

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 Тихонова Андрея Анатольевича (далее – заявитель), поступившее 16.07.2018 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 11.04.2018 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2016120312/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Комбинированное игровое поле», совокупность признаков которого изложена в уточненной заявителем формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 15.02.2018, в следующей редакции:

«Комбинированное игровое поле, включающее основание, разделенное на игровые ячейки сеткой прямых перекрещенных полос, отличающееся тем, что сетка образована из прямых и волнообразно изогнутых полос.»

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята

вышеприведенная формула, характеризующая заявленное изобретение.

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято (11.04.2018) решение об отказе в выдаче патента на основании того, что предложение заявителя не может быть признано относящимся к изобретениям в смысле положений Кодекса и Административного регламента 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Так, в решении Роспатента сделан вывод о том, что ближайшим аналогом для заявленного изобретения является комбинированное игровое поле, охарактеризованное в патенте США № 4515370, опубл. 07.05.1985 (далее – [1]).

При этом согласно решению Роспатента об отказе в выдаче патента, все отличительные от ближайшего аналога по патенту [1] признаки вышеприведенной формулы, являются признаками, характерными для объектов, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса и не охраняемым в качестве изобретений.

Кроме того, в решении Роспатента акцентируется внимание на том, что указанные в описании заявки результаты, достигаемые при применении заявленного предложения, не имеют технического характера.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения.

Согласно возражению предложенное решение следует признать изобретением, поскольку отличительные признаки вышеприведенной формулы обеспечивают достижение технического результата.

По мнению заявителя, проведенная в процессе экспертизы «... проверка в отношении отличительных признаков проведена некачественно ...», а также «... был неверно определен характер получаемого результата ...».

Заявитель отмечает, что в материалах заявки приведены сведения и примеры, доказывающие влияние признаков заявленной формулы на увеличение количества ячеек на игровом поле. Согласно возражению «... технический результат ... заключается не в предоставлении информации, а в предоставлении игроку возможности более компактно размещать игровые элементы без увеличения игровой поверхности, в результате чего у игрока развиваются когнитивные способности ...». Вместе с тем в возражении также указано, что обеспечивающее получение заявленного технического результата «... основание с нанесенной информацией – является самостоятельным носителем информации ...».

Кроме того, в возражении отмечается, что в решении Роспатента были допущены нарушения и при анализе таких условий патентоспособности, как «новизна» и «изобретательский уровень».

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

С учетом даты подачи заявки (25.05.2016) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает упомянутые выше Кодекс и Регламент ИЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности:

- 1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 5) программы для ЭВМ;
- б) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Согласно пункту 10.7.4.2 Регламента ИЗ в качестве наиболее близкого аналога (прототипа) к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно подпункту 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения 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, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. 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 только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;

- обусловлен только особенностями смыслового содержания

информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;

- заключается в занимательности и/или зрелищности.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.5 Регламента ИЗ при проверке патентоспособности заявленного предложения определяется, в частности, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям. Для этого определяется, не относится ли заявленное предложение к решению, не являющемуся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов указанная на них дата опубликования.

Существо заявленного в качестве изобретения предложения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся возможности охраны заявленного объекта в качестве изобретения, показал следующее.

Патент [1], имея дату публикации более раннюю, чем дата приоритета заявленного изобретения, может быть включен в уровень техники для целей проверки патентоспособности этого изобретения.

При этом анализ материалов патента [1] показал, что в нем содержатся сведения о решении, которое может быть принято в качестве наиболее близкого аналога (прототипа) для заявленного изобретения. Так из патента [1]

известно комбинированное игровое поле, включающее основание, разделенное на игровые ячейки сеткой прямых перекрещенных полос.

Отличие заявленного игрового поля от известного из патента [1] заключается в том, что для образования его сетки использованы не только прямые полосы, но также и волнообразно изогнутые полосы.

В материалах заявки отсутствуют сведения о том, каким образом на основании игрового поля нанесена сетка упомянутых полос, т.е. о конструктивном и технологическом исполнении этих полос. Таким образом, упомянутые отличительные от прототипа по патенту [1] признаки характеризуют не конструкцию предложенного решения, а наличие информационной графики на его основании. То есть, данные признаки характеризуют решение направленное лишь на представление игровой информации для осуществления игровой деятельности в пределах установленных правил (см. пункт 5 статьи 1350 Кодекса).

При этом в качестве технического результата в описании заявки указано на увеличение числа возможных размещений игровых элементов на игровом поле без изменения размеров и размерности игрового поля.

Кроме того, в описании заявки указано, что использование предлагаемого изобретения способствует развитию когнитивных способностей игроков, развивая функции внимания, памяти и интеллекта человека.

Что касается результата, заключающегося в развитии когнитивных способностей игроков, то он не является техническим, т.к. его проявление носит не объективный, а субъективный характер.

Что же касается увеличения числа возможных размещений игровых элементов на игровом поле той же размерности, то необходимо отметить следующее. Графическое информационное наполнение игрового поля не оказывает влияния на его геометрические размеры и форму, следовательно, не оказывает влияния на его вместимость. То есть, данный результат может быть достигнут только лишь при соблюдении установленного порядка

расстановки игровых элементов, т.е. при соблюдении установленного порядка ведения игровой деятельности, при соблюдении правил игры и с учетом информационной графики, нанесенной в виде полос на основании игрового поля. Таким образом, характер данного результата не является техническим (см. подпункт 1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ).

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что заявленное предложение нельзя признать относящимся к изобретениям согласно требованиям подпункта 1 пункта 24.5 Регламента ИЗ.

Что касается доводов возражения о допущенных нарушениях при анализе условий патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», то они не соответствуют фактическим обстоятельствам делопроизводства по данной заявке, т.к. анализ упомянутых условий патентоспособности в решении Роспатента об отказе в выдаче патента не осуществлялся.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, опровергающие правомерность вывода, сделанного в решении Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.07.2018, решение Роспатента от 11.04.2018 оставить в силе.