

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 Ефимочкина Анатолия Павловича и Ефимочкиной Дарьи Анатольевны (далее – заявитель), поступившее 23.12.2008 на решение об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2005137395/12(041782), при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ развития профессиональной эрудиции», совокупность признаков которого изложена в первоначально заявленной формуле изобретения в следующей редакции:

«Способ развития профессиональной эрудиции, включающий воспроизведение тематической текстовой информации на материальном носителе, отличающийся тем, что тематический текстовой материал на материальном носителе предварительно разбивают на произвольные лингвистические единицы, а затем последовательно выбирают эти лингвистические единицы, тематически соединяют их друг с другом и восстанавливают первоначальный текст.»

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

По результатам рассмотрения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее –

Роспатент) 08.09.2008 было принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное невозможностью отнесения заявленного предложения к объектам патентных прав. Данный вывод был обоснован тем, что заявленное предложение, охарактеризованное приведенной выше формулой, не носит технического характера, т.к. относится к правилам и методам интеллектуальной деятельности, основанным на развитии логического мышления при изучении учебной информации.

На решение Роспатента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса 23.12.2008 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, указывая следующее.

Согласно возражению, предложенный способ характеризует «... последовательный набор действий и операций ...» над материальным объектом, т.е. не может быть отнесен к каким-либо правилам, что, по мнению заявителя, подтверждает словарная статья «правило», которую на странице 566 содержит Словарь русского языка С.И. Ожегова. – М.: Советская энциклопедия, 1970. (далее – [1]).

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

С учетом даты поступления заявки 02.12.2005 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, интеллектуальной или хозяйственной деятельности.

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, в том виде, как оно охарактеризовано в приведенной выше формуле, предписывает осуществлять с целью развития эрудиции определенный набор действий в определенном порядке. Таким образом, заявленный способ может быть отнесен к правилам и методам интеллектуальной деятельности, что подтверждается и приведенной в возражении ссылкой на словарь [1], согласно которому под термином «правило» может, в частности, пониматься и «... предписание, устанавливающее порядок чего-нибудь ...».

Технический результат, указанный в описании к заявленному изобретению, направлен на «... повышение профессиональной эрудиции и эффективности ее использования...». Следует отметить, что возможность отнесения наличия у индивидуума эрудированности к эффектам, явлениям или свойствам технического характера заявителем не подтверждена. Кроме того, улучшение характеристик эрудированности у конкретного индивидуума напрямую зависит от его субъективных способностей, т.е. результат, заключающейся в повышении эрудированности и ее эффективности, не может быть признан техническим, т.к. при осуществлении заявленного предложения не носит объективного характера (подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил

ИЗ).

Учитывая то, что заявленное предложение относится к правилам и методам интеллектуальной деятельности, 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.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.12.2008, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.09.2008 об отказе в выдаче патента на изобретение оставить в силе.