

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденные приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020, регистрационный № 59454, опубликованными на официальном интернет – портале правовой информации www.pravo.gov.ru, 26.08.2020, № 0001202008260011, дата вступления в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ИП Соловьева Г. М. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.09.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2383932, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2383932 (далее – оспариваемый патент) на изобретение «Способ формирования навыка запоминания слов» выдан на имя Васильева В.Ю. (далее – патентообладатель) по заявке № 2007147770 с датой подачи от 25.12.2007. В настоящее время оспариваемый патент действует со следующей формулой изобретения:

«1.Способ формирования навыка запоминания слов, включающий формирование базиса подлежащих запоминанию слов и их изучение, причем

формирование базиса осуществляют на бумажном носителе в графическом виде, включая образы слов, с подбором слов родного языка, имеющих сходство в произношении со словами, подлежащими запоминанию, а в процессе изучения осуществляют выделение путем написания изучаемого материала различным цветом, его зрительное запоминание и многократное повторение, отличающийся тем, что при формировании базиса каждое подлежащее запоминанию слово изображают на отдельном бумажном носителе в последовательности, включающей перевод этого слова на родной язык - смысл, само слово, слово или сочетание слов родного языка, имеющих сходство в произношении со словом, подлежащим запоминанию, образ, выполненный преимущественно в виде рисунка, при выделении написание наиболее трудного для запоминания изучаемого материала осуществляют на рисунке ярким цветом, с одновременным многократным произношением вслух подлежащего запоминанию слова, повторение подлежащего запоминанию слова осуществляют путем чередования его прочтения, восстановления из памяти соответствующего ему рисунка и воспроизведения на его основе произношения и перевода или смысла, с прочтением его перевода или смысла восстановлением из памяти соответствующего ему рисунка и воспроизведением на его основе самого подлежащего запоминанию слова, его произношения и правописания.

2.Способ по п.1, отличающийся тем, что образ выполняют преимущественно в виде рисунка, композиционно и ассоциативно объединяющего перевод на родной язык или смысл слова, подлежащего запоминанию, и слово или сочетание слов родного языка, имеющих с ним сходство в произношении.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что при формировании базиса каждое подлежащее запоминанию слово изображают на отдельном бумажном носителе в последовательности, дополнительно включающей его

транскрипцию и короткое предложение на родном языке, раскрывающее образ».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- патент RU 2150147 C1, опубл. 27.05.2000 (далее- [1]);
- патент RU 15087 U1, опубл. 20.09.2000 (далее- [2]);
- патент RU 2143747 C1, опубл. 27.12.1999 (далее- [3]);
- патент RU 2143748 C1, опубл. 27.12.1999 (далее- [4]);
- патент US 5782640 A, опубл. 21.07.1998 (далее- [5]);
- патент RU 3557 U1, опубл. 16.02.1997 (далее- [6]);
- патент GB 2318066 A, опубл. 15.04.1998 (далее- [7]);
- патент RU 2119191 C1, опубл. 20.09.1998 (далее- [8]).

Суть содержащихся в возражении доводов сводится к следующему.

Признаки, касающиеся восстановления из памяти соответствующего ему рисунка и воспроизведения на его основе произношения и перевода или смысла, с прочтением его перевода или смысла восстановлением из памяти соответствующего ему рисунка и воспроизведением на его основе самого подлежащего запоминанию слова, его произношения и правописания, являются имманентно присущими процессу обучения английскому языку, следующим за процессом формирования навыка запоминания слов и относятся к предложениям, которые, согласно статье 1350 Кодекса, не считаются изобретением.

При этом способ по оспариваемому патенту, охарактеризованный остальными признаками вышеприведенной формулы, явным образом для специалиста следует из источников информации [2]-[8], с учетом ближайшего аналога, известного из патента [1].

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя. Отзыва представлено не было.

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

С учетом даты подачи заявки (25.12.2007) правовая база для оценки патентоспособности предложенного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенными Федеральными законами от 27.12.2000 № 150-ФЗ, от 30.12.2001 № 194-ФЗ, от 24.12.2002 № 176-ФЗ, от 07.02.2003 №22 ФЗ (далее – Патентный Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003, N 82 (с изменениями от 11 декабря 2004 года) (далее – Правила ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 4 Патентного закона, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно пункту 2 статьи 4 Патентного 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 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

При этом проверка соответствия изобретения условию патентоспособности изобретательский уровень включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 3.2.4.2. Правил ИЗ, в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.3 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;

- на замене какой-либо части известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;

- на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение конструкции, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);

- на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;

- на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;

- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

- на применении известного продукта или способа по определенному назначению, если возможность реализации этого назначения обусловлена его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно

такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле изобретения.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Изобретение по оспариваемому патенту относится к средствам обучения, а более конкретно к способам формирования устойчивого навыка ускоренного запоминания иностранных слов и слов родного языка и может быть использовано в образовательном процессе в качестве методического материала практического действия для изучения иностранного и родного языка.

Согласно описанию оспариваемого патента изобретение направлено на достижение технического результата, который выражается в ускоренном формировании у человека устойчивого навыка быстрого запоминания большого количества иностранных слов, специальных терминов или труднозапоминаемых слов родного языка с обеспечением возможности последующего восстановления в памяти или устно или на бумаге их правописания, произношения, перевода или смысла. Указанный технический результат позволяет сократить затраты времени и интеллектуальных усилий человека в образовательном процессе при изучении иностранного языка и расширении словарного запаса.

Согласно способу по оспариваемому патенту обучающийся выполняет рисунок, композиционно и ассоциативно объединяющего перевод на родной язык (смысл) слова, подлежащего запоминанию, и слово или сочетание слов родного языка, имеющих с ним сходство в произношении. Каждое подлежащее запоминанию слово изображают на отдельном бумажном

носителе в последовательности, дополнительно включающей его транскрипцию и короткое предложение на родном языке, раскрывающее образ.

Способ формирования навыка запоминания слов по оспариваемому патенту основан на принципах теории поэтапного формирования умственных действий и представляет собой алгоритм запоминания, который после его однократного изучения и последующего многократного сознательного использования в процессе обучения превращается в устойчивый автоматический процесс. Предлагаемый патентообладателем способ является средством в процессе обучения человека языку, с помощью обучающего пособия на бумажном носителе для осуществления воздействия на органы восприятия человека и содержит алгоритм формирования базиса подлежащих запоминанию слов, их изучения, зрительного запоминания и многократного повторения изучаемого материала.

По мнению лица, подавшего возражение, признаки, касающиеся восстановления из памяти соответствующего рисунка и воспроизведения на его основе произношения, перевода или смысла, с прочтением его перевода и воспроизведением на его основе самого подлежащего запоминанию слова, его произношения и правописания, являются имманентно присущими процессу обучения английскому языку, следующим за процессом формирования навыка запоминания слов и относятся к предложениям, которые не считаются изобретением.

Однако, лицом, подавшим возражение, не представлены сведения, позволяющие сделать однозначный вывод о такой присущности любому процессу обучения запоминания иностранных слов и/или слов родного языка. Данное утверждение является декларативным, не подкрепленным справочной литературой.

В отношении упомянутых признаков, исключенных лицом, подавшим возражение из анализа «изобретательского уровня», в связи с отнесением их

к правилам и методам интеллектуальной деятельности, целесообразно отметить следующее.

Действительно, согласно действующему законодательству, не являются изобретениями, в частности: правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности (см. правовую базу выше). Однако, исключается возможность отнесения указанных объектов к изобретениям только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых (см. пункт 2 статьи 4 Патентного закона).

При этом, в возражении отсутствуют соответствующие доводы, а возражение мотивировано несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Таким образом, анализу на соответствие оспариваемого изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» подвергается совокупность признаков, изложенных в приведенной выше формуле, в свете представленных в возражении источников информации [1]-[8].

Из ближайшего аналога, раскрытого в патенте [1] известен способ обучения иностранным языкам, включающий формирование базиса подлежащих запоминанию слов и их изучение, причем формирование базиса осуществляют на бумажном носителе в графическом виде, включая образы слов, с подбором слов родного языка, имеющих сходство в произношении со словами, подлежащими запоминанию, а в процессе изучения осуществляют выделение путем написания изучаемого материала различным цветом, его зрительное запоминание и многократное повторение, при этом выделение написания наиболее трудного для запоминания изучаемого материала осуществляют на рисунке ярким цветом.

Изобретение по оспариваемому патенту отличается от известного ближайшего аналога следующими признаками: «при формировании базиса каждое подлежащее запоминанию слово изображают на отдельном бумажном носителе в последовательности, включающей перевод этого слова

на родной язык - смысл, само слово, слово или сочетание слов родного языка, имеющих сходство в произношении со словом, подлежащим запоминанию, образ, выполненный преимущественно в виде рисунка, с одновременным многократным произношением вслух подлежащего запоминанию слова, повторение подлежащего запоминанию слова осуществляют путем чередования его прочтения, восстановления из памяти соответствующего ему рисунка и воспроизведения на его основе произношения и перевода, с прочтением его перевода восстановлением из памяти соответствующего ему рисунка и воспроизведением на его основе самого подлежащего запоминанию слова, его произношения и правописания.

Анализ информации, содержащейся в источниках [2]-[8], показал, что ни один из них не раскрывает ту последовательность осуществления приемов способа обучения, которая изложена в формуле изобретения по оспариваемому патенту и которая является, согласно описанию к оспариваемому патенту, существенной для реализации технического результата, заключающегося в устойчивости формирования навыка запоминания слов, фраз.

Так, согласно приведенной выше формуле изобретения, основой способа является именно последовательное выполнение следующих действий в следующей последовательности - перевод слова, фразы на родной язык, смысловое формирование этих слов, фраз, затем воспроизведение слов, фраз на родном языке, сходных в произношении со словом, подлежащим запоминанию, затем воспроизведение образа в виде рисунка с одновременным многократным произношением вслух иностранного слова, фразы и последующее повторение иностранного слова путем его прочтения.

Так, в патенте [2] описана учебная игра, содержащая уже готовый комплект с нанесенными на карточках этого комплекта слов на иностранном языке с переводом на русский язык и рисунки. В этом источнике

информации не показано, в какой последовательности обучающийся иностранному языку осуществляет необходимые действия.

Патент [3] раскрывает словарные издания с возможностью ведения аудиозаписи проговариваемых слов.

В патенте [4] описаны методические пособия, содержащие выделенные различным цветом подлежащие запоминанию символы, без указания последовательности действий в процессе запоминания.

В патенте [5] описан блокнот, в котором написан алфавит с графическими иллюстрациями различных слов.

В патенте [6] описан набор игровых элементов с надписями иностранных слов, образующих при их сборке изображение в виде елки с новогодними украшениями.

Патент [7] описывает карточки со схематичными изображениями для перевода иностранных слов.

Патент [8] содержит сведения о наличии в комплектах для изучения иностранных слов различных фигурных элементов, соответствующих изучаемым словам по их смысловому содержанию.

Таким образом, ни один из указанных в возражении источников информации [1]-[8] не содержит той последовательности выполнения необходимых приемов, которая указана в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Целесообразно отметить, что в описании к оспариваемому патенту содержатся примеры с описанием в них приемов осуществления способа по оспариваемому патенту в определенной последовательности.

При этом в возражении отсутствуют доводы о наличии в упомянутых источниках информации [1]-[8] сведений, которые бы свидетельствовали об известности или очевидности для специалистов такой методики формирования ускоренного навыка запоминания слов, которая включает в

себя прием определенной последовательности осуществления необходимых действий (см. выше).

Таким образом, в возражении не представлено доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.09.2020, патент Российской Федерации на изобретение № 2383932 оставить в силе.