимости», «поглощенность фантазиями», «вера в собственную уникальность», «потребность в постоянном внимании и восхищении», «ожидание особого отношения», «манипуляции в межличностных отношениях», «дефицит эмпатии», «сверхзанятость чувством зависти», «дерзкое, заносчивое поведение».

На основании полученных результатов по базовым шкалам осуществляют расчет 3-х производных характеристик психологического профиля».

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии от 02.12.2016, не была представлена какая – либо корреспонденция, содержащая дополнительные пояснения в отношении мотивов отказа.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

Заявка на изобретение № 2014133591/14(054211), поступила в Роспатент 14.08.2014.

Поскольку на момент подачи заявки была введена в действие четвертая часть Гражданского Кодекса РФ (Гражданский кодекс Российской Федерации, опубликован Российской газета, N 289, 22 декабря 2006 г., вступил в силу с 1 января 2008

г далее - Кодекс), то оценка доводов заявителя касательно мотивов отказа проводилась с учетом норм, изложенных в нем, с раскрытием данных норм в Административном регламенте 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, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2009г. № 13413 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 21 - далее Регламент).

Необходимо отметить, что коллегия при вынесении решения руководствовалась следующими нормами, раскрытыми в действующих на момент подачи заявки нормативных правовых актах.

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).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Пункт 5 статьи 1350 Кодекса указывает, что 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;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

При этом подпункт 1 пункта 24.5 Регламента указывает, что при проверке определяется, не исключено ли заявленное предложение из патентной охраны.

Для этого определяется, не относится ли заявленное предложение к объектам, которые не могут быть объектами патентных прав, согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса (пункт 10.4.3.1 настоящего Регламента).

Если заявленное предложение не относится к указанным объектам, проверяется, может ли оно 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 решение 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 случаях, когда 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.

Решение об отказе в выдаче патента на изобретение, как это отмечалось выше, принято в отношении формулы изобретения, содержащейся на дату подачи заявки.

Назначением заявляемого изобретения является способ оценки психологического профиля личности.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.5 Регламента был определен прототип предложенный заявителем. В качестве прототипа заявитель рассматривает средство, раскрытое в патенте РФ №2473308, опубликованном 27.01.2013 (далее источник [1]). В патентном документе [1] раскрыт способ, заключающийся в при-

менении психофизиологического опросника и в оценке результатов, полученных по нему, причем применение опросника ведут с одновременным ранжированием ответов по каждой группе утверждений опросника, которые предварительно сформированы и отражены в нем в соответствии с психометрическими шкалами (характеристиками), известный способ дает возможность оценки высшей деятельности человека.

Отличие заявленного способа от известного заключается в том, что вопросы формируют в соответствии с психометрическими шкалами - «Грандиозное чувство значимости», «Поглощенность фантазиями», «Вера в собственную уникальность», «Потребность в постоянном внимании и восхищении» «Чувство избранности», «Манипуляции в межличностных отношениях», «Дефицит эмпатии», «Сверхзанятость чувством зависти», «Дерзкое, заносчивое поведение».

Согласно материалам описания техническим результатом заявляемого решения является повышение эффективности и объективности интегральной оценки психологического профиля личности.

Однако необходимо отметить, что полученный технический результат характеризует свойства психики, что актуально для системы подготовки и обучения, профориентации и т.д. Поэтому данный результат не является результатом, достижаемым при осуществлении заявленного способа, поскольку он будет получен не при реализации заявленного способа, а только вследствие проведения тестирования.

Это также подтверждают и доводы заявителя, приведённые в возражении, о набранных статистических данных в результате осуществления заявленного способа. Приведенные статистические данные в материалах заявки были получены заявителем на этапе разработки заявленного способа и отражают лишь подтверждение достоверности полученной информации (результатов тестирования).

Коллегия считает необходимым пояснить, что в словарной литературе термин «интеллектуальная деятельность» определяется как умственная деятельность

(от лат. *intellectus* — познание, понимание, рассудок, ум). Поэтому к правилам интеллектуальной деятельности можно отнести объекты, характеризующиеся предписаниями, устанавливающими порядок осуществления умственной деятельности, а к методам интеллектуальной деятельности — объекты, характеризующиеся совокупностью приемов интеллектуальной деятельности, осуществляемых индивидуумом.

Методы выполнения интеллектуальных (умственных) операций охватывают различные виды анализа и переработки информации человеком, включая методы получения в результате таких операций нового знания, причем при осуществлении этих операций могут производиться действия над материальными объектами с помощью материальных средств.

Как правило, для характеристики объектов, представляющих собой правила и методы интеллектуальной деятельности, заявители используют признаки, относящиеся к объекту «способ», которыми описывают последовательность действий индивидуума, приемы осуществления действий, направленные на решение какой-либо интеллектуальной задачи.

Особенностью правил и методов интеллектуальной деятельности является то, что они в своей характеристике вполне могут содержать упоминание традиционно используемых при осуществлении умственной деятельности средств и предметов труда — писчей бумаги, пишущих средств, оргтехники, источников информации и др. При этом основным критерием, позволяющим в таких случаях отличить техническое решение от объектов «правила и методы интеллектуальной деятельности» является характер получаемого результата. При осуществлении правил и методов интеллектуальной деятельности могут быть использованы средства и предметы, сопутствующие интеллектуальному труду, без изменения самих средств и предметов этого труда и характера их взаимодействия. В частности, если заявленный объект содержит характеристику выполнения умственных операций с использованием традиционного инструментария, причем это использование

приводит к результату, не являющемуся техническим, и выражается в решении какой-либо интеллектуальной задачи, такой объект, как правило, можно рассматривать как правила и/или метод интеллектуальной деятельности.

В то же время отличительные признаки заявляемого решения характеризуют лишь предписания, устанавливающие порядок проведения оценки психологического профиля личности, заключающиеся в заполнении испытуемым опросника и оценке полученного результата психологом.

При этом получаемый в заявке результат не может быть отнесен к результату, имеющему технический характер, поскольку достигается лишь за счет установленного порядка, алгоритма, проведения психологического тестирования, обработки результатов, и последующего определения психологического профиля личности.

Поэтому нельзя признать, что заявленное решение по заявке № 2014133591/14 относится к изобретению согласно подпункту 4 пункта 5 статьи 1350 Кодекса.

Таким образом, проанализировав указанные доводы заявителя, приведенные им в возражении, коллегия ППС не находит оснований для признания решения Роспатента от 24.09.2015 необоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.01.2016, и
решение об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №
2014133591/14 оставить в силе.**