

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в палату по патентным спорам 11.01.2010, поданное Федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Новочеркасская государственная мелиоративная академия» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2007113997/12, при этом установлено следующее.

Заявлен "Способ обучения", совокупность признаков которого изложена в первоначальной формуле изобретения, в следующей редакции:

"1. Способ обучения, заключающийся в использовании обучающимся комплектов демонстрационных средств, состоящих из иллюстративного материала в виде карточек с изображениями, отличающийся тем, что на изображениях представлены строительные операции, а обучающийся присваивает карточкам порядковые номера и расставляет их в соответствии с очередностью выполнения строительных операций в технологическом процессе, затем называет каждую строительную операцию, после чего дает название каждому элементу, изображенному на иллюстрации.

2. Способ обучения по п.1, отличающийся тем, что строительные операции в совокупности представляют единый законченный технологический процесс.

3. Способ обучения по п.1, отличающийся тем, что обучающийся вначале называет технологический процесс, представленный иллюстративным материалом в одном комплекте»".

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение от 03.08.2009 об отказе в выдаче патента на изобретение в связи с тем, что заявленный способ обучения относится к правилам и методам игр, основанным на проведении деловой игры, направленной на обучение, что согласно подпункту 4 пункта 5 статьи 1350 Кодекса исключает возможность отнесения заявленного объекта к изобретениям как такового.

Для подтверждения данных доводов в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- Патент RU №2225040, опубл. 27.02.2004 (далее - [1]);
- Большая Российская Энциклопедия, М.: Научное издательство «БОЛЬШАЯ РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ», 2008, т. 10 (далее - [2]);
- Сведения из Интернет <http://ru.wikipedia.org> (далее - [3]).

В решении Роспатента отмечено, что из описания к патенту [1] известен способ обучения, заключающийся в использовании обучающимся комплектов демонстрационных средств, состоящих из иллюстративного материала в виде карточек с изображениями. Предложенный способ обучения отличается от известного способа тем, что на изображениях представлены строительные операции, обучающийся присваивает карточкам порядковые номера и расставляет их в соответствии с очередностью выполнения строительных операций в технологическом процессе, называет каждую строительную операцию и дает название каждому элементу, изображенному на иллюстрации, при этом указанные отличительные признаки сводятся лишь к соблюдению определенного порядка условных действий игрового характера в процессе обучения на основе установленных правил, что представляет собой деловую игру.

На основании данных доводов в отказе сделан вывод о том, что заявленная игра-головоломка не является изобретением, поэтому правовая охрана ей не может быть предоставлена согласно подпункта 4 пункта 5 ст. 1350 Кодекса.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и с соответствии с пунктом 3 статьи 1387 подал возражение в палату по патентным спорам.

Для обоснования доводов в возражении приведено определение игры, как вида непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результате, а в самом процессе («Советского энциклопедического словаря, М.:, Издательство «Советская энциклопедия», 1980, с. 480, с.376 (далее – [4])).

Заявитель отмечает, что в предложенном способе обучения представлены не условные действия игрового характера (обучаемые не знают ни правил, ни действий), а именно определенная, конкретная последовательность строительных операций в технологическом процессе, т.е. правила производства работ, а указанный результат – «получение навыков производства строительных работ, усвоение конкретных правил производства работ», является именно техническим. По мнению заявителя, «именно определенный порядок осуществления строительных операций (изображенных на карточках), т.е. правила производства работ, позволяют начать и завершить технологический процесс; создает образное представление у обучающегося не только о строительных операциях, но и о каждом техническом элементе, изображенном на иллюстрациях, с помощью которых осуществляется та или иная операция».

При этом заявитель обращает внимание на то, что согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса возможность отнесения перечисленных в пункте 5 объектов к изобретениям исключается только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и выдать патент Российской Федерации на изобретение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 06.06.2003 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), и упомянутые выше Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящейся 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).

Согласно пункту 2 статьи 4 Закона не считаются изобретениями в смысле положений настоящего Закона, в частности:

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, достаточных для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо 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 быстрогодействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе.

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.

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

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов заявителя относительно патентоспособности заявленного предложения показал следующее.

Из описания к патенту [1] известен способ обучения, включающий использование обучающим комплекта демонстрационных средств, состоящих из иллюстративного материала.

Заявленный способ обучения отличается от известного следующими признаками:

- в качестве иллюстративного материала используют карточки с изображениями строительных операций;
- обучающий присваивает карточкам порядковые номера и расставляет их в соответствии с очередностью выполнения строительных операций в технологическом процессе;
- затем называет каждую строительную операцию;
- затем дает название каждому элементу, изображенному на иллюстрации.

При этом следует согласиться с доводами, изложенными в отказе Роспатента, что отличительные признаки представляют собой соблюдение определенного порядка условных действий игрового характера в процессе обучения на основе установленных правил (использование в качестве иллюстративного материала карточек с изображениями строительных операций; присвоение обучающимся карточкам порядковых номеров и расстановка их в соответствии с очередностью выполнения строительных операций в технологическом процессе; название каждой строительной операции и последующее название каждого элемента, изображенного на иллюстрации).

Согласно примера, содержащегося в описании заявленного предложения (лист 2) «обучаемый получает комплект карточек с изображениями строительных операций, в совокупности представляющих единый законченный технологический процесс. Комплект состоит, например, из шести произвольно расставленных карточек без названий. Обучаемый должен дать название технологическому процессу, дать название каждой из шести строительных операций, пронумеровать и расставить карточки в порядке осуществления строительных операций, дать название элементам, изображенным на иллюстрациях».

Из вышеизложенного следует, что обучающийся предварительно должен изучить конкретные технологические процессы, конкретные операции каждого технологического процесса, а также используемое оборудование. При этом заявленный способ по существу является не способом обучения, а способом проверки усвоения обучаемым знаний в виде игры, правила которой заключаются в том, что получая комплект карточек с изображением операций определенного технологического процесса обучаемый должен узнать конкретный техпроцесс, затем присвоить карточкам порядковые номера и расставить их в соответствии с очередностью операций конкретного технологического процесса, а затем

назвать каждую строительную операцию и каждый элемент, изображенные на карточке.

Подтверждением того, что отличительные признаки являются именно правилами игры являются сведения, указанные самим заявителем в словаре [4], а также определение игры из словаря [2].

Согласно определению их словаря [2] «игра – деятельность, которая осуществляется по добровольно принятым правилам в условных ситуациях, задаваемых в символической форме в ограниченном времени и пространстве», а согласно словаря [4] «игра – вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в самом процессе....Имеет важное значение в воспитании, обучении и развитии детей как средство психологической подготовки к будущим жизненным ситуациям».

Таким образом, отличительные признаки заявленного способа являются признаками, характеризующими правила и методы игр как таковых, что позволяет заявленный способ обучения отнести к изъятиям из правовой охраны в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 1350 Кодекса.

Результатом, на достижение которого направлено заявленное предложение является развитие навыков производства строительных работ, создание образного представления у обучающегося о выполняемых строительных операциях и о каждом элементе, изображенном на иллюстрациях, а также то, что способ может служить хорошим инструментом для проверки полученных знаний при промежуточном тестировании, на экзаменах и зачетах (см. лист 2 описания 1абз. снизу)..

Вместе с тем, указанный результат не может быть отнесен к техническому, поскольку достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении обучающей игры на основе установленных правил.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что заявленный способ обучения относится к правилам и методам игр, направленным на проверку знаний обучающегося в игровой форме, что исключает отнесение заявленного способа к изобретениям как такового.

В соответствии с изложенным необходимо констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 07.06.2009, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 03.08.2009 оставить в силе.