

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 ИБЭЙ ИНК, США (далее – заявитель), поступившее 23.06.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.12.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012100619/08, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений, включающая два варианта выполнения машиночитаемого носителя, совокупность признаков которых изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 10.09.2013, в следующей редакции:

«1. Машиночитаемый носитель с записанной компьютерной программой, которая, при ее выполнении на одном или нескольких компьютерах, помогает выдать целевые ответы пользователю с помощью вычислительного средства, выполняющего следующие стадии:

обеспечение API изучения предпочтений пользователя третьей стороне на веб-сайте, чтобы определить предпочтения пользователя, относящиеся к рынку третьей стороны, где API изучения предпочтений выполняется как расширение вычислительного средства, получение сторонней информации, относящейся к рынку третьей стороны; сбор

предпочтений пользователя и сохранение их как профиль предпочтений пользователя; получение запроса от пользователя на стороннем веб-сайте; и использование в API изучения предпочтений пользователя сторонней информации, относящейся к рынку третьей стороны и предпочтений пользователя, сохраненных в профиле предпочтений пользователя, чтобы обеспечить пользователю ответ, относящийся к запросу от пользователя.

2. Машиночитаемый носитель по п. 1, в котором вычислительное средство является средством машинного обучения.

3. Машиночитаемый носитель по п. 1, в котором ответ предоставляет собой рекламу для пользователя, в котором реклама основана на предпочтениях пользователя, сохраненных в профиле предпочтений пользователя.

4. Машиночитаемый носитель по п. 3, в котором реклама обеспечивается вычислительным средством.

5. Машиночитаемый носитель по п. 3, в котором реклама обеспечивается через третью сторону и активизируется предпочтениями, полученными третьей стороной от вычислительного средства.

6. Машиночитаемый носитель по п. 3, в котором реклама передается другим пользователям в социальной сети пользователя.

7. Машиночитаемый носитель по п. 1, в котором ответ включает рекомендацию, по меньшей мере, по одному продукту и услуге, относящимся к рынку третьей стороны.

8. Машиночитаемый носитель по п. 1, дополнительно включающий сбор предпочтений, по меньшей мере, для второго пользователя, чтобы сформировать профиль предпочтений пользователя, по меньшей мере, для второго пользователя, определяя второго пользователя, как подобного первому пользователю на основе сравнения профилей предпочтений.

9. Машиночитаемый носитель по п. 8, в котором ответ предоставляет

собой рекомендацию, сделанную вторым пользователем.

10. Машиночитаемый носитель по п. 8, в котором сбор предпочтений, по меньшей мере, для второго пользователя извлекается из социальной конструкции, основанной на Интернете, и ответ предоставляет пользователю информацию, которая определяет, по меньшей мере, второго пользователя как схожего человека в указанной конструкции.

11. Машиночитаемый носитель по п. 10, в котором социальная конструкция на основе Интернета, является социальной сетью.

12. Машиночитаемый носитель по п. 8, в котором сбор предпочтений, по меньшей мере, для второго пользователю включает сбор результатов поиска, при этом запрос является запросом поиска, и ответ является результатом поиска, ранжированного по выбору результата поиска, по меньшей мере, второго пользователя.

13. Машиночитаемый носитель по п. 1, в котором сбор, по меньшей мере, одной из рекомендаций, покупок и выбора результата поиска делается пользователем.

14. Машиночитаемый носитель по п. 1, в котором сбор делается из источников, которые выявляют поведения местоположения пользователя.

15. Машиночитаемый носитель по п. 14, в котором источником является информация о местонахождении пользователя, по меньшей мере, из одного из сайтов веб-сервиса, yelp, Google, Gowalla и Facebook.

16. Машиночитаемый носитель по п. 14, в котором источником является информация о местонахождении пользователя, полученная от поставщика услуг.

17. Машиночитаемый носитель по п. 1, в котором сторонняя информация состоит, по меньшей мере, из информации о продукте от производителей продукта, информации о продукте от веб-торговцев, информации о ценах из других веб-сайтов, информации о доступности из

других веб-сайтов, информации о ценах от торговцев, информации о доступности от торговцев, обзора, замечаний и оценок.

18. Машиночитаемый носитель по п. 1, в котором определение предпочтений делается путем использования естественного языка.

19. Машиночитаемый носитель по п. 1, в котором API включает набор, по меньшей мере, информации о стоимости, информации о продукте, персональных данных и актуальной информации.

20. Машиночитаемый носитель по п. 1, в котором сбор делается из интеракций пользователя, как это представлено в интерактивной социальной конструкции на основе Интернета.

21. Машиночитаемый носитель по п. 20, в котором, интерактивная социальная конструкция на основе Интернета является социальной сетью.

22. Машиночитаемый носитель по п. 1, в котором ответ может быть списком отзывов, сортированных подобием автора обзора пользователю, читающему обзор.

23. Машиночитаемый носитель по п. 1, дополнительно содержащий сбор предпочтений пользователя через сторонние веб-сайты.

24. Машиночитаемый носитель по п. 23, в котором сбор выполняется путем проверки сторонних веб-сайтов.

25. Машиночитаемый носитель с записанной компьютерной программой, которая, при ее выполнении на одном или нескольких компьютерах, помогает определить предпочтения неизвестного пользователя с помощью основанных на Интернете социальных интерактивных графических представлений на вычислительном средстве при выполнении следующих стадий:

установление предпочтений множества пользователей, которые являются частью основанной на Интернете интерактивной социальной конструкции, в которой множество пользователей становится множеством

известных пользователей;

определение основанного на Интернете интерактивного социального графического представления для множества известных пользователей; и

вывод предпочтений неизвестного пользователя, присутствующего в основанном на Интернете интерактивном социальном графическом представлении множества известных пользователей на основе взаимосвязи между неизвестным пользователем и множеством известных пользователей в графическом представлении.

26. Машиночитаемый носитель по п. 25, в котором основанное на Интернете интерактивное социальное графическое представление является социальной сетью.

27. Машиночитаемый носитель по п. 25, в котором основанное на Интернете интерактивное социальное графическое представление является социальным графиком.

28. Машиночитаемый носитель по п. 25, в котором основанное на Интернете, интерактивное социальное графическое представление является социальной схемой.

29. Машиночитаемый носитель по п. 25, в котором неизвестный пользователь находится на расстоянии, равном, по меньшей мере, трем градусом, от ближайшего известного пользователя в основанном на Интернете интерактивном социальном графическом изображении.

30. Машиночитаемый носитель по п. 25, в котором неизвестный пользователь находится на расстоянии, равном, по меньшей мере, пяти градусам, от ближайшего известного пользователя в основанном на Интернете интерактивном социальном графическом изображении.

31. Машиночитаемый носитель по п. 25, в котором вывод предпочтений неизвестного пользователя делает неизвестного пользователя новым известным пользователем, и новый известный пользователь

используется для вклада в предпочтения второго неизвестного пользователя.

32. Продукт компьютерной программы по п. 25, в котором предпочтения включают, по меньшей мере, персональные данные или актуальную информацию, относящуюся к интеракциям пользователя.

33. Машиночитаемый носитель по п. 32, в котором интеракции выполняются через основанное на Интернете интерактивное социальное графическое представление.

34. Машиночитаемый носитель по п. 32, в котором интеракции выполняются через API, предусмотренном для веб-сайта третьей стороны.

35. Машиночитаемый носитель по п. 25, в котором вывод обеспечивается в соединении с другими известными пользователями, которые относятся к пользователю в основанной на Интернете интерактивной социальной конструкции пользователя.

36. Машиночитаемый носитель по п. 25, в котором предпочтения устанавливаются путем использования естественного языка.

37. Машиночитаемый носитель по п. 25, в котором вычислительное средство является средством машинного обучения.

38. Машиночитаемый носитель по п. 25, в котором вывод предпочтений используется для целей посылки рекламы неизвестному пользователю.

39. Машиночитаемый носитель по п. 25, в котором вывод предпочтений используется для использования обзоров совместно с неизвестным пользователем.

40. Машиночитаемый носитель по п. 25, в котором вывод предпочтений используется, по меньшей мере, для рекомендации продуктов или услуг неизвестному пользователю.

41. Машиночитаемый носитель по п. 25, в котором вывод предпочтений используется для распределения результатов поиска для

неизвестного пользователя.

42. Машиночитаемый носитель по п. 25, в котором известные пользователи, которые находятся в непосредственной близости от неизвестного пользователя, имеют больше веса в алгоритме вывода.

43. Машиночитаемый носитель по п. 25, в котором вывод предпочтений уточняется информацией от других источников.

44. Машиночитаемый носитель по п. 43, в котором другие источники включают, по меньшей мере, один из независимых источников, рекомендаций, сделанных, по меньшей мере, одним из множества известных пользователей, запросов поиска, по меньшей мере, одного из множества известных пользователей, выбора результата поиска, по меньшей мере, одного из множества известных пользователей, и персональных вкусов, определенных через веб-интеракции, по меньшей мере, одним из множества известных пользователей.

45. Машиночитаемый носитель по п. 43, в котором другие источники включают API изучения предпочтений третьей стороны.».

При вынесении решения Роспатента от 19.12.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула, характеризующая группу изобретений.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленная группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности из уровня техники технических решений, раскрытых в следующих патентных документах:

- US 20090119234 A1, 07.05.2009 (далее – [1]);
- US 20070143281 A1, 21.06.2007 (далее – [2]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии

с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с выводами решения Роспатента.

Заявитель отмечает, что признаки независимых пунктов 1 и 25 упомянутой формулы, характеризующие определение предпочтений пользователя, связанного с рынком третьей стороны, а также установление предпочтений множества пользователей, которые являются частью основанной на Интернете интерактивной социальной конструкции, не присущи ни одному из технических решений по патентным документам [1] или [2].

Таким образом, по мнению заявителя, техническому решению по патентному документу [1] не присуща вся совокупность признаков независимого пункта 1 формулы, а техническому решению по патентному документу [2] не присуща вся совокупность признаков независимого пункта 25 формулы, соответственно, заявленная группа изобретений соответствует условию патентоспособности «новизна».

В возражении была представлена скорректированная формула, однако заявитель счёл целесообразным дополнительно уточнить формулировку признаков и, соответственно, 19.11.2015 был представлен вариант уточненной формулы, в которую на заседании коллегии от 02.12.2015 были внесены редакционные правки.

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

С учетом даты международной подачи заявки (11.06.2010) 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 ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется 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. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует 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.

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.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Объектами защиты, согласно приведенной выше формуле, являются машиночитаемые носители, представленные в двух вариантах выполнения.

При этом в приведенной выше формуле, характеризующей группу изобретений, все указанные выше объекты представлены в общем виде.

В каждом из патентных документов [1] и [2] раскрыт

машиночитаемый носитель с записанной компьютерной программой для её выполнения на компьютере.

Таким образом, можно констатировать, что в каждом из патентных документов [1] и [2] раскрыты средства того же назначения, что и в заявленных решениях.

Машиночитаемый носитель по патентному документу [1] содержит компьютерную программу для её выполнения на компьютере, которая помогает выдать целевые ответы пользователю с помощью вычислительного средства. При выполнении указанной программы осуществляются следующие действия:

- осуществляется изучение прикладного программного интерфейса (API) для определения предпочтения пользователя, относящиеся к третьей стороны;

- осуществляется получение сторонней информации, относящейся к рынку третьей стороны (например, имеется возможность обмена информацией между пользователями и провайдером см. патентный документ [1] абз. [0041]).

- осуществляется сбор предпочтений пользователя и сохранение их как профиль предпочтений пользователя;

- осуществляется получение запроса от пользователя на стороннем веб-сайте и использование в API изучения предпочтений пользователя сторонней информации, относящейся к рынку третьей стороны и предпочтений пользователя, сохраненных в профиле предпочтений пользователя, чтобы обеспечить пользователю ответ, относящейся к запросу от пользователя.

Следует отметить, что рынок третьей стороны является широким понятием и включает любых участников процесса информационного обмена, которые отличны от пользователей контента.

Машиночитаемый носитель по патентному документу [2] содержит компьютерную программу для её выполнения на компьютере, которая помогает определить предпочтения неизвестного пользователя с помощью основанных на Интернете социальных интерактивных графических представлений на вычислительном средстве при выполнении следующих стадий:

- устанавливают предпочтения множества пользователей сети Интернет социального ресурса;
- формируют графическое представление в виде социальной сети для множества известных пользователей; и
- обеспечивают вывод предпочтений неизвестного пользователя, присутствующего в социальном графическом представлении на основе взаимосвязи между неизвестным пользователем и множеством известных пользователей в графическом представлении.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки независимых пунктов 1 и 25 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений, присущи известным из уровня техники решениям, включая и характеристику назначений, а именно, техническому решению по патентному документу [1] присуща вся совокупность признаков независимого пункта 1 указанной выше формулы, а техническому решению по патентному документу [2] присуща вся совокупность признаков независимого пункта 24 указанной выше формулы.

Таким образом, заявленные изобретения по независимым пунктам 1 и 25 не соответствуют условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ).

Что касается признаков зависимых пунктов 2-24, то они известны из патентного документа [1] (см. [0006], [0016], [0040]-[0078], [0095]-[0105],

[0116]-[0130]), а признаки зависимых пунктов 26-45 известны из патентного документа [2] (см. [0007], [0031]-[0061], [0087]-[0098]).

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Что касается скорректированной формулы, представленной 19.11.2015 и уточненной на заседании коллегии 02.12.2015, то внесенные в неё изменения носят лишь редакционный характер. Соответственно, внесенные уточнения не устраняют причин, послуживших основанием для сделанного выше вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.06.2014, решение Роспатента от 19.12.2013 оставить в силе.