

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

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, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "Гэлакси Софтвер" (далее – заявитель), поступившее 03.02.2023, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 04.07.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2021119536/28, при этом установлено следующее.

Заявка № 2021119536/28 на выдачу патента на изобретение «Способ изучения иностранного языка» была подана заявителем 03.07.2021. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной в корреспонденции от 06.05.2022, в следующей редакции:

«1. Способ отображения субтитров видеоконтента для обучения иностранному языку, в соответствии с которым обучаемому воспроизводят демонстрацию аудио видеоряда и синхронизированных с ним строк его текстового сопровождения на языке оригинала выполненных в интерактивной форме отличающийся тем, что, обучаемый в строке текстового сопровождения субтитров назначает по крайней мере одну подстроку необходимую ему для

запоминания, эту назначенную по крайней мере одну подстроку включают в список подстрок необходимых обучаемому для запоминания, причем после начала демонстрации строки текстового сопровождения аудио видеоряда на языке оригинала содержащей элементы списка подстрок необходимых обучаемому для запоминания в заданное время t в течение периода времени Δt подстроку строки текстового сопровождения аудио видеоряда включенную в список подстрок необходимых обучаемому для запоминания демонстрируют на языке перевода или демонстрируют графическое представление, иллюстрирующее значение перевода этой по крайней мере одной подстроки, после чего эту по крайней мере одну подстроку текстового сопровождения аудио видеоряда демонстрируют вновь на языке оригинала до окончания демонстрации строки текстового сопровождения аудио видеоряда.

2. Способ отображения субтитров видеоконтента для обучения иностранному языку по п.1, отличающийся тем, что назначение по крайней мере одной подстроки необходимой обучаемому для запоминания выполняется путем активации графического интерфейса этой подстроки.

3. Способ отображения субтитров видеоконтента для обучения иностранному языку по п.1, отличающийся тем, что содержание в строке текстового сопровождения аудио видео ряда элемента списка подстрок необходимых обучаемому для запоминания определяется с учетом семантики и синтаксиса языка оригинала.

4. Способ отображения субтитров видеоконтента для обучения иностранному языку по п.1, отличающийся тем, что заданное время t и период времени Δt равны одной трети периода времени непрерывного отображения одной строки текстового сопровождения аудио видео ряда».

При вынесении решения Роспатента от 04.07.2022 об отказе в выдаче патента на заявленное изобретение, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

Решение Роспатента об отказе в выдаче патента аргументировано тем, что заявленное предложение характеризует решение, не относящееся к объектам патентных прав.

Так, согласно решению Роспатента, родового понятие формулы, отражающее назначение изобретения, прямо относит заявленное изобретение к правилам и методам интеллектуальной деятельности, поскольку заявленный способ обучения представляет собой процесс передачи информации по определенным правилам, при помощи технических средств, выполнение которых способствует усвоению материала обучающимся.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

В возражении заявитель указывает, что, по его мнению, экспертизой были неправильно применены нормы действующего законодательства, в частности Гражданского Кодекса РФ.

Также, заявитель в своем возражении указывает, что не согласен с тем, что предложенный им способ относится к правилам и методам интеллектуальной деятельности, которые не являются изобретениями, а также решениям, заключающимся в представлении информации.

Заявитель также в своем возражении указывает, что признаки:

- «...обучаемый в строке текстового сопровождения субтитров назначает по крайней мере одну подстроку необходимую ему для запоминания»;

- «эту назначенную по крайней мере одну подстроку включают в список подстрок необходимых обучаемому для запоминания»;

включены в отличительную часть формулы, являются самостоятельными и характеризуют заявленный способ в совокупности с другими признаками. Таким образом, по мнению заявителя, утверждение экспертизы, что данные признаки являются процессом интеллектуальной деятельности поскольку «свидетельствуют о совокупности приемов или операций практической действительности, подчиненных решению конкретной задачи, в данном случае - изучению/запоминанию» не обосновано.

В отношении технического результата заявитель указывает, что не согласен с доводами, изложенными в решении Роспатента, в частности с тем, что – «...достижение заявленного результата обусловлено исключительно умственной деятельностью обучаемого, и не представляет собой какой-либо технический эффект...».

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

С учетом даты подачи заявки (03.07.2021) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800 (далее – Правила ИЗ и Требования ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности:

- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности,
- программы для ЭВМ и решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с пунктом 49 Правил, проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, включает анализ признаков заявленного изобретения, проблемы, решаемой созданием заявленного изобретения, результата, обеспечиваемого заявленным изобретением, исследование причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечиваемого им результата, который осуществляется с учетом положений пунктов 35 - 43 Требований к документам заявки.

В соответствии с пунктом 36 Требований, способами являются процессы осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

К техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами, при этом не считаются техническими результаты, которые:

- достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

- заключаются только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма.

Существо заявленного решения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ формулы заявленного решения на основании доводов возражения и решения об отказе в выдаче патента показал следующее.

Родовым понятием, отражающим назначение изобретения по независимому пункту вышеприведенной формулы, является «Способ отображения субтитров видеоконтента для обучения иностранному языку».

Здесь необходимо отметить, что формула заявленного решения характеризует пошаговый способ отображения субтитров видеоконтента при изучении иностранного языка, характеризующийся взаимодействием обучаемого с информацией, представленной в следствии использования компьютерных ресурсов.

В формуле заявленного предложения содержатся признаки, характеризующие такие этапы, как:

- обучаемому воспроизводят демонстрацию аудио видеоряда и синхронизированных с ним строк его текстового сопровождения на языке оригинала выполненных в интерактивной форме;
- обучаемый в строке текстового сопровождения субтитров назначает по крайней мере одну подстроку необходимую ему для запоминания;
- назначенную по крайней мере одну подстроку включают в список подстрок необходимых обучаемому для запоминания;
- после начала демонстрации строки текстового сопровождения аудио видеоряда на языке оригинала содержащей элементы списка подстрок необходимых обучаемому для запоминания в заданное время t в течение периода времени Δt подстроку строки текстового сопровождения аудио видеоряда включенную в список подстрок необходимых обучаемому для запоминания демонстрируют на языке перевода;
- или демонстрируют графическое представление, иллюстрирующее значение перевода этой по крайней мере одной подстроки;
- после чего эту по крайней мере одну подстроку текстового сопровождения аудио видеоряда демонстрируют вновь на языке оригинала до окончания демонстрации строки текстового сопровождения аудио видеоряда,

которые, по существу характеризуют последовательность процесса обучения, зависящую непосредственно от самостоятельного, сделанного обучаемым выбора и демонстрируемой на основании этого выбора информации.

При этом достигаемым заявленным предложением результатом является «... упрощение методики определения уровня владения иностранным языком обучаемым и повышение эффективности обучения иностранным языкам с использованием видеоконтента...», который не имеет технического характера, так как заключается лишь в усвоении информации обучаемым и осуществляется благодаря применению используемой в ней последовательности взаимодействия обучаемого с представленной

информацией (см. процитированный выше пункт 36 Требований ИЗ).

Кроме того, указанный заявителем результат не может быть признан характеризующим какой-либо технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющийся при осуществлении заявленного способа, так как эффективность обучения, по сути скорость усвоения материала, является индивидуальной характеристикой каждого обучаемого, и, следовательно, такое решение не может быть признано техническим (см. пункт 36 Требований ИЗ). Т.е. в независимом пункте формулы заявленного решения отсутствуют признаки, приводящие к достижению результата, имеющего технический характер.

Ввиду изложенного, заявленное предложение нельзя признать относящимся к изобретениям согласно положениям пункта 5 статьи 1350 Кодекса.

Таким образом, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента от 04.07.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение, поскольку решение Роспатента вынесено правомерно.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.02.2023, решение Роспатента от 04.07.2022 оставить в силе.