

Палата по патентным спорам Роспатента (далее - Палата по патентным спорам) на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- Кодекс) и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Попова А.Ф. (далее - заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2008 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – экспертиза) об отказе в выдаче патента на изобретение от 10.11.2008 по заявке № 2007109007/12, при этом установлено следующее.

Заявлена "Карта", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, скорректированной заявителем в результате переписки с экспертизой и представленной в корреспонденции, поступившей в ФИПС 12.05.2008 в следующей редакции:

"Карта, содержащая нанесенные на обе стороны карточные указатели, отличающаяся дублированием одинаковых карточных указателей на обеих сторонах карты".

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята данная формула изобретения.

По результатам рассмотрения экспертиза приняла решение об отказе в выдаче патента в связи с тем, что заявленное предложение не является изобретением в соответствии с п.5 ст. 1350 ГК.

В своем возражении заявитель отмечает то, что вывод экспертизы о несоответствии заявленного объекта изобретению неправомерен, так как в решении об отказе просматривается смешивание подпунктов 3 и 4 пункта

5 статьи 1350 Кодекса.

При этом, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в отношении того, что заявленное решение касается только внешнего вида изделий и направлено на удовлетворение эстетических потребностей. Данный довод аргументирован тем, что такой отличительный признак заявленного предложения, как "дублирование одинаковых карточных указателей на обеих сторонах карты" направлен на достижение результата, являющегося, по мнению заявителя техническим, выраженным в снижении трудозатрат и затрат времени на технологический процесс.

В возражении также отмечено то, что отнесение экспертизой заявленного решения к "правилам и методам игр, интеллектуальной и хозяйственной деятельности", неправомерно, поскольку в формуле изобретения указанные правила и методы не представлены.

По мнению заявителя, заявленный объект "Карта" является изобретением, поскольку указанные в формуле признаки характеризуют его как техническое решение.

На заседание коллегии, проведенной в запланированное время 02.03.2009 заявитель отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, не убедительными.

С учетом даты поступления заявки и в соответствии со ст.5 Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ " О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного предложения включает Патентный закон РФ от 23.09.1992г. № 3517-1 с изменениями от 07.02.2003, введенный в действие 11.03.2003 (далее Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от

06.06.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), а также Правила ППС.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5 Правил ИЗ, проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям.

Заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений Закона, в частности в силу принадлежности его к перечисленным в пункте 2 статьи 4 Закона объектам как таковым.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона не считаются изобретениями в смысле положений настоящего Закона, в частности: открытия, а также 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 электронных вычислительных машин; решения, заключающиеся только в представлении информации.

Согласно подпункту 1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении

контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил; заключается в получении той или иной информации; заключается в занимательности и зрелищности.

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше скорректированной заявителем формуле, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Заявленное решение рассматривается в объеме, определенном совокупностью признаков формулы предполагаемого изобретения для установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретению.

Заявленное предложение включает карту с дублированием одинаковых карточных указателей на обеих сторонах карты, что, по мнению заявителя позволяет снизить трудозатраты на технологический процесс, который, в свою очередь, исходя из имеющихся материалов заявки представляет собой процесс раздачи и приема карт, то есть игру в целом.

Что касается доводов заявителя о неправомерности смешивания экспертизой подпунктов 3 и 4 пункта 5 статьи 1350 Кодекса, на основании которых сделан вывод о несоответствии заявленного объекта изобретению, то с ними следует согласиться. Тем не менее, анализ рассматриваемой формулы показал, что особенности заявленной карты, а именно - дублирование одинаковых карточных указателей на обеих сторонах карты, по сути, отражают изменение внешнего вида

карты на одной из ее сторон.

Таким образом, вывод о том, что заявленный объект- карта характеризуется только ее внешним видом для облегчения игры остается правомерным (пункт 2 статьи 4 Закона).

В связи с этим, решение об отказе в выдаче патента на заявленное предложение принято экспертизой правомерно.

Таким образом, доводы, изложенные заявителем в возражении не обосновывают отнесение заявленного объекта "Карта" к изобретению.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.11.2008, решение экспертизы от 10.11.2008 оставить в силе.