

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 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 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Копанева Вячеслава Тихоновича (далее – заявитель), поступившее 02.06.2008 на решение об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2006117732/12(019297), при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ удержания вратарем одиннадцатиметрового штрафного удара с "пенальти" при игре в футбол», совокупность признаков которого изложена в первоначально заявленной формуле изобретения в следующей редакции:

«Способ удержания вратарем 11-ти метрового штрафного удара с «пенальти» при игре в футбол, основанный на размещении вратаря, в основном, в середине ворот на линии, соединяющей две вертикальные стойки этих ворот, и мяча на 11-ти метровой отметке против ворот, а для пробития «пенальти» определен бьющий игрок из команды соперника, который после свистка судьи пробивает этот мяч в ворота и старается забить его, при этом вратарь пытается взять пробитый мяч или отбить его от попадания в ворота с использованием любого направления своего броска за этим мячом, отличающийся тем, что в момент разбега бьющего игрока и до его удара по мячу вратарь не прыгает за мячом по предполагаемому им направлению удара в один из углов ворот, а всегда остается посередине ворот, закрывая таким образом надежно среднюю

площадь своих ворот, составляющую примерно два метра, и заставляет соперника самого решать пробивать мяч в любой из углов ворот или в их верхние точки, которому значительно труднее выполнить точно прицельный удар любой ногой по круглому мячу, чем вратарю защитить свою центральную зону ворот слева и справа руками и ногами после удара любой силы, а в момент несильного удара вратарь к тому же успевает среагировать и прыгает за летящим мячом, направленным бьющим игроком в любую точку ворот, отбивая этот мяч или захватывая его «намертво».»

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

По результатам рассмотрения 15.01.2008 было принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное невозможностью отнесения заявленного предложения к объектам патентных прав. Данный вывод был обоснован тем, что формула заявленного изобретения включает в себя признаки, влияющие на достижение результата, не имеющего технический характер, а само заявленное изобретение относится к правилам и методам игр, т.к. осуществляется на основе договоренности между участниками охарактеризованной в формуле деятельности или установленных в ней правил.

В своем возражении заявитель выразил несогласие с решением об отказе в выдаче патента, указывая на неправомерность данного решения в виду того, что заявленное предложение относится к методам спортивных игр, а не просто любых игр. Кроме того, по мнению заявителя, заявленное предложение вообще не может быть отнесено к правилам игр, т.к. при экспертизе не было приведено какого либо

источника информации, согласно которому правила спортивной игры в футбол включают в себя заявленный способ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении неубедительными.

С учетом даты поступления заявки 23.05.2006 правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22-ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений и животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона (пункт 2.2.1 Правил ИЗ) не считаются изобретениями в смысле положений Закона, в частности, правила и методы игр.

Согласно подпункту 1.1 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, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5 Правил ИЗ, проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям. При этом 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, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений подпункта 1.1 пункта 3.2.4.3 настоящих Правил не является техническим или не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле, анализ которой на основании доводов возражения и решения об отказе в выдаче патента показал следующее.

Заявленное предложение действительно не может быть отнесено к правилам игр, т.к. не носит каких либо обязательных предписаний для участников игры в футбол, осуществляемых на основе договоренности между ее участниками. Однако анализ рассматриваемой формулы показал, что заявлено предложение, включающее последовательность операций и условий, необходимых, по мнению заявителя, при игре в футбол для удержания штрафного удара. Таким образом, заявленный способ однозначно относится к методу игры в футбол.

Технический результат, указанный в описании к заявленному изобретению, заключается в более надежном удержании мяча вратарем.

При этом, несмотря на то, что эффект, проявляющийся в заявленном предложении и заключающийся в удержании мяча, является техническим, результат, как характеристика данного эффекта, заключающийся в повышении надежности удержания, не может быть признан техническим, т.к. в данном случае не носит объективный характер и обусловлен при осуществлении заявленного предложения, в частности, субъективными возможностями конкретного игрока (подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ).

Учитывая то, что заявленное предложение относится к методу игры, т.е. принадлежит к перечисленным в пункте 2 статьи 4 Закона объектам, а возможный результат от его применения не является техническим, то заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений Закона (подпункт 1 пункта 19.5 Правил ИЗ). Следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, опровергающие вывод решения об отказе в выдаче патента о невозможности отнесения заявленного предложения к изобретениям как таковым.

Что касается особого мнения, поступившего 11.02.2009 и имеющего штамп почтового отправления от 05.02.2009, то изложенные в нем доводы сводятся к следующему. По мнению заявителя, отнесение заявленного предложения к правилам и методам игр неправомерно, т.к. оно относится к спортивным играм, для которых существует целый подкласс в международной патентной классификации. При этом заявитель апеллирует к существованию ряда патентов Российской Федерации, описывающих различные спортивные игры и способы их проведения.

Следует отметить, что отношение заявленного предложения к

области какого-либо конкретного вида игр, в том числе и к области спортивных игр, не опровергает вывода о том, что в формуле заявленного изобретения охарактеризован метод игры. При этом существование каких-либо патентов, выданных по иным заявкам, не может быть принято во внимание в рамках рассмотрения возражения по настоящей заявке, а также не может послужить основанием для выдачи по ней патента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.06.2008, решение об отказе в выдаче патента от 15.01.2008 оставить в силе.