

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Таланова В.Н. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 23.03.2010, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение от 26.08.2009 по заявке №2006130198/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Игра в шахматы «Стратег» Таланова В.Н.», совокупность признаков которого изложено в формуле изобретения, скорректированной заявителем и представленной в корреспонденции, поступившей 05.05.2009, в следующей редакции:

«Игра в шахматы «Стратег» Таланова В.Н., включающая шахматную доску различной конфигурации и с различным количеством прямоугольных игровых полей, равноценную для каждого из противников материальную базу в виде набора задействованных игровых элементов и их изначальное (первоначальное) положение на шахматной доске, отличающаяся тем, что набор задействованных в каждой партии игровых элементов и их изначальную расстановку на шахматной доске каждый из противников осуществляет исходя из собственного стратегического плана, причем уведомляют друг друга о своих стратегических планах документально (например диаграммой изначального положения) одновременно и непосредственно перед игрой».

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

По результатам рассмотрения принято решение об отказе в выдаче патента в связи с тем, что заявленное предложение относится к правилам и методам игр.

В решении Роспатента указано, что признаки, включенные заявителем в формулу изобретения для характеристики данного предложения, являются характерными для правил и методов игр.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в своем возражении отметил, что заявленное предложение направлено на расширение возможностей выбора варианта стратегии в каждой партии; расширение диапазона игровых (комбинационных) возможностей; придание каждой партии большей интриги, красоты и привлекательности; повышение уровня популярности и интеллектуализации шахматной игры. Далее в возражении описаны правила, условия проведения заявленной игры, а также ее преимущества перед классической шахматной игрой. При этом заявитель просит выдать патент на изобретение с формулой изобретения в следующей редакции:

«Игра в шахматы «Стратег» Таланова В.Н., включающая шахматную доску с прямоугольными полями и соответствующей натацией, равноценную материально-ценностную базу каждого из противников в виде наборов разного цвета игровых элементов, предполагающих их изначальную расстановку и поочередное перемещение по установленным правилам, отличающаяся тем, что для изначального размещения игровых элементов противниками, шахматная доска снабжена съемным экраном (ширмой), а равноценная материально-ценностная база каждого из противников включает короля и различные для каждого из противников комбинации других игровых элементов».

С возражением представлены следующие материалы:

- иллюстрация информационно-демонстрационного табло шахматной игры «Стратег» Таланова (далее – [1]);

- описание, формула и чертежи изобретения Игра в шахматы «Стратег» Таланова В.Н. (далее – [2]).

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки, правовая база для оценки патентоспособности 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, утвержденными 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.

При этом, с учетом даты вынесения решения Роспатента, вопросы, связанные с процедурой проведения экспертизы заявки по существу регулируются Кодексом и Административным регламентом 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 утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2008 №327, зарегистрированным в Минюсте РФ 20.02.2009 №13413, опублик. в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 25.05.2009 №21 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона не считаются изобретениями в смысле положений настоящего Закона, в частности:

открытия, а также научные теории и математические методы;

решения, касающиеся только внешнего вида изделий и

направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

программы для электронных вычислительных машин;

решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения указанных объектов к изобретениям только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых.

Согласно подпункту (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ 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, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. Технический результат может выражаться, в частности в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с

определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера. 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 зрелищности.

В соответствии с подпунктом (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, 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. Проверяется также, не относится ли заявленное предложение к числу не признаваемых патентоспособными изобретениями согласно пункту 3 статьи 4 Закона.

Согласно подпункту (3) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной

инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков. Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения. Признаки, упомянутые на дату подачи заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки. Если заявленное изобретение относится к применению продукта или способа по определенному назначению, то изменяющими сущность признаются дополнительные материалы, содержащие указание назначения применяемого объекта и/или иных признаков, используемых для характеристики этого объекта, отсутствующих на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Дополнительные материалы, содержащие наряду с отсутствующими на дату подачи заявки в указанных выше документах

заявки признаками, подлежащими включению в формулу изобретения, также иные сведения, необходимые для рассмотрения заявки (дополнительные примеры реализации изобретения, указание на возможность получения дополнительного технического результата, уточненные графические материалы и т.д.) признаются изменяющими сущность лишь в части. При этом иные сведения, содержащиеся в дополнительных материалах, учитываются при проведении экспертизы. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении представленной в этих дополнительных материалах формулы изобретения, но без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков. Если на дату приоритета заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия

частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения. Признаки, упомянутые на дату приоритета заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки. Дополнительные материалы, содержащие наряду с отсутствующими на дату приоритета заявки в указанных выше документах признаками, подлежащими включению в формулу изобретения, также иные сведения, необходимые для рассмотрения заявки (дополнительные примеры реализации изобретения, указание на возможность получения дополнительного технического результата, уточненные графические материалы и т.д.), признаются изменяющими сущность лишь в части. При этом иные сведения, содержащиеся в дополнительных материалах, учитываются при проведении экспертизы. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения, заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле изобретения, которую коллегия палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов заявителя, касающихся технического характера заявленного предложения, т.е. возможности отнесения его к изобретениям, показал следующее.

В соответствии с указанным выше подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ технический характер предложенного решения подтверждается наличием технического результата, получаемого при осуществлении или использовании изобретения.

Технический результат как таковой не указан заявителем в описании изобретения, однако на стр. 2 описания указано:

«Целью изобретения является:

- расширение возможностей выбора варианта стратегии в каждой партии;
- расширение диапазона игровых (комбинационных) возможностей;
- придание каждой партии большей интриги, красоты и привлекательности;
- повышение уровня популярности и интеллектуализации шахматной игры».

Указанные результаты не представляют собой характеристику технического эффекта, явления, свойства, а заключаются только в занимательности и зрелищности (см. процитированный выше подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ).

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что заявленное предложение не может быть признано относящимся к изобретениям (см. процитированный выше подпункт (1) пункта 19.5 Правил ИЗ), т.к. обеспечивает получение только таких результатов, которые не являются техническими.

Отсутствие возможности выявления технического эффекта при применении предложения заявителя свидетельствует о том, что данное предложение не является техническим решением а, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения согласно положений пункта 1 статьи 4 Закона.

Что касается представленной в возражении скорректированной формулы изобретения, то она содержит признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании и формуле изобретения:

- соответствующая нотация;
- съемный экран (ширма).

Наличие в скорректированной формуле указанных признаков изменяет сущность предложения заявителя (см. процитированные выше подпункт (3) пункта 24.7 Роспатента ИЗ и подпункт (3) пункта 20 Правил ИЗ), в связи с этим данная формула не может быть принята к рассмотрению коллегией палаты по патентным спорам.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих отменить решение Роспатента.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.03.2010, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным экспертизы от 26.08.2009 оставить в силе.