

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Парфенова Д.Ю. (далее – заявитель), поступившее 14.02.2018, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 06.10.2017 по заявке № 2016129686/12, при этом установлено следующее.

Заявлено предложение «Способ предотвращения нанесения окружающим и себе самому ущерба человеком, находящимся в состоянии опьянения», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи в следующей редакции:

«1. Способ предотвращения нанесения окружающим и себе самому ущерба человеком, находящимся в состоянии опьянения, характеризуемый тем, что перед приведением себя в состояние опьянения человек, используя блокирующие устройства, блокирует предметы, которые могут быть использованы для нанесения ущерба ему или

окружающим на устанавливаемый им срок с использованием таймера, входящего в состав блокирующего устройства.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что устройство, реализующее способ, представляет собой хранилище.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что устройство, реализующее способ, представляет собой навесной замок.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что устройство, реализующее способ, представляет собой врезной или накладной замок.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что устройство, реализующее способ, представляет собой блокирующий модуль для установки в автомобиль или мотоцикл.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что его реализация представляет собой алгоритм программы, устанавливаемой в уже существующие системы блокирования, такие как сейфы, автосигнализации, иммобилайзеры и т.п.».

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

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «Промышленная применимость».

В решении Роспатента отмечено, что признаки формулы изобретения, характеризуют комплекс мероприятий, проводимых самим человеком в целях личной необходимости и личной заинтересованности. Однако такая деятельность человека применительно к себе не подразумевает использование заявленного изобретения в какой-либо отрасли деятельности, как отдельной сферы науки, знаний, производства, например, промышленности или социальной сфере, а является деятельностью личного частного применения.

Также в решении отмечено, что уменьшение трудозатрат (уменьшение работы персонала), которое указывает заявитель в качестве

технического результата, является результатом указанной личной деятельности человека безотносительно к какой-либо отрасли деятельности.

Заявитель выразил несогласие с вышеуказанными доводами и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

По мнению заявителя, заявленное предложение является промышленно применимым согласно пункту 4 статьи 1350 Кодекса, поскольку может быть использовано в социальной сфере.

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

С учетом даты подачи заявки (20.07.2016), правовая база для оценки патентоспособности заявленного предложения включает упомянутый выше Кодекс и Административный регламент 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).

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). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано

в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.7.4.3 Регламента сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта. 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5.1. Регламента при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления

изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.1. Регламента, если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов заявителя показал следующее.

Можно согласиться с доводами заявителя в том, что заявленное предложение может быть использовано в социальной сфере и является промышленно применимым, поскольку в документах заявки указано назначение заявленного предложения и раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление предложения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы.

Так, согласно формуле назначением заявленного способа является предотвращение нанесения окружающим и себе самому ущерба человеком, находящимся в состоянии опьянения. В формуле и в описании указаны средства и методы для реализации заявленного способа, такие как использование блокирующих устройств с таймером, в которые должны быть помещены предметы, подлежащие блокированию. В описании раскрыты примеры блокирующих устройств, блокируемых предметов, примерное время блокировки и порядок действий, которому должен следовать человек для реализации способа, т.е. материалы заявки содержат сведения, подтверждающие, что возможно осуществление способа в том виде, как он охарактеризован в формуле, с реализацией указанного назначения.

Таким образом, нельзя согласиться с решением Роспатента от 06.10.2017 в том, что заявленное предложение не соответствует условию патентоспособности «Промышленная применимость».

Однако анализ материалов заявки показал, что заявленное предложение не является техническим решением (пункт 1 статьи 1350 Кодекса).

Согласно описанию к заявке, задача, на решение которой направлен предложенный способ, состоит в разработке порядка действий (алгоритма), применение (т.е. соблюдение) которого будет препятствовать лицам, находящимся в состоянии опьянения, наносить вред себе и окружающим. В качестве результата, на достижение которого направлено заявленное решение, в описании указано предотвращение или уменьшение трудозатрат на ликвидацию ущерба, нанесенного лицом, находящимся в состоянии опьянения.

При этом согласно предложенной формуле для достижения указанного результата в способе предотвращения нанесения окружающим и себе самому ущерба человеком, находящимся в состоянии опьянения, человек должен выполнить определенные предписания, а именно, перед приведением себя в состояние опьянения человек должен заблокировать предметы и использовать таймер для установления срока блокировки.

Данные признаки представляют собой правила, следуя которым человек может снизить вероятность нанесения ущерба, что соответственно приводит к уменьшению или исключению трудозатрат (и связанных с ними материальных затрат) на ликвидацию данного ущерба. Однако данный результат достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка действий, предписанных определенному кругу лиц, т.е. достижение заявленного результата обусловлено лишь соблюдением определенным кругом лиц установленных правил поведения. В связи с этим указанный результат нельзя признать носящим технический характер (подпункт 1 пункта 10.7.4.3 Регламента).

Кроме того, указанный результат нельзя отнести к объективно проявляющемуся, поскольку в каждом случае будет зависеть от личных качеств индивида, от его поведения в состоянии опьянения, сознательности, личного желания следовать или не следовать указанному порядку действий, а также внешних факторов.

Ввиду изложенного заявленное предложение нельзя отнести к техническому решению, поскольку оно направлено на получение

результата, не носящего технический характер (пункт 1 статьи 1350 Кодекса).

Данные доводы были донесены до заявителя на заседании коллегии 16.03.2018.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2018, изменить решение Роспатента от 06.10.2017 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.