

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение КОНИНКЛЕЙКЕ ФИЛИПС Н.В., Нидерланды (далее – заявитель), поступившее 22.04.2021, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 22.09.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2018117732/14, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Системы и способы генерирования корректных радиологических рекомендаций», совокупность признаков которой, изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 02.09.2020, в следующей редакции:

«1. Способ анализа исследуемой области пациента, включающий: отображение на дисплее изображения исследуемой области; измерение узла или пораженного участка исследуемой области, прием посредством интерфейса пользователя ввода пользователя, определяющего характеристику узла или пораженного участка исследуемой области, причем характеристика узла или пораженного участка содержит по меньшей мере одно из

следующего: анатомическое строение и значение измерения; определение посредством процессора рекомендации на основе указанного ввода пользователя; отображение рекомендации с наложением на изображение узла или пораженного участка исследуемой области, причем определение и отображение рекомендации запускается автоматически при приеме ввода пользователя, и генерирование посредством процессора отчета, содержащего указанную рекомендацию.

2. Способ по п. 1, в котором рекомендация содержит метод исследования и промежуток времени.

3. Способ по п. 1, в котором определение рекомендации включает: сравнение анатомического строения и значения измерения с соответствующим анатомическим строением и соответствующим значением измерения, хранящимися в базе данных руководящих указаний, посредством процессора; и определение соответствующей руководящей рекомендации, связанной с анатомическим строением и значением измерения, в качестве рекомендации посредством процессора.

4. Способ по п. 1, который также включает отображение множества возможных рекомендаций.

5. Способ по п. 4, в котором определение рекомендации включает прием ввода пользователя с выбором рекомендации.

6. Способ по п. 5, в котором ввод пользователя включает речевой ввод.

7. Способ по п. 1, который также включает отображение отчета, содержащего рекомендацию.

8. Способ по п. 1, который также включает изменение отображения изображения исследуемой области для отображения интерфейса пользователя, содержащего доступные опции, при этом одна из доступных опций содержит отображение рекомендации.

9. Система для анализа исследуемой области пациента с использованием способа по п. 1, содержащая: дисплей, выполненный с возможностью отображения изображения, содержащего исследуемую область; интерфейс пользователя, выполненный с возможностью измерения

узла или пораженного участка исследуемой области, приема ввода пользователя, определяющего характеристику узла или пораженного участка исследуемой области, причем характеристика узла или пораженного участка содержит, по меньшей мере, одно из следующего: анатомическое строение и значение измерения; и процессор, выполненный с возможностью: определения рекомендации на основе характеристики изображения узла или пораженного участка исследуемой области, отображения рекомендации с наложением на указанное изображение, причем определение и отображение рекомендации запускается автоматически при приеме ввода пользователя, и генерирования отчета, содержащего указанную рекомендацию.

10. Система по п. 9, в которой рекомендация содержит метод исследования и промежуток времени.

11. Система по п. 9, в которой процессор выполнен с возможностью определения рекомендации на основе анатомического строения и значения измерения путем сравнения анатомического строения и значения измерения с соответствующим анатомическим строением и соответствующим значения измерения, хранящимися в базе данных руководящих указаний, и определения соответствующей руководящей рекомендации, связанной с анатомическим строением и значением измерения, в качестве рекомендации.

12. Система по п. 9, в которой дисплей выполнен с возможностью отображения множества возможных рекомендаций.

13. Система по п. 12, в которой ввод пользователя содержит речевой ввод.

14. Система по п. 9, в которой указанный дисплей выполнен с возможностью отображения отчета, содержащего рекомендацию.

15. Система по п. 9, в которой процессор выполнен с возможностью изменения отображения изображения исследуемой области для отображения интерфейса пользователя, содержащего доступные опции, при этом одна из доступных опций содержит отображение рекомендации».

При вынесении решения Роспатента от 22.09.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

Решение Роспатента об отказе в выдаче патента аргументировано тем, что заявленная группа изобретений характеризует решения, не относящиеся к объектам патентных прав, поскольку, как указано в решении Роспатента, заявленное предложение обеспечивает получение результата, который не является техническим и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма и обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе. На основании этого в решении Роспатента сделан вывод о том, что предложения по п.п. 1 и 9 формулы признаются относящимися к правилам и методам интеллектуальной деятельности (подпункт 4 пункта 5 статьи 1350 Кодекса), то есть к объектам, не являющимися изобретениями.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

В возражении заявитель указывает, что техническим результатом группы заявленных решений является «повышение точности анализа узла или пораженного участка исследуемой области».

Также, по мнению заявителя, группа заявленных решений относится к объектам патентных прав по причинам того, что в описании к заявке указывается, что интерфейс пользователя может включать любые устройства ввода, такие как, например, клавиатура, манипулятор-мышь, микрофон и система речевого ввода, и/или сенсорный дисплей.

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

С учетом даты международной подачи заявки (07.10.2016), правовая база для оценки патентоспособности группы заявленных решений включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов,

являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 (далее – Правила, Требования и Порядок).

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 том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса 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. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

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

- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с пунктом 49 Правил, проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, включает анализ признаков заявленного изобретения, проблемы, решаемой созданием заявленного изобретения, результата, обеспечиваемого заявленным изобретением, исследование причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и

обеспечиваемого им результата, который осуществляется с учетом положений пунктов 35 - 43 Требований к документам заявки.

Заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, только в случае, когда заявка касается указанных объектов как таковых.

По результатам проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, как таковым в том случае, когда родовое понятие, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения, или все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, являются признаками этих объектов, или все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение результата, который не является техническим.

В соответствии с пунктом 36 Требований, способами являются процессы осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

К устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы).

Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

К техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами, при этом не считаются техническими результаты, которые:

- достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

- заключаются только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма.

В соответствии с пунктом 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 39 Правил ППС, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, при рассмотрении спора, предусмотренного подпунктами 3.1.1 - 3.1.7 пункта 3 настоящих Правил, лицо, подавшее возражение или заявление, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать:

- об изменении испрашиваемого объема правовой охраны изобретения, полезной модели или промышленного образца с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Анализ формулы группы заявленных решений с учетом сведений, содержащихся в описании заявки, на основании доводов возражения и решения об отказе в выдаче патента, показал следующее.

Родовым понятием, отражающим назначение предложения по независимому пункту 1 вышеприведенной формулы, является «Способ анализа исследуемой области пациента».

В соответствии с процитированным выше пунктом 36 Требований, способами являются процессы осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Так, в независимом пункте 1 формулы заявленной группы изобретений раскрыты такие материальные средства, как:

- дисплей,
- интерфейс ввода пользователя,
- процессор.

При этом в указанном способе осуществляются следующие действия над материальными объектами с помощью указанных материальных средств:

- отображение на дисплее изображения исследуемой области,
- измерение узла или пораженного участка исследуемой области,
- прием посредством интерфейса пользователя ввода пользователя (прием ввода данных с помощью устройств ввода),
- автоматическое определение и отображение рекомендации,
- генерирование посредством процессора отчета.

При этом, в качестве результата, как указывает заявитель в возражении, в описании (стр.2 параграф 0002) заявки указано: повышение точности анализа узла или пораженного участка исследуемой области. Указанный технический результат, согласно описанию, достигается за счет средств автоматизации, используемых при осуществлении способа по независимому пункту 1 формулы. Так, согласно описанию (см. абз. [0018] - [0020]), при осуществлении заявленного способа происходит отображение изображения на дисплее, затем с помощью интерфейса пользователя осуществляется измерение узла или пораженного участка и ввод данных, затем с помощью процессора осуществляется автоматическое сравнение введенных данных с данными из базы данных, которая хранит в себе руководящие указания, которые используются в генерируемых процессором рекомендациях.

Следовательно, сущность заявленного решения сводится к повышению точности анализа пораженного участка за счет процессов автоматизации указанного процесса, осуществляемого с помощью таких аппаратных средств, как, например, устройства ввода пользователя и процессор.

Таким образом, данный результат характеризует технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении заявленного способа и, следовательно, может быть признан техническим (см. пункт 36 Требований).

Ввиду изложенного, нельзя согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, что заявленное предложение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы, относится к правилам и методам интеллектуальной деятельности и ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения (согласно положениям пункта 5 статьи 1350 Кодекса).

В отношении предложения, охарактеризованного в независимом пункте 9 формулы группы заявленных предложений, необходимо отметить следующее.

Родовым понятием, отражающим назначение решения по независимому пункту 9 вышеприведенной формулы, является «Система для анализа исследуемой области пациента с использованием способа по п. 1».

При этом, система по независимому пункту 9 включает в себя следующие материальные средства:

- дисплей,
- интерфейс ввода пользователя,
- процессор.

При этом в формуле также указано, что определение и отображение рекомендации запускается автоматически при приеме ввода пользователя, и генерирования отчета, содержащего указанную рекомендацию, следовательно анализ и обработка данных осуществляется в автоматизированном режиме.

Анализ представленного в описании результата, на достижение которого направлено решение по независимому пункту 9 формулы приведен в данном заключении выше.

Ввиду изложенного, также нельзя согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, о том, что заявленному предложению в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 9 формулы, не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения (согласно положениям пункта 5 статьи 1350 Кодекса), поскольку представленные в нем признаки не характеризуют правила и методы интеллектуальной деятельности.

Вместе с тем, на заседании коллегии, состоявшемся 26.05.2021, заявителем для уточнения объема правовой охраны была представлена формула, скорректированная путем внесения в независимый пункт 1 признаков зависимого пункта 3 формулы, а также внесением в независимый пункт 9 признаков из описания заявки, характеризующих отображение рекомендаций с наложением на изображение через интерфейс пользователя.

Данная редакция формулы, представленная 26.05.2021, была принята коллегией к рассмотрению и с учетом указанного выше вывода, данная формула и материалы заявки, были направлены для проведения информационного поиска.

По результатам проведенного поиска 25.06.2021 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым группа изобретений, охарактеризованная уточненной заявителем формулой, не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности решений, раскрытых в патентном документе US 2014267662, опубл. 18.09.2014 (далее – [1]).

Заявитель, в установленном порядке ознакомленный с материалами отчетом о поиске и заключением по результатам указанного поиска, представил ответ на заключение экспертизы, в котором выразил несогласие с указанным в данном заключении выводом.

Так, по мнению заявителя, в [1] раскрыто решение, имеющее иное, по сравнению с заявленным решением, назначение. Также, по мнению заявителя, решение по [1] не раскрывает таких признаков формулы заявленной группы изобретений, как, например:

«...1. измерение узла или пораженного участка исследуемой области;

2. прием посредством интерфейса пользователя ввода пользователя, определяющего характеристику узла или пораженного участка исследуемой области, причем характеристика узла или пораженного участка содержит, по меньшей мере, одно из следующего: анатомическое строение и значение измерения;

3. сравнение анатомического строения и значения измерения с соответствующим анатомическим строением и соответствующим значением измерения, хранящимися в базе данных руководящих указаний, посредством процессора...».

Анализ доводов изложенных в заключении, представленном по результатам информационного поиска и ответе заявителя на заключение экспертизы, касающихся оценки соответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патентный документ [1] бы опубликован (18.09.2014) ранее даты приоритета заявленной группы изобретений (14.10.2015), т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки ее соответствия условиям патентоспособности.

В отношении решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы заявленной группы изобретений, необходимо отметить следующее.

В патентном документе [1] раскрыт способ анализа исследуемой области пациента [0009], включающий: отображение на дисплее [0025, 0052] изображения исследуемой области [0010, 0060]; измерение узла или пораженного участка исследуемой области [0009, 0010, 0061], прием посредством интерфейса пользователя ввода пользователя, определяющего характеристику узла или пораженного участка исследуемой области [0048,

0052, 0086], причем характеристика узла или пораженного участка содержит по меньшей мере одно из следующего: анатомическое строение и значение измерения [0061, 0064, 0126]; определение посредством процессора рекомендации на основе указанного ввода пользователя [0048, 0068, 0070, 0092, 0094, 0103]; сравнение анатомического строения и значения измерения с соответствующим анатомическим строением и соответствующим значением измерения, хранящимися в базе данных руководящих указаний, посредством процессора [0012, 0101]; отображение рекомендации с наложением на изображение узла или пораженного участка исследуемой области, причем определение и отображение рекомендации запускается автоматически при приеме ввода пользователя [0014, 0021, 0092], и генерирование посредством процессора отчета, содержащего указанную рекомендацию [0108, 0119].

В результате вышесказанного можно констатировать, что техническому решению, охарактеризованному в патентном документе [1], присущи все признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента.

При этом признаки зависимых пунктов 2-8 также известны из [1] (см. абз. [0011, 0017], [0014, 0021, 0092], [0048, 0052, 0086], [0108, 0119]).

В отношении решения, охарактеризованного в независимом пункте 9 формулы заявленной группы изобретений, необходимо отметить следующее.

Из патентного документа [1] известна система для анализа исследуемой области пациента [0009], содержащая: дисплей [0025, 0052], выполненный с возможностью отображения изображения, содержащего исследуемую область [0010, 0060]; интерфейс пользователя [0048, 0052, 0086], выполненный с возможностью измерения узла или пораженного участка исследуемой области [0009, 0010, 0061], приема ввода пользователя [0048, 0052, 0086], определяющего характеристику узла или пораженного участка исследуемой области, причем характеристика узла или пораженного участка содержит, по меньшей мере, одно из следующего: анатомическое строение и значение измерения [0061, 0064, 0126]; и процессор [0068, 0070, 0092, 0094, 0103], выполненный с возможностью определения рекомендации на основе характеристики изображения узла или пораженного участка исследуемой

области [0068, 0070, 0092, 0094, 0103], отображения рекомендации с наложением на указанное изображение через интерфейс пользователя, причем определение и отображение рекомендации запускается автоматически при приеме ввода пользователя [0014, 0021,0092], и генерирования отчета, содержащего указанную рекомендацию [0108, 0119].

При этом признаки характеризующие использование способа по пункту 1 формулы заявленной группы изобретений, также известны из [1] (см. приведенный выше анализ известности признаков независимого пункта 1 формулы).

В результате вышесказанного можно констатировать, что техническому решению, охарактеризованному в патентном документе [1], присущи все признаки независимого пункта 9 формулы оспариваемого патента.

При этом признаки зависимых пунктов 10-15 также известны из [1] (см. абз. [0011, 0017], [0014, 0021,0092], [0048, 0052, 0086], [0108, 0119]).

Таким образом, можно констатировать, что заявленная группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «новизна».

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.04.2021, изменить решение Роспатента от 22.09.2020 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.