

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 действующей на дату подачи возражения, 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, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) (далее – заявитель), поступившее 26.06.2025, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 24.01.2025 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2024112888/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ обучения приему мяча в падении в волейболе», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной на дату подачи 13.05.2024 заявки, в следующей редакции:

«Способ обучения приему мяча в падении в волейболе, включающий бросок мяча в пол тренером, с последующим приемом в падении отскочившего от пола мяча занимающимся, отличающийся тем, что в исходном положении занимающийся располагается спиной к тренеру».

При вынесении решения Роспатентом от 24.01.2025 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

По результатам рассмотрения заявки Роспатентом было принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленного решения условию патентоспособности «новизна».

В решении Роспатента указано, что признаки, касающиеся осуществления броска мяча в пол тренером, с последующим приемом в падении, отскочившего от пола мяча занимающимся, при этом в исходном положении занимающийся располагается спиной к тренеру, характеризуют определенный алгоритм действий, направленный на осуществление методики тренировки элемента (прием мяча) игрового процесса в спортивной игре – «волейбол» и, применяемое при осуществлении данного тренировочного процесса, условие использования мяча, не претерпевающего каких-либо конструктивных изменений, характеризуют правила и методы игр (подпункт 4 пункта 5 статьи 1350 Кодекса), что также подтверждается описанием, согласно которому занимающийся располагается спиной к тренеру на некотором расстоянии, при этом тренер бросает мяч в пол, а занимающийся, услышав удар мяча, разворачивается и принимает отскочивший от пола мяч, исходя из этого занимающийся видит мяч только в полете, что исключает предугадывание его направления и траектории и повышает эффективность упражнения.

Таким образом, признаки формулы, относящиеся к правилам и методам игры, являются признаками объектов, которые в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями.

При этом в результате информационного поиска в отношении признаков формулы, без учета вышеуказанных признаков, характеризующих иные решения, было выявлено техническое решение, охарактеризованное в патентном документе RU 2679554 C1, опубл. 11.02.2019 (далее – [1]),

которому присущ способ обучения приему мяча в падении в волейболе, включающий мяч и пол.

В подтверждение данного довода в решении Роспатента указан следующий источник информации - С.А. Кузнецов, Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «Норинт», 2000 г., стр. 146 (далее – [2]).

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и, в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Гражданского кодекса Российской Федерации, подал возражение.

По мнению заявителя, методика тренировки никак не связана с правилами и методами игр, подпадающими в подпункт 4 пункта 5 статьи 1350 Кодекса, и никак не характеризует игру.

Также в своих доводах заявитель ссылается на выданные ранее патенты RU 2391126, RU 2425707, RU 2670000, RU 2798796 и RU 267223.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (13.05.2024) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действующей на дату подачи заявки (далее Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800, Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и предоставления отчета о нем. Утвержден приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 года N 316. Зарегистрировано в

Минюсте РФ 11 июля 2016 г. Регистрационный N 42800 (далее – Порядок ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

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.

Согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса 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.

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в частности, проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1, пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

Согласно пункту 49 Правил ИЗ 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.

Заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, только в случае, когда заявка касается указанных объектов как таковых.

По результатам проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, как таковым в том случае, когда родовое понятие, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения, или все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, являются признаками этих объектов, или все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение результата, который не является техническим.

Согласно пункту 40 Правил ИЗ Экспертиза заявки по существу в соответствии со статьей 1386 Кодекса включает:

- 1) проверку соблюдения требования единства изобретения, установленного пунктом 1 статьи 1375 Кодекса, в соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 1386 Кодекса;
- 2) проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса;
- 3) проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 6 статьи 1350 Кодекса;

4) проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса;

5) проверку достаточности раскрытия сущности изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

6) проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса;

7) проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет проводиться проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 Кодекса (далее - проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня);

8) проверку промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения.

В соответствии с пунктом 51 Правил заявленное изобретение признается техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, относящихся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением. Проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 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 и выявление сущности заявленного технического решения. В ходе проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, проверяется, не противоречит ли известным законам природы и знаниям современной науки о них приведенное в описании изобретения обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого изобретением.

В соответствии с пунктом 36 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Раскрытие сущности изобретения" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- 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 в занимательности и (или) зрелищности осуществления или использования изобретения.

Раздел описания изобретения “Раскрытие сущности изобретения” оформляется, в частности, с учетом следующих правил:

- 1) должны быть раскрыты все существенные признаки изобретения;
- 4) если обеспечиваемый изобретением технический результат охарактеризован в виде технического эффекта, следует дополнить его характеристику указанием причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков и обеспечиваемым изобретением техническим эффектом, то есть указать явление, свойство, следствием которого является технический эффект, если они известны заявителю.

Согласно пункту 45 Правил ППС выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания, препятствующие предоставлению правовой охраны объекту интеллектуальной собственности, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора. Информация об указанных основаниях в течение 5 рабочих дней со дня заседания коллегии, на котором они выявлены, доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение.

Существо заявленного решения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в решении Роспатента и в возражении, с учетом делопроизводства по заявке, показал следующее.

В качестве решения заявлен способ обучения приему мяча в падении в волейболе.

Согласно материалам заявки предложенный способ включает в себя следующие этапы:

- занимающийся располагается спиной к тренеру на некотором расстоянии;
- тренер бросает мяч в пол;
- занимающийся, услышав удар мяча, разворачивается и принимает отскочивший от пола мяч.

При этом результатом, достигаемым при осуществлении заявленного решения, является повышение эффективности упражнения (см. абзац 6 страницы 1 описания).

При этом согласно описанию, упомянутый результат обеспечивается за счет, того что занимающийся видит мяч только в полете, что исключает предугадывание его направления. Причем тренер, изменяя силу и направление удара мячом об пол, может варьировать сложность упражнения (см. абзацы 6 и 7 страницы 1 описания).

Как следует из приведенной выше правовой базы, заявленное решение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями как таковыми, в случае, когда:

- родовое понятие, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения, является признаком этих объектов; или
- все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, являются признаками этих объектов; или
- все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение только такого результата, который не является техническим.

Вместе с тем, признаки формулы заявленного решения характеризуют собой последовательность определенного алгоритма действий, направленный на осуществление методики тренировки элемента (прием

мяча) игрового процесса в спортивной игре (волейбол) и применяемое, при осуществлении данного тренировочного процесса, условие использования мяча.

При этом признаки формулы, которыми охарактеризовано заявленное предложение, обеспечивает получение результата, который не представляет собой явление, свойство, технический эффект, являющиеся следствием явления свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении заявленного способа, а достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка во время тренировки в игру волейбол.

Кроме того, указанный результат не носит объективного характера. Так, результат, заключающийся в повышении эффективности упражнения, достигается за счет субъективной оценки занимающегося, его физической подготовки, физиологических параметров (например, левша/правша, высокий/низкий, сильный/слабый и т.п.). При этом оценить такую эффективность не представляется возможным из-за обширного количества параметров оценки занимающегося и которые невозможно точно подсчитать, результат будет зависеть от личных возможностей и способностей занимающегося, то есть результат является субъективным.

Таким образом, указанный в описании заявленного предложения результат не является техническим.

Следовательно, все признаки вышеприведенной формулы обеспечивают получение результата, который не является техническим, что, в свою очередь, говорит о том, что заявленное решение относится к объектам, не являющимся изобретениями (см. пункт 5 статьи 1350 Кодекса).

С учетом данных обстоятельств можно констатировать, что, согласно положениям пункта 40 Правил ИЗ (последовательность проверки проведения экспертизы по существу), переход при проведении экспертизы по существу к оценке соответствия заявленного решения условию патентоспособности «новизна» в соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, с дальнейшим выводом о несоответствии этому требованию

является преждевременным, и, таким образом, доводы, отраженные в решении Роспатента от 24.01.2025, не анализировались, ввиду сделанных выше выводов.

В свою очередь, указанные обстоятельства, касающиеся того, что заявленное предложение относится к решениям, не являющимся изобретениями (пункт 5 статьи 1350 Кодекса), на основании пункта 45 Правил ППС были отражены в протоколе заседания, состоявшегося 28.08.2025.

Заявитель 20.10.2025 представил свои доводы, в которых считает, что сутью предложения является взаимное расположение тренера и обучающегося, что является их пространственной характеристикой. В случае, если бы речь шла, например, о взаимном расположении деталей в конструкции, то наличие технического решения, ни у кого не вызвало бы сомнения. Кроме того, в заявке речь идет о технике выполнения упражнения, что также указывает на то, что техническое решение, в данном случае, имеет место. Оценка отнесения заявленного решения к изобретению, в смысле положений пункт 5 статьи 1350 Кодекса, была проведена выше в заключении и представленные доводы не изменяют данный вывод.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2025, изменить решение Роспатента от 24.01.2025 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.