

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения
возражения**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации, с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом №35-ФЗ от 12 марта 2014 г. (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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Федерального государственного бюджетного учреждения "ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" (ФГБУ "ВГИ") (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.03.2017, против решения Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – Роспатента) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2015145798/13.

Заявитель в корреспонденции от 24.11.2016 представил уточненную формулу изобретения, по которой было вынесено решение об отказе в выдаче патента на изобретение:

Способ натурного маршрутного обследования селевого бассейна, включающий наземное обследование с прохождением группой исследователей маршрута по селевому руслу, отличающийся тем, что при известном местоположении селевого очага группу исследователей доставляют транспортными средствами (вертолетом, канатной дорогой, автотранспортом, верхом на животных и др.) в верховья селевого бассейна с наибольшим приближением к селевому очагу, где выполняют обследование верховья селевого бассейна, а затем и участка, расположенного вдоль транзитной части селевого русла вплоть до конуса выноса (схема передвижения «сверху-вниз»), а при неизвестном местоположении селевого очага

группу доставляют транспортными средствами до срединной части селевого бассейна с наибольшим приближением к руслу водотока и, при наличии следов схода селя, выполняют обследование участка, расположенного в верхней части по руслу до селевого очага, а затем обследуют и нижний транзитный участок, вплоть до конуса выноса (схема передвижения «от середины-вверх-вниз»), при отсутствии же следов схода селя, обследование русла ведут при движении группы вниз по руслу до селевого очага, и далее вдоль транзитной части селевого русла до конуса выноса (схема передвижения «от середины-вниз»), кроме этого при неизвестном местоположении селевого очага и невозможности доставки группы транспортными средствами до срединной части селевого бассейна, обследование селевого русла ведут при движении группы снизу-вверх от конуса выноса вдоль транзитной части селевого русла до селевого очага, а затем при движении вниз вдоль транзитной части селевого русла до конуса выноса (схема передвижения «снизу-вверх-вниз») (схема передвижения «снизу-вверх-вниз»)

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, содержащее мотивированное несогласие заявителя против решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение.

В возражении, в частности, отмечено, что лицо, подавшее возражение, не согласно с решением Роспатента от 19.01.2017г. об отказе по следующим основаниям: «По итогам экспертизы вынесено неверное, на наш взгляд, отказное «Решение» Роспатента от 19.01.2017г., в связи с чем считаем необходимым представить настоящее «Возражение»».

В нем лицо, подавшее возражение, на с. 2 Приложения 2 возражения отмечает, что: «Технические эффекты, достижимые в заявке при прокладке радиального маршрута обследования выражаются:

в снижении трудности обследования сильно заросших участков за счет снижения трения (сопротивления) прохода через одностороннее наклонно-растущие (от воздействия снежно-лавинных факторов) густые кустарники и вью-

шиющиеся колючие растения, а также (на других участках) за счет увеличения решения трения скольжения при прохождении крутых опасных склонов;

в предотвращении попадания группы исследователей на опасные геоморфологические участки селевого бассейна, в том числе на лавинные лотки, камнепадные зоны, оползневые массивы с трещинами раскола, селевые и паводковые русла с крутыми труднопроходимыми берегами, надобрывные и подобрывные тупиковые зоны, в места обитания опасных диких животных и др.;

в предотвращении негативного контрастного воздействия на физическое состояние исследователей резкого изменения географо-климатических факторов (высотного перепада давления, температуры) при перемещениях до 1-2 км по высоте ландшафта;

в улучшении обзорности и доступности участков селепроявлений и оценки характера развития в них селевых процессов;

в выявлении основных сочетаний комплексных причин (климатических, геоморфологических, гидрологических, гидрогеологических и др.) возникновения и формирования селевых потоков, в том числе с учетом техногенного воздействия на природные ландшафты и др.»

При этом на с. 3 Приложения 2 возражения указано следующее: «*Все указанные технические эффекты, получаемые от использования заявленного решения (улучшение обзорности и оценка доступности участков селепроявлений, снижение сопротивления движению группы, повышение безопасности прохождения пути и т.д.), являются измеряемыми и оцениваемыми величинами, весьма понятны специалистам и не могут быть отнесены к организационным правилам и методам хозяйственной деятельности.*

Кроме того, в возражении, на с. 3-4, отмечено: «Технический эффект проявляется также в том, что при прокладке маршрута по заявленному способу место высадки с транспортного (технического) средства определяется таким образом, чтобы целенаправленно обеспечить наименьшие расстояние и время прохождения технического средства - группы исследователей, снабженной приборами, обору-

дованием и др., до селевого очага (или русла водотока) с резким снижением угрозы попадания группы на опасные геоморфологические участки (камнепадные, оползневые, надобрывные и подобрывные тупиковые зоны, места обитания опасных диких животных и др.) за счет исключения неопределенного «блуждания» группы по территории селевого бассейна. ***Указанные признаки (характеристики) оказывают вполне осозаемое и измеряемое влияние на получение технического результата по повышению эффективности предлагаемого способа натурного маршрутного обследования.***

Поэтому в заключение на с. 6-7 Приложения 2 возражения лицо, подавшее возражение отмечает, что: «Таким образом, как видно из вышеприведенных доводов, заявленное решение имеет технический характер, объективно выражющийся в достижении технического результата (повышения эффективности натурного маршрутного обследования) за счет прокладки рационального маршрута обследования - осуществления таких действий как:

обследование материального объекта (селевого бассейна) с помощью материальных средств (группы исследователей, снабженной приборами, оборудованием, измерительными средствами, картографическими материалами, транспортными средствами и др.);

прохождение группой исследователей (материальными средствами) по наикратчайшему, наилегчайшему и безопасному маршруту к селевому очагу или руслу водотока;

попадание (доставка) группы исследователей в место наиболее приближенное к селевому очагу или руслу водотока;

выполнение предварительного обзора селевого бассейна (материального объекта) с ***оценкой*** доступности участков селепроявлений с помощью материальных средств (группы исследователей, снабженной приборами, оборудованием, измерительными средствами, картографическими материалами, транспортными средствами и др.) и ***определением*** места начала маршрутного обследования и др.

Техническим результатом при этом являются:

- снижение трудоемкости и обеспечение безопасности обследования селевого бассейна (селевого очага, русла водотока);
- улучшения обзорности и доступности селевого бассейна;
- оценка характера развития селевых процессов и выявления их основных комплексных причин (см. подробнее «Ответы» на замечание 3, Приложение 4, стр.2-3).

При этом транспортные средства применяются не только для доставки группы исследователей определенным образом в определенное место, но и как технические средства для улучшения обзора и оценки доступности материального объекта (селевого бассейна) с вертолета, канатной дороги, авто и вьючного транспорта.

Из изложенного следует, что *предлагаемый способ натурного маршрутного обследования является техническим решением, а не «организационным мероприятием» (правилами и методами хозяйственной деятельности)».*

Лицо, подавшее возражение, было уведомлено о рассмотрении возражения на заседании коллегии 13.07.2017 в 11.00 по адресу Москва, Бережковская наб., 30, корп.1, 4 этаж к. 446 в уведомлении о принятии возражения к рассмотрению от 29.05.2017. Также в указанном уведомлении был указан телефон и ФИО ответственного за рассмотрение возражения.

Однако на заседании коллегии от 13.07.2017 лицо, подавшее возражение, отсутствовало, в связи с чем заседание коллегии было перенесено на дату 29.09.2017 в 11.00 по адресу Москва, Бережковская наб., 30, корп.1, 4 этаж к. 446, о чём ему сообщалось в уведомлении о переносе даты заседания коллегии от 08.08.2017. В указанном уведомлении был указан телефон и ФИО ответственного за рассмотрение возражения.

Однако на заседании коллегии от 29.09.2017 лицо, подавшее возражение, по-прежнему отсутствовало.

В соответствии с пунктом 4.3 Правил, неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения за-

седания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

В силу изложенного, заседание коллегии от 29.09.2017 было проведено без лица, подавшего возражение.

К заседанию коллегии от 29.09.2017 не была представлена какая – либо корреспонденция, содержащая дополнительные пояснения в отношении мотивов отказа.

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

Заявка на изобретение № 2015145798/13 «Способ натурного маршрутного обследования селевого бассейна» подана в Роспатент 23.10.2015. Заявителем по данной заявке является Федеральное государственное бюджетное учреждение "ВЫСОКОГОРНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ" (ФГБУ "ВГИ") (RU) (далее – заявитель).

Поскольку на момент подачи заявки была введена в действие четвертая часть Гражданского Кодекса РФ с изменениями и дополнениями, внесенными федеральным законом №35-ФЗ от 12 марта 2014 г, то оценка доводов заявителя касательно мотивов отказа проводилась с учетом норм, изложенных в нем, с раскрытием данных норм в Административном регламенте 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 утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2009г. № 13413 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 21 - далее Регламент) в части, не противоречащей Кодексу.

Основанием для отказа в выдаче патента на изобретение являлось то, что заявленный способ не признается относящимся к изобретениям (подпункт 1 пункта 25.1 Регламента).

В частности, в решении об отказе от 19.01.2017 указывалось следующее:

«Представленные в формуле изобретения признаки характеризуют организационное мероприятие, проводимое по разработанным правилам, и представляющее собой совокупность приемов или операций практического освоения действительности, подчиненных решению конкретной задачи - прохождение маршрута по заранее намеченным схемам движения, что позволяет отнести заявленное решение как таковое к объектам, которые согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, а именно к правилам и методам хозяйственной деятельности.

Правила и методы хозяйственной деятельности нацелены на рациональное использование средств и предметов труда, а также рабочей силы без изменения самих средств и предметов труда и характера их взаимодействия.

При этом транспортные средства, используемые в предложенном способе (вертолет, канатная дорога, автотранспорт, доставка животными и др.), применяются по их прямому известному назначению и не влияют на возможность получения технического результата.

Поскольку все признаки заявленного способа являются характерными для объекта, который в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не является изобретением, а именно для правил и методов хозяйственной деятельности, в соответствии с пунктом 24.5 (1) Регламента заявленный способ не признается относящимся к изобретениям».

Необходимо отметить, что коллегия при вынесении решения руководствовалась следующими нормами, раскрытыми в действующих на момент подачи заявки нормативных правовых актах.

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), в том числе к применению

продукта или способа по определенному назначению.

Пункт 5 статьи 1350 Кодекса указывает, что не являются изобретениями, в частности:

1) открытия;

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

При этом подпункт 1 пункта 24.5 Регламента указывает, что при проверке определяется, не исключено ли заявленное предложение из патентной охраны.

Для этого определяется, не относится ли заявленное предложение к объектам, которые не могут быть объектами патентных прав, согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса (пункт 10.4.3.1 настоящего Регламента).

Если заявленное предложение не относится к указанным объектам, проверяется, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям. Для этого определяется, не относится ли заявленное предложение к решению, не являющемуся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

Проверка осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Кроме того, в соответствии с пунктом 6 статьи 1386 Кодекса в случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу (статья 1378). Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются.

Согласно пункту 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу в одном из следующих случаев, если они содержат:

иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению, либо иную полезную модель;

признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 или подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату подачи заявки;

указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах.

Как отмечено выше, решение об отказе в выдаче патента на изобретение принято в отношении формулы изобретения, содержащейся в корреспонденции от 24.11.2016.

Назначением способа, изложенного в независимом пункте уточненной формулы, является способ натурного маршрутного обследования селевого бассейна.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.5 Регламента был определен прототип предложенный заявителем.

В качестве прототипа заявитель рассматривает средство, раскрытое в документе Носов К.Н. Параметры селевых потоков бассейна реки Баксан // Гидротехническое строительство. 2010 г., №4, с. 50-56 (далее источник [1]). В источни-

ке [1] раскрыт способ натурного маршрутного обследования селевого бассейна, включающий наземное обследование с прохождением группой исследователей маршрута по селевому руслу.

Отличие заявленного способа от известного заключается в том, при известном местоположении селевого очага группу исследователей доставляют транспортными средствами (вертолетом, канатной дорогой, автотранспортом, верхом на животных и др.) в верховья селевого бассейна с наибольшим приближением к селевому очагу, где выполняют обследование верховья селевого бассейна, а затем и участка, расположенного вдоль транзитной части селевого русла вплоть до конуса выноса (схема передвижения «сверху-вниз»), а при неизвестном местоположении селевого очага группу доставляют транспортными средствами до срединной части селевого бассейна с наибольшим приближением к руслу водотока и, при наличии следов схода селя, выполняют обследование участка, расположенного в верхней части по руслу до селевого очага, а затем обследуют и нижний транзитный участок, вплоть до конуса выноса (схема передвижения «от середины-вверх-вниз»), при отсутствии же следов схода селя, обследование русла ведут при движении группы вниз по руслу до селевого очага, и далее вдоль транзитной части селевого русла до конуса выноса (схема передвижения «от середины-вниз»), кроме этого при неизвестном местоположении селевого очага и невозможности доставки группы транспортными средствами до срединной части селевого бассейна, обследование селевого русла ведут при движении группы снизу-вверх от конуса выноса вдоль транзитной части селевого русла до селевого очага, а затем при движении вниз вдоль транзитной части селевого русла до конуса выноса (схема передвижения «снизу-вверх-вниз») (схема передвижения «снизу-вверх-вниз»).

Согласно описанию заявки, содержащемуся в материалах заявки, на дату ее подачи, техническим результатом заявляемого решения является повышение эффективности натурного маршрутного обследования селевого бассейна за счет прокладки рационального маршрута обследования с учетом местоположения се-

левого очага на водосборной площади и использования возможностей доставки транспортными средствами группы исследователей до мест развития селевых процессов.

Заявитель уточнил технический результат в дополнительных материалах от 24.11.2016, как:

- в снижении трудности обследования сильно заросших участков за счет снижения трения (сопротивления) прохода через односторонне наклонно-растущие (от воздействия снежно-лавинных факторов) густые кустарники и выющиеся колючие растения, а также (на других участках) за счет увеличения трения скольжения при прохождении крутых опасных склонов;

- в предотвращении попадания группы исследователей на опасные геоморфологические участки селевого бассейна, в том числе на лавинные лотки, камнепадные зоны, оползневые массивы с трещинами раскола, селевые и паводковые русла с крутыми труднопроходимыми берегами, надобрывные и подобрывные туниковые зоны, а также в места обитания опасных диких животных и др.;

- в предотвращении негативного контрастного воздействия на физическое состояние исследователей резкого изменения географо-климатических факторов (высотного перепада давления, температуры) при перемещениях до 1-2 км по высоте ландшафта;

- в улучшении обзорности и доступности участков селепроявлений и оценки характера развития в них селевых процессов;

- в выявлении основных сочетаний комплексных причин (климатических, геоморфологических, гидрологических, гидрогеологических и др.) возникновения и формирования селевых потоков, в том числе с учетом техногенного воздействия на природные ландшафты и др.

Данный технический результат отражен и в поданном возражении от 17.03.2017 (с. 2 возражения Приложения 2).

Кроме того, в возражении на с.6 Приложения 2 также уточнялся технический результат как:

- снижение трудоемкости и обеспечение безопасности обследования селевого бассейна (селевого очага, русла водотока);
 - улучшения обзорности и доступности селевого бассейна;
- оценка характера развития селевых процессов и выявления их основных комплексных причин.

Однако представленные технические результаты, как в дополнительных материалах от 24.11.2016, так и в возражении от 17.03.2017, признаются изменяющими заявку на изобретение по существу, поскольку содержат указание на иной технический результат, который обеспечивается заявляемым изобретением и он не связан с техническим результатом, содержащимся в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату подачи заявки.

Поэтому в соответствии с пунктом 6 статьи 1386 Кодекса дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются.

Таким образом, с учетом изложенного, анализируется технический результат, раскрытый в первоначальных материалах заявки.

Однако данный результат, представленный в первоначальных материалах заявки, носит нетехнический характер.

В частности, в описании способа указано, что такая организация маршрута обследования селевого бассейна является более эффективной (т.е. рациональной), чем в прототипе, так как приводит уменьшению времени затраченной группой исследователей на обследование бассейна.

Анализ признаков заявленного способа позволяет сделать вывод о том, что их совокупность характеризует организацию рациональной прокладки маршрута, что характерно для метода хозяйственной деятельности.

Достигаемый результат заключается повышение эффективности натурного маршрутного обследования селевого бассейна за счет прокладки рационального маршрута обследования с учетом местоположения селевого очага на водосборной

площади и использования возможностей доставки транспортными средствами группы исследователей до мест развития селевых процессов. Указанный результат достигается за счет договоренности участников обследования и носит нетехнический характер.

Коллегия считает необходимым пояснить, что при осуществлении хозяйственной деятельности помимо управленческих, организационных действий, обусловленных экономической эффективностью, целесообразностью (технико-экономические расчеты, прогнозные оценки, учет и т. д.), производятся действия над материальными объектами с помощью материальных средств. Особенностью правил и методов хозяйственной деятельности является то, что они в своей характеристике вполне могут содержать упоминание оборудования, используемого в производственных процессах, средств оргтехники и т. п. (что и подтверждает лицо, подавшее возражение указанием на материальность используемых средств). Характеристики правил и методов хозяйственной деятельности в формулах изобретений часто внешне похожи на характеристики технических решений. При этом основным критерием, позволяющим в таких случаях отличить техническое решение от объекта «правила и методы хозяйственной деятельности», является характер получаемого результата. Правила и методы хозяйственной деятельности нацелены на рациональное использование средств и предметов труда, а также рабочей силы без изменения самих средств и предметов труда и характера их взаимодействия. В частности, если заявленный объект содержит характеристику рационального выполнения операций, размещения во времени и пространстве приспособлений (инструментов, оборудования), причем эта расстановка приводит к нетехническому результату, который достигается благодаря соблюдению определенного порядка осуществления тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками, то такой объект можно рассматривать как правило и/или метод хозяйственной деятельности. Нетехнический результат может выражаться, например, в экономном использовании времени и/или пространства.

В силу изложенного, получаемый в заявке результат не может быть отнесен к результату, имеющему технический характер, поскольку он достигается благодаря соблюдению определенного порядка осуществления тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками.

Поэтому нельзя признать, что заявленное решение по заявке № 2015145798/13 относится к изобретению согласно подпункту 4 пункта 5 статьи 1350 Кодекса.

Таким образом, проанализировав указанные доводы заявителя, приведенные им в возражении и, в том числе, в дополнительных материалах от 24.11.2016, коллегия не находит оснований для признания решения Роспатента от 19.01.2017 необоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.03.2017, и
решение об отказе в выдаче патента на изобретение № 2015145798/13 оставить в силе.**