

Приложение  
к решению Федеральной службы по  
интеллектуальной  
собственности

**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 возражение Лизина С.Н. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 18.03.2013, на решение от 26.03.2012 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010139447/08, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений: “Компьютерная система и способ управления данными”, совокупность признаков которых изложена в формуле, характеризующей данную группу изобретений, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“1. Компьютерная система управления данными, содержащая, по меньшей мере, один процессор и, по меньшей мере, одно запоминающее устройство, которое хранит записи, по меньшей мере, четырех типов: классов, атрибутов, сущностей и значений, при этом с записями атрибутов хранятся данные о связанных объектах классов, с записями сущностей хранятся данные о связанных объектах классов, с записями значений хранятся данные о связанных объектах атрибутов и о связанных объектах сущностей, с записями сущностей хранятся данные о предшествующих и

новых идентификаторах объектов сущностей, с записями сущностей хранятся данные о времени начала применения данных записей, с записями значений хранятся данные о времени начала применения данных записей.

2. Компьютерная система по п.1, отличающаяся тем, что с записями классов хранятся данные о предшествующих и новых идентификаторах объектов классов, с записями классов хранятся данные о времени начала применения данных записей, с записями атрибутов хранятся данные о предшествующих и новых идентификаторах объектов атрибутов, и с записями атрибутов хранятся данные о времени начала применения данных записей.

3. Компьютерная система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что с записями, по меньшей мере, одного из типов хранятся данные о времени внесения данных записей в компьютерную систему.

4. Компьютерная система по п.3, отличающаяся тем, что с записями, по меньшей мере, одного из типов хранятся данные о максимальном времени внесения записей, послуживших исходными данными при внесении данных записей в компьютерную систему.

5. Компьютерная система по п.4, отличающаяся тем, что с записями, по меньшей мере, одного из типов хранятся данные о пользователях, внесших эти записи в компьютерную систему.

6. Компьютерная система по п.5, отличающаяся тем, что с записями, по меньшей мере, одного из типов хранятся данные об электронных цифровых подписях пользователей, внесших эти записи в компьютерную систему, рассчитанные на основе данных этих записей.

7. Способ управления данными, хранящимися в компьютерной системе, заключающийся в том, что организуют хранилище данных,

создают, по меньшей мере, четыре таблицы, воплощающие информацию о классах, атрибутах, сущностях и значениях, при этом с записями атрибутов хранят данные о связанных объектах классов, с записями сущностей хранят данные о связанных объектах классов, с записями значений хранят данные о связанных объектах атрибутов и о связанных объектах сущностей, с записями сущностей хранят данные о предшествующих и новых идентификаторах объектов сущностей, с записями сущностей хранят данные о времени начала применения данных записей и с записями значений хранят данные о времени начала применения данных записей.

8. Способ по п.7, отличающийся тем, что с записями классов хранят данные о предшествующих и новых идентификаторах объектов классов, с записями классов хранят данные о времени начала применения данных записей, с записями атрибутов хранят данные о предшествующих и новых идентификаторах объектов атрибутов и с записями атрибутов хранят данные о времени начала применения данных записей.

9. Способ по п.7 или 8, отличающийся тем, что производят только добавление новых записей во всех случаях кроме случаев исправления ошибок и операций обслуживания.

10. Способ по п.7 или 8, отличающийся тем, что с записями, по крайней мере, одного из типов, хранят данные о времени внесения данных записей в компьютерную систему и производят только добавление новых записей во всех случаях кроме операций обслуживания.

11. Способ по п.10, отличающийся тем, что с записями, по меньшей мере, одного из типов хранят данные о максимальном времени внесения записей, послуживших исходными данными при внесении данных записей в компьютерную систему.

12. Способ по п.11, отличающийся тем, что с записями, по меньшей мере, одного из типов хранят данные о пользователях, внесших эти записи в компьютерную систему.

13. Способ по п.12, отличающийся тем, что с записями, по меньшей мере, одного из типов хранят данные об электронных цифровых подписях пользователей, внесших эти записи в компьютерную систему, рассчитываемые на основе данных этих записей.”

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

По результатам рассмотрения Роспатент 26.03.2012 принял решение об отказе в выдаче патента в связи с несоответствием заявленной группы изобретений условию патентоспособности “новизна”.

В подтверждение данного вывода в решении об отказе в выдаче патента приведены сведения о патентном документе US 2009/0204572 A1, опубл. 13.08.2009 (далее – [1]).

В решении Роспатента отмечено, что признаки, отличающие заявленное решение по п.п.1, 7 формулы от известного “... являются признаками, характерными для решений, заключающихся в представлении информации, которые не являются изобретениями... эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны, как не относящиеся к заявленному изобретению.”

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 мотивировкой решения Роспатента, указывая, что: “Принятое Решение об отказе в выдаче патента и Заключение считаю неправомерными... в Заключении отсутствуют какие-либо выводы, указывающие на то, что заявленное изобретение направлено исключительно на решение задач представления информации. Также в Заключении не ставится под сомнение

возможность достижения заявленного в изобретении технического результата, заключающегося в минимизации памяти для хранения темпоральных данных, повышении скорости поиска таких данных, а также расширении функциональных возможностей (сохранение доказательств авторства изменений и др.).”

Кроме того, в возражении отмечено, что Роспатентом выдано значительное количество патентов, относящихся к решениям, заключающимся “в выборке, адресации или распределении данных в системах или архитектурах памяти”.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 22.08.2013: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.03.2013, решение Роспатента от 26.03.2012 оставить в силе.

Данное решение было оспорено заявителем в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2013 производство по требованию заявителя об отмене решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010139447/08 было прекращено.

Не согласившись с принятым решением, заявитель обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просил решение от 18.11.2013 отменить и передать дело на новое рассмотрение или принять новый судебный акт.

Решением президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2014, решение Роспатента от 22.08.2013 признано недействительным полностью. Данное решение возлагает обязанности на Роспатент повторно рассмотреть указанное возражение на решение об отказе в выдаче патента с учетом установленных судом обстоятельств.

Тем самым восстановлено положение, существовавшее до принятия Роспатентом решения от 22.08.2013, т.к. в соответствии со статьей 12

Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

Заявителем также представлено дополнение к возражению, поступившее 28.05.2014, в котором он отметил, что "... термин "представление информации"... имеет множественное значение, при этом законодательно не определено, какое именно значение следует использовать при трактовке части 5 статьи 1350 Гражданского Кодекса..." Также, по мнению заявителя, "... условие "решение заключается только в представлении информации" можно трактовать следующими способами: 1) технический результат решения заключается только в представлении информации; 2) совокупность признаков решения заключается только в представлении информации; 3) технический результат и совокупность признаков решения одновременно заключаются только в представлении информации."

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

С учетом даты подачи заявки (24.09.2010) правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент).

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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности, 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.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. 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 подпунктом (3) пункта 10.8 Регламента формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 10.8.1.4 Регламента заявленным изобретением, выраженным формулой, предложенной заявителем, считается изобретение, охарактеризованное признаками изобретения в независимом пункте этой формулы, без учета признаков, характеризующих иное решение, не являющееся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, если таковые признаки содержатся в формуле.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 24.4 Регламента проверка формулы изобретения включает выявление в формуле признаков, характерных для решений, не являющихся изобретениями в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса и положениями подпункта (1) пункта 24.5 Регламента, наличие которых в формуле изобретения не влияет на достижение технического результата, обусловленного оставшейся совокупностью признаков. Если при проверке формулы изобретения установлено, что наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, формула содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, проверка патентоспособности проводится в отношении изобретения, выраженного формулой заявителя.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5 Регламента при проверке определяется, не исключено ли заявленное предложение из патентной охраны. 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 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. Если наряду с признаками, характерными для решений, которые не являются изобретениями, отличительные от прототипа признаки содержат один или несколько признаков, характерных и в совокупности с признаками, совпадающими с прототипом, выражающих изобретение как техническое решение, считается, что формула изобретения, предложенная заявителем, содержит изобретение, в отношении которого должна быть проведена оценка соответствия его условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5.2 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 24.5.2 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.4 Регламента 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 заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения, дополнения к возражению и доводов, содержащихся в решении Роспатента, с учетом установленных судом обстоятельств, касающихся охраноспособности заявленной компьютерной системы управления данными по пункту 1 формулы, характеризующей заявленную группу изобретений, показал следующее.

Указанный пункт характеризуется следующей совокупностью признаков:

- наличие, по меньшей мере, одного процессора;
- наличие, по меньшей мере, одного запоминающего устройства;
- запоминающее устройство хранит информацию;
- информация представляет собой записи, по меньшей мере, четырех типов: классов, атрибутов, сущностей и значений;
- с записями атрибутов хранятся данные о связанных объектах классов;
- с записями сущностей хранятся данные о связанных объектах классов;
- с записями значений хранятся данные о связанных объектах атрибутов и о связанных объектах сущностей;
- с записями сущностей хранятся данные о предшествующих и

новых идентификаторах объектов сущностей;

- с записями сущностей хранятся данные о времени начала применения данных записей;

- с записями значений хранятся данные о времени начала применения данных записей.

Следует отметить, что принятая к рассмотрению формула включает в себя признаки “наличие, по меньшей мере, одного процессора”, “наличие, по меньшей мере, одного запоминающего устройства”, “запоминающее устройство хранит информацию”, характеризующие устройство (пункт 1 статьи 1350 Кодекса). Таким образом, можно сделать вывод о том, что формула изобретения, предложенная заявителем, содержит описание предложения, относящегося к изобретениям (подпункт (1) пункта 24.5 Регламента).

При этом, из уровня техники известна компьютерная система, раскрытая в патентном документе [1], включающая по меньшей мере один процессор и запоминающее устройство, которое хранит информацию.

Таким образом, из уровня техники известно средство, содержащее перечисленные выше конструктивные признаки заявленного предложения.

Что касается признаков, отличающих заявленное предложение от прототипа, известного из патентного документа [1], а именно: информация представляет собой записи, по меньшей мере, четырех типов: классов, атрибутов, сущностей и значений; с записями атрибутов хранятся данные о связанных объектах классов; с записями сущностей хранятся данные о связанных объектах классов; с записями значений хранятся данные о связанных объектах атрибутов и о связанных объектах сущностей; с записями сущностей хранятся данные о предшествующих и новых идентификаторах объектов сущностей; с записями сущностей хранятся данные о времени начала применения данных записей; с записями значений хранятся данные о времени начала применения данных записей, то они

являются характерными для решений, заключающихся в представлении информации. Так, очевидно, что эти признаки характеризуют не сам носитель информации, а только записанную на этом носителе информацию (данные), представленную определенным образом.

При этом, ни в формуле, ни в описании заявки нет сведений о том, что изменение принципа распределения данных и их интерпретации приводит к каким-либо изменениям в конструкции процессора и запоминающего устройства, связей между ними или остальными элементами компьютерной системы. Конструкция компьютера какой была, такой и осталась.

Этот вывод подтверждается также тем, что результаты, указанные в заявке, не могут быть признаны носящими технический характер. Здесь следует отметить, что приведенный в пункте 10.7.4.3 Регламента перечень технических результатов, не считающихся техническими, не является исчерпывающим.

На основании общих знаний специалиста в данной области техники, можно сделать вывод о том, что результаты, обеспечиваемые указанными отличительными признаками, заключающиеся в минимизации памяти для хранения темпоральных данных, повышении скорости поиска таких данных, а также расширении функциональных возможностей (сохранение доказательств авторства изменений и др.) безусловно достигаются. Однако, возможность их достижения в предложенном решении обусловлена лишь использованием нового принципа распределения и адресации данных и интерпретации этих данных компьютерной системой (что подтверждается самим заявителем). Таким образом, в зависимости от того, в каком виде данные представлены, для их обработки требуется меньше (или больше) ресурсов компьютера.

То есть, возможность достижения указанных результатов обусловлена только формой представления информации. Следовательно,

они не могут считаться имеющими технический характер.

Таким образом, указанные отличительные признаки характерны для решений, заключающихся в представлении информации (пункт 5 статьи 1350 Кодекса). В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5.2 Регламента признаки, характеризующие иное решение, не считающееся изобретением, не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению.

Что касается трактовки понятия “представление информации”, изложенного в Руководстве по экспертизе заявок на изобретения, то, вне зависимости от трактовки указанного термина, речь идет об информации, записанной на материальном носителе (без изменения самого носителя).

В отношении трактовки заявителем условия “решение заключается только в представлении информации”, изложенной в дополнении к возражению, следует отметить, что заявленное решение не признается относящимся к изобретениям, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями (см. подпункт (1) пункта 24.5 Регламента).

Следовательно, из уровня техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем существенным признакам, содержащимся в независимом пункте 1 принятой к рассмотрению формулы изобретения, включая характеристику назначения.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что заявленное изобретение по пункту 1 формулы не соответствует условию патентоспособности “новизна”.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, с учетом установленных судом обстоятельств, касающихся охраноспособности способа управления данными, хранящимися в компьютерной системе по пункту 7 формулы, характеризующей заявленную

группу изобретений, показал следующее.

Указанный пункт имеет следующую совокупность признаков:

- организуют хранилище данных;
- информацию представляют в виде таблицы;
- таблиц, по меньшей мере, четыре;
- таблицы воплощают информацию о классах, атрибутах, сущностях и значениях;
- с записями атрибутов хранят данные о связанных объектах классов;
- с записями сущностей хранят данные о связанных объектах классов;
- с записями значений хранят данные о связанных объектах атрибутов и о связанных объектах сущностей;
- с записями сущностей хранят данные о предшествующих и новых идентификаторах объектов сущностей;
- с записями сущностей хранят данные о времени начала применения данных записей;
- с записями значений хранят данные о времени начала применения данных записей.

При этом, из уровня техники известен способ управления данными, раскрытый в патентном документе [1], в котором организуют хранилище данных и информацию представляют в виде таблицы.

Что касается отличительных признаков: таблиц, по меньшей мере, четыре; таблицы воплощают информацию о классах, атрибутах, сущностях и значениях; с записями атрибутов хранят данные о связанных объектах классов; с записями сущностей хранят данные о связанных объектах классов; с записями значений хранят данные о связанных объектах атрибутов и о связанных объектах сущностей; с записями сущностей хранят данные о предшествующих и новых идентификаторах объектов сущностей;

с записями сущностей хранят данные о времени начала применения данных записей; с записями значений хранят данные о времени начала применения данных записей, то эти признаки характеризуют определенный вид информации, сохраненной в хранилище данных, то есть, характерны для решений, заключающихся в представлении информации.

При этом, как было отмечено выше в отношении независимого пункта 1 формулы, результаты, характеризующие заявленную группу изобретений, обеспечиваемые признаками, отличающими заявленное изобретение от решения по патентному документу [1], не могут быть признаны имеющими технический характер (подпункт (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента).

Таким образом, указанные отличительные признаки характерны для решений, заключающихся в представлении информации (пункт 5 статьи 1350 Кодекса). В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5.2 Регламента признаки, характеризующие иное решение, не считающееся изобретением, не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению.

Следовательно, из уровня техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем существенным признакам, содержащимся в независимом пункте 7 принятой к рассмотрению формулы изобретения, включая характеристику назначения.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что заявленное изобретение по пункту 7 формулы не соответствует условию патентоспособности “новизна”.

Что касается того, что “... Роспатентом выдано значительное количество патентов... в которых отличительной особенностью является представление данных в компьютерной системе...” следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно. Правомерность выдачи указанных в возражении патентов не оценивалась в рамках данного

возражения.

В отношении “конкретных рекомендаций по корректировке документов заявки” следует отметить, что в материалах заявки (в формуле и описании) отсутствуют какие-либо сведения, на основании которых можно было бы скорректировать формулу, характеризующую заявленную группу изобретений, для устранения причины, послужившей основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о патентоспособности заявленной группы изобретений.

Что касается того, что “... оспариваемое решение Роспатента от 22.08.2013 по заявке № 2010139447/63 не соответствует нормативно-правовым актам о порядке подачи и рассмотрения заявок на изобретения и нарушает права заявителя, препятствуя получению им патента...” то в своих действиях палата по патентным спорам руководствуется 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.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.03.2013, решение Роспатента от 26.03.2012 оставить в силе.**