

Партнерское заседание Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), посвященное взаимодействию с клиентами в области бизнес-методов. Итак, в Соединенных Штатах все еще выдаются патенты на бизнес-методы!

20 сентября 2017 г. в зале Мэдисон в Александрии (штат Виргиния) Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) провело партнерское заседание по взаимодействию с клиентами. В мероприятии посредством видеосвязи также приняли участие сотрудники Osha Liang LLP, посетившие офис USPTO в Сан-Хосе (штат Калифорния). Представители компания Osha Liang LLP составили более пятидесяти процентов всех присутствовавших в Сан-Хосе участников.

С докладами выступили: Эндрю Хиршфилд (Andrew Hirshfield), специально уполномоченный по патентам USPTO; Тарик Хафиз (Tariq Hafiz), директор центра Technology Center 3600; Джейми Сью Плючиньски (Jamisue Plucinski), специалист по обеспечению качества технологического центра, Technology Center 3600; Намрата Боведжа (Namrata Boveja), старший патентный эксперт, Technology Center 3600; Чарлз Бьенеман (Charles Bieneman), представитель Bejin Bieneman PLC; Кирупа Пушпарадж (Kirupa Pushparaj), главный специалист в области интеллектуальной собственности, Square, Inc.; Джессика Росси (Jessica Rossi), специалист по обеспечению качества управления, Office of Patent Training; Виктория Шумате (Victoria Shumate), старший патентный эксперт, Technology Center 3600; Питер Людвиг (Peter Ludwig), старший патентный эксперт, Technology Center 3600.

Директор представил вниманию участников новую информацию о в целом благоприятных для экспертов решениях по 255 патентным заявкам, в отношении которых были поданы апелляции в Совет США по патентным спорам и апелляциям (РТАВ). Фактически в отношении 77 % апелляций были получены результаты, которые подтверждали мнение эксперта, в отношении 16 % апелляций — результаты, которые противоречили мнению эксперта, а по 7 % апелляций — данные, которые частично подтверждали мнение эксперта. Директор также рассказал о разработке сайта, посвященного вопросам бизнес-методов, который в скором времени будет доступен по ссылке www.uspto.gov/businessmethods/. На этом ресурсе пользователи смогут подписаться на рассылку новостей по электронной почте. Также директор объявил о том, что Технологический центр бизнес-методов (Business Method Technology Center 3600) планирует привлечь дополнительное количество экспертов с целью ускорить рассмотрение запросов и сократить количество нерассмотренных заявок. Наконец участники обсудили общие нормы допуска заявок в области бизнес-методов. Согласно последним данным, в 2017 финансовом году этот показатель (12,7 % за август) увеличится по сравнению с 2015 финансовым годом (10,4 %) и 2016 годом (6,2 %). Это подтверждает все еще возможный рост норм допуска в Технологическом центре бизнес-методов. Директор настоятельно рекомендовал использовать эффективную практику собеседования с экспертом, чтобы повысить шансы на допуск.

Во время партнерского заседания компаниям было предложено принять участие в программе технической подготовки патентных экспертов (Patent Examiner Technical Training Program — РЕТТР). Сотрудничество такого рода дает возможность организовывать встречи патентных экспертов для обсуждения технологии компании в индивидуальном порядке в USPTO (в Александрии или одном из региональных офисов), на сайте компании или с помощью интернет-связи. Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке www.uspto.gov/PatentExaminerTechTraining или свяжитесь с нами по электронной почте Examiner_Technical_Training@uspto.gov.

В ходе обсуждения презентации, на которой предлагались рекомендации по преодолению проблем, связанных с отклонением предмета патента согласно § 101 в США, докладчик дал обзор прецедентного права, изложенного в § 101, утверждая, что решения, принятые в отношении компаний *Alice* и *Ultramercial*, фактически подтвердили эффективность проверки «технологических искусств» для определения патентоспособных объектов. Данная процедура аналогична проверке, применяемой в Европе последние 10–15 лет.

В результате было рекомендовано составлять патентные заявки таким образом, чтобы в них содержалась формулировка технического решения для технической проблемы. Аналогичным образом докладчик порекомендовал аргументировать патентоспособность путем демонстрации технического решения для технической проблемы. Он заявил, что решение *бизнес-проблемы* техническими средствами менее эффективно. Эксперты нередко заявляют, что причина проблемы, связанной с бизнесом «не обязательно заключается в компьютерной технологии». Докладчик также предоставил следующие советы в отношении практики и составления документов.

Рекомендации в отношении практики

Отвечая на возражения, эксперты должны указывать на наличие достаточно серьезных доказательств, выполнив следующие пункты:

- рассматривать каждое ограничение формулы изобретения;
- рассматривать формулу изобретения в целом (особенное внимание необходимо уделить частичным отклонениям);
- излагать абстрактную идею, относящейся к пункту формулы изобретения (например, не следует писать «абстрактная идея обработки данных» без дополнительного объяснения конкретных упоминаний в формуле);
- рассматривать «значительно больший» материал, не ограничиваясь голословными заявлениями.

Рекомендации в отношении составления документов

- Демонстрировать, как техническая проблема решается с помощью технического решения.
- Стремиться к терминологическому единству: использовать, по возможности, специальные термины и давать им четкое определение. Избегать новых терминов, которые эксперты могут признать абстрактными.
- Не использовать преамбулу формулы изобретения с громким заявлением о «бизнес-методе».