

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 Васильева В.Ю., Россия, (далее - заявитель), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.12.2008 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – экспертиза), об отказе в выдаче патента на изобретение с приоритетом от 16.10.2007 по заявке № 2007138229/12, при этом установлено следующее.

Заявлен " Способ формирования навыка мышления на английском языке "алгоритм мышления", совокупность признаков которых изложена в первоначальной формуле изобретения в следующей редакции:

"1. Способ формирования навыка мышления на английском языке, включающий запоминание правил грамматики английского языка путем перевода предложений с русского языка на английский с использованием алгоритма, заключающегося в постановке вопросов к члену предложения, установлении схемы английского предложения и в подстановке в схему перевода слов, отличающейся тем, что, для реализации алгоритма составляют на основе правил грамматики английского языка примерный набор знако-цифро-буквенных кодов, а при реализации алгоритма предварительно перед постановкой вопросов к члену предложения определяют сложное предложение или простое и присутствует глагол в простом предложении или нет, постановку

вопросов осуществляют последовательно к глаголу простого предложения для определения его формы, а после последовательной постановки всех вопросов к глаголу простого предложения осуществляют определение типа предложения, постановку вопросов к глаголу простого предложения осуществляют начиная с определения отношения глагола к правильным, неправильным или модальным, для правильного или неправильного глагола определяют его вид действия, залог и время, при этом определение вида действия правильного или неправильного глагола осуществляют путем постановки к нему вопросов: «факт?», «процесс?», «результат?», а определение времени правильного или неправильного глагола осуществляют с использованием слов подсказок: «вчера»; «уже/сейчас/обычно»; «завтра», для модального глагола определяют его контекстное значение и время, при этом определение контекстного значения модального глагола осуществляют путем постановки к нему вопросов: «могу?», «должен?», «предположение?», при установлении типа предложения определяют является предложение повествовательным, или вопросительным, или отрицательным, или повелительным, или восклицательным, установление схемы английского предложения осуществляют для определенного типа предложения в виде кода состоящего из последовательности цифр, букв и знаков или их комбинации, а подстановку слов осуществляют путем замены ими цифр в коде, при этом каждому типу предложения соответствует по меньшей мере один уникальный код, для формирования устойчивого навыка осуществляют многократное использование алгоритма для перевода всех типов предложений и форм глагола.

2. Способ по п. 1 *отличающийся* тем, что, при переводе с русского языка на английский сложного предложения последнее предварительно разделяют на составляющие его предложения.

3. Способ по п. 2 *отличающийся* тем, что простые предложения, содержащие слова «есть», «был», «буду» относят к простым предложениям в которых не присутствует глагол.

4. Способ по п. 3 *отличающийся* тем, что, при определении вида действия правильного или неправильного глагола при положительном ответе на вопрос «факт?» устанавливают отнесение глагола к неопределенной (Indefinite Tense) форме английского языка, а при положительном ответе на вопрос «процесс?» - длительное (Continuous Tense) или совершеное-длительное (Perfect Continuous Tense), а при положительном ответе на вопрос «результат?» - совершенной (Perfect Tense).

5. Способ по любому из п. п. 1-4 *отличающийся* тем, что код включает цифры от 0 до 4, где:

- 0 - первое вспомогательное слово;
- 1 - подлежащее;
- 2 - сказуемое;
- 3 - дополнение;
- 4 - обстоятельство."

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

По результатам рассмотрения экспертизой было принято решение об отказе в выдаче патента на изобретение на основании того, что заявленное решение не является изобретением в соответствии с п.5 ст. 1350 ГК.

В решении экспертизы отмечено то, что заявленный способ формирования навыка мышления на английском языке относится к правилам и методам интеллектуальной деятельности, основанным на изучении иностранного языка с использованием алгоритма для перевода предложений с родного языка на изучаемый и кодов для представления

изучаемой информации, что в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса исключает возможность отнесения указанного объекта к изобретениям как такового.

В своем возражении заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указывая на то, что заявленный способ основан не на изучении иностранного языка, а на освоении разработанной оригинальной "наглядной структурно-логической схеме практического действия", уникального "примерного набора знако-цифро-буквенных кодов" и представляет собой алгоритм, который превращается в автоматический навык воплощения мысли в форме английского языка.

В возражении также отмечено то, что признаки ограничительной части формулы буквально повторяют признаки формулы изобретения по действующему патенту RU № 2153705 и вывод экспертизы о том, что в заявлении они характеризуют правила и методы интеллектуальной деятельности, по мнению заявителя, неправомерен.

Кроме того, заявитель считает неубедительным вывод экспертизы об отнесении совокупности признаков к правилам и методам интеллектуальной деятельности как таковым, поскольку в решении экспертизы отсутствуют указания на несоответствие какого-либо признака хотя бы одному условию патентоспособности, послужившему причиной для указанного вывода.

В возражении также отмечено то, что экспертизой не учтены доводы заявителя в ответе от 28.05.2008, в которых на примере признака "...а подстановку слов осуществляют путем замены ими цифр в коде, при этом каждому типу предложения соответствует, по меньшей мере, один уникальный код" показан процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств, что позволяет, по мнению заявителя, характеризовать заявленное решение как техническое, относящееся к способу.

Кроме того, заявитель считает неправомерным со стороны экспертизы исключение из рассмотрения признаков, касающихся "...написания слов на карточке карандашом, ручкой или другим материальным объектом".

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 охранныспособности 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 пункту 2 статьи 4 Закона не считаются изобретениями в смысле положений Закона правила и методы интеллектуальной или хозяйственной деятельности.

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.

Согласно пункту 2.6 Правил ППС поданное возражение должно

относиться к одной заявке на выдачу патента, или к одному охраняемому объекту.

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

Заявлено предложение, включающее условия изучения иностранного языка с использованием алгоритма для перевода предложений с родного языка на изучаемый и кодов для представления изучаемой информации, необходимых для формирования навыка мышления на английском языке.

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

Анализ формулы изобретения показал, что содержащаяся в ней совокупность признаков представляет собой методику обучения и запоминания информации для формирования навыка мышления на английском языке по разработанному автором алгоритму на основе правил грамматики английского языка. То есть, обучение навыкам мышления происходит за счет усваивания материала обучающимся по определенному методу и представляет собой правила и методы интеллектуальной деятельности, что исключает возможность отнесения указанного объекта к изобретениям как таковым в силу принадлежности его к перечисленным в пункте 2 статьи 4 Закона объектам как таковым.

Довод заявителя о том, что способ основан не на изучении иностранного языка, а на освоении разработанной схемы практического действия и позволяет отнести его, по мнению заявителя к изобретению, неубедителен, поскольку, как следует из материалов заявки разработанная заявителем схема практического действия и набор знако-цифро-буквенных кодов, по сути, является программой обучения, позволяющей запомнить правила грамматики английского языка до

формирования у обучающегося навыка мышления на английском языке, то есть является методом интеллектуальной деятельности.

Данный вывод подтверждается, также доводами заявителя, изложенными в возражении. В частности, в возражении указано, что "...заявленный способ основан...на освоении разработанной автором наглядной структурно- логической схеме ...представленной в графических материалах и...набора знако-цифро-буквенных кодов... при условном допущении определяющей роли глагола при формировании грамматической схемы предложения определенного типа на английском языке", "...способ представляет собой алгоритм, который после его однократного изучения и последующего многократного сознательного использования в процессе обучения, превращается в автоматический навык воплощения мысли в форме английского языка в виде устного или письменного построения предложений на английском языке".

Что касается действующего патента № 2153705 на изобретение с аналогичными признаками, то внимание заявителя обращается на то, что, согласно пункту 2.6 Правил ППС коллегия не рассматривает правомерность его выдачи в рамках данного возражения.

В отношении исключения экспертизой из рассмотрения признаков, касающихся "...написания слов на карточке карандашом, ручкой или другим материальным объектом" являются правомерными, поскольку они отсутствовали в материалах заявки на дату ее подачи. Кроме того, включение этих признаков в формулу не может изменить вывод об отнесении заявленного предложения к изобретению, поскольку данный прием является вспомогательным для улучшения памяти при соблюдении разработанного метода обучения навыку мышления и количество повторений этого приема зависит лишь от способностей и интеллектуальных особенностей человека.

В отношении отсутствия в решении экспертизы проверки формулы заявленного предложения на соответствие условиям патентоспособности, а также анализа существенности признаков и их влияния на технический результат, то следует отметить, что такая проверка не проводится в отношении объектов, исключенных из охраны на основании пункта 2.2.1 Правил ИЗ и признанных не относящимся к изобретениям (см. подпункт 1 пункт 19.5 Правил ИЗ).

В связи с тем, что экспертизой изначально был сделан вывод о невозможности отнесения заявленного объекта к изобретению, ее действия являются правомерными.

Кроме того, признаки зависимых пунктов 2-5 формулы изобретения, также характеризуют собой метод обучения устойчивому формированию навыка мышления на английском языке и внесение их в независимый пункт 1 формулы не изменит сути заявленного решения, относящегося в данном случае к правилам и методам интеллектуальной деятельности.

На основании изложенного сделан вывод о том, что данная заявка касается правил обучения навыку мышления на английском языке как таковым и в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона данный объект не может считаться изобретением.

Таким образом, решение об отказе в выдаче патента на заявленное изобретение, принято экспертизой правомерно.

Заявителем в Палату по патентным спорам 05.02.2009 представлено особое мнение по результатам рассмотрения данного возражения.

Довод заявителя в отношении неправомерности вынесения решения на заседании коллегии 30.01.2009 по сути содержит в себе доводы, изложенные в возражении, которые проанализированы и

учтены в настоящем решении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.12.2008, решение экспертизы от 20.11.2008 оставить в силе.

Данный вывод подтверждается также доводами заявителя, изложенными в возражении. В частности, в возражении указано то, что "...игрок ...производит выбор одного или нескольких игровых полей. Каждое игровое поле игрока выбирается путем формирования игрового поля из отдельных строк...или путем выбора из заданного набора возможных игровых полей игрока..., для каждого из игровых полей игрок выбирает набор игровых линий..., определяет заданный результат выигрыша..., выбирает величину ставки на линию".

Таким образом, данная заявка касается игры на слот-автомате как таковой и в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона данный объект не может считаться изобретением.

На основании изложенного, решение об отказе в выдаче патента на заявленное предложение принято экспертизой правомерно.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.09.2008, решение экспертизы оставить в силе.

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" 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

. В соответствии с подпунктами (2) пункта 19.5.1 Правил ИЗ, при установлении возможности использования изобретения проверяется, указано ли назначение изобретения. При этом, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения.

Следует также убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 3.2.4.5 настоящих Правил ИЗ), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

При наличии в формуле изобретения веществ, относящихся к белкам, проверяется, включены ли их наименования с указанием назначения, номер последовательности (аминокислот - в перечне последовательности для белков), а также физико-химические характеристики, в соответствии с п. 3.3.4 Правил ИЗ.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.1 Правил ИЗ при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

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

При анализе доводов было установлено, что в описании к оспариваемому изобретению в качестве назначения указано использование лекарственного средства на основе антител в области медицины для эффективного лечения и профилактики ожирения.

Для реализации указанного назначения предлагается использовать по независимому п.1 формулы "...антитела к бета-субъединице рецептора инсулина в активированной форме, полученной путем многократного последовательного разведения и внешнего воздействия по гомеопатической технологии...", по независимому п. 4 формулы предлагается использовать "...эффективное количество носителя, орошенного в псевдосжиженном слое водно-спиртовым разведением антител в активированной форме к бета-субъединице рецептора инсулина...". Однако, признак, касающийся "...антител к бета-субъединице рецептора инсулина" не раскрыт в первоначальных материалах заявки. Известно, что антитела - это белки, вырабатываемые иммунной системой (см., например Медицинская энциклопедия. М., Прогресс, 1992). В связи с этим, при их включении в формулу следует руководствоваться Правилами (см. выше), что не учтено заявителем при составлении формулы изобретения. Кроме того, в описании также

отсутствуют указания на то, какие именно антитела используются заявителем, отсутствует характеристика активного продукта - антитела в гомеопатическом лекарственном средстве, которое является белком.

Указанный в возражении довод заявителя о том, что заявленное лекарственное средство не является белком - неубедителен, так как анализ рассматриваемой формулы показал, что лекарственное средство содержит антитела, являющиеся белками, что также подтверждает и сам заявитель. В частности, в возражении указано то, что "...заявленное лекарственное средство вследствие использования гомеопатической технологии обработки антител...содержит их в незначительном количестве...". При этом, экспертиза правомерно обращала внимание заявителя на необходимость включения физико-химических и иных характеристик используемых антител в соответствие с Правилами ИЗ (см. выше).

В отношении указанного в описании выбора исходных антител "... из числа известных...", следует отметить, что в описании отсутствуют характеристики конкретных поликлональных антител, к каким конкретно фрагментам бета-субъединицы рецептора инсулина они получены, их фирму-изготовитель или коммерческое название, а также номер коллекции депозитария гибридомы при использовании моноклональных антител и название или торговую марку при использовании рекомбинантных антител. Следовательно, такая информация неубедительна в связи с чрезмерной степенью обобщения антител, включающей их неограниченное количество - поликлональные, моноклональные, рекомбинантные.

Что касается приведенного в возражении перечня компаний, у производимых антитела к бета-субъединице рецептора, то данные сведения относятся к декларативным, не подтверждают возможности получения антител к бета-субъединице рецептора инсулина, и не учитывались экспертизой в связи с отсутствием их в первоначальных материалах заявки.

Таким образом, анализ материалов заявки и представленного возражения показал, что заявителем не раскрыто получение антител к бета-субъединице рецептора инсулина, а характеристика антител представлена в общем виде, включающей в себя неограниченное множество комбинаций, также не раскрытых в материалах заявки.

Следовательно, в заявлении изобретении отсутствуют средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, в связи с чем, становится невозможной реализация указанного заявителем назначения – использование лекарственного средства в области медицины для эффективного лечения и профилактики ожирения.

На основании вышесказанного, представленное возражение, не содержит доводов, подтверждающих соответствие заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" (подпункты (2), (3) пункта 19.5.1 Правил ИЗ).

Таким образом, решение об отказе в выдаче патента на заявленное изобретение, принято экспертизой правомерно.

От заявителя в Палату по патентным спорам 29.12.2008 представлено особое мнение по результатам рассмотрения данного возражения.

Доводы заявителя в отношении неправомерности вынесения решения на заседании коллегии 23.12.2008 по рассмотрению возражения содержит в себе, по сути, анализ доводов рассматриваемого возражения и повторяют доводы, изложенные в упомянутом возражении, которые проанализированы и учтены в настоящем решении.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 23.10.2008,
решение экспертизы от 28.04.2008 оставить в силе.**

показал в первоначально представленных документах заявки отсутствуют сведения о б изменениях, происходящих с сигналом внутри банка спектров, то есть о том, как входной сигнал преобразуется в выходной сигнал.

Анализ рассматриваемой формулы показал, что заявлено предложение, включающее условия игры на слот-автомате.

Данный вывод подтверждается также доводами заявителя, изложенными в возражении. В частности, в возражении указано то, что "...игрок ...производит выбор одного или нескольких игровых полей. Каждое игровое поле игрока выбирается путем формирования игрового поля из отдельных строк...или путем выбора из заданного набора возможных игровых полей игрока..., для каждого из игровых полей игрок выбирает набор игровых линий..., определяет заданный результат выигрыша..., выбирает величину ставки на линию".

Таким образом, данная заявка касается игры на слот-автомате как таковой и в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона данный объект не может считаться изобретением.

На основании изложенного, решение об отказе в выдаче патента на заявленное предложение принято экспертизой правомерно.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.09.2008, решение экспертизы оставить в силе.