

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 27.02.2009, поданное Бондаревым А.В., Степановым С.В. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2006138766/12(042277), при этом установлено следующее.

Заявлена "Обучающая игра - головоломка", совокупность признаков которого изложена в первоначальной формуле изобретения, в следующей редакции:

"1. Обучающая игра - головоломка, содержащая центральное и, по крайней мере, одно периферическое игровые поля, выполненные в виде пазлов, изготовленных из картона, несущего изображение, при этом изображения центрального и каждого из периферических полей связаны тематически, отличающаяся тем, что периферические поля выполнены в виде набора пазлов, состоящих, по крайней мере, из двух элементов, один из которых несет укрупненное изображение фрагмента центрального поля, а остальные несут изображение соответствующего данному фрагменту тематического символа, при этом соединение элементов в каждом периферическом пазле осуществлено замками, отличающимися друг от

друга по форме, размеру или расположению на стороне элемента паззла периферического поля.

2. Обучающая игра - головоломка по п.1, отличающаяся тем, что тематическими символами являются буквы.

3. Обучающая игра - головоломка по п.1, отличающаяся тем, что тематическими символами являются слова.

4. Обучающая игра - головоломка по п.1, отличающаяся тем, что тематическими символами являются цифры.

5. Обучающая игра - головоломка по п.1, отличающаяся тем, что тематическими символами являются геометрические фигуры.

6. Обучающая игра - головоломка по п.1, отличающаяся тем, что тематическими символами являются цвета".

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение от 18.08.2008 об отказе в выдаче патента на изобретение.

В решении Роспатента указано, что наиболее близким аналогом предложенного изобретения является обучающая игра-головоломка, содержащая центральное и, по крайней мере, одно периферическое игровые поля, выполненные в виде набора паззлов, состоящих, по крайней мере, из двух элементов, изготовленных из картона, несущего изображение, при этом соединение элементов в каждом периферическом паззле осуществлено замками, отличающимися друг от друга по форме, размеру или расположению на стороне элемента паззла периферического поля, известная из формулы и фиг. 1 к патенту RU №2268082, опубл. 27.03.2004 (далее-[1]).

В отношении признака "соединение элементов в каждом периферическом паззле осуществлено замками" в решении Роспатента отмечено, что на изображении игры-головоломки (фиг.1 к патенту [1]) видно, что часть выступов у ее элементов выполнена с более широкой

концевой частью, т.е в виде «замков» паззла. Таким образом, в отказе Роспатента указано, что упомянутый признак присущ игре-головоломке по патенту [1].

В решении Роспатента отмечено, что заявленная игра-головоломка отличается от известной тем, что изображения центрального и каждого из периферических полей связаны тематически, один из паззлов периферического поля несет укрупненное изображение фрагмента центрального поля, а остальные несут изображение соответствующего данному фрагменту тематического символа.

При этом в решении Роспатента указано, что в результате анализа данных отличительных признаков было установлено, что они характеризуют внешний вид и смысловое содержание изображений на элементах, и по существу являются методом представления информации.

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 п.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.

Заявитель не согласен с мнением Роспатента в отношении того, что термин «паззл» означает игру-головоломку, представляющую собой мозаику, не обязательно содержащую замки. По мнению заявителя, паззл – "это прямоугольная картина, составленная из более-менее одинаковых по размеру прямоугольных кусочков картона (или пластика). На каждой стороне внутреннего кусочка либо один выступ, либо один вырез. У кусочков, которые лежат на краю картины, выступ/вырез есть естественно не на всех сторонах, а только на тех, которые не примыкают к краю картины. Замок является сочетанием выступов одного элемента паззла с вырезом

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).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (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.

Проверка соблюдения указанных условий 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 подпункта (1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной 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 быстродействия 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.

Согласно подпункта (7) пункта 19.5.3. Правил ИЗ в случае наличия в числе отличительных наряду с признаками, влияющими на возможность достижения технического результата, также признаков, которые необходимы лишь для получения результата, не являющегося техническим, или результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение, последние не принимаются во внимание при проверке изобретательского уровня.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента, принятого без информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

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 охраноспособности заявленного предложения показал следующее.

В решении Роспатента указано, что наиболее близким аналогом заявленного предложения является игра-головоломка, известная из описания к патенту [1], содержащая центральное и, по крайней мере одно периферическое игровые поля, выполненные в виде набора паззлов, изготовленных из картона, при этом соединение элементов в каждом периферическом паззле осуществлено замками, отличающимися друг от друга по форме, размеру или расположению на стороне элемента паззла периферического поля.

Однако, анализ описания к патенту [1] показал, что в нем отсутствует признак заявленного предложения: «соединение элементов в каждом периферическом паззле осуществлено замками, отличающимися друг от друга по форме, размеру или расположению на стороне элемента паззла периферического поля». В описании к патенту [1] прямо указано, что «изобретение относится к занимательным играм-головоломкам по принципу сборки-разборки из плоских квазиодинаковых элементов без сцепляющих игровых меток».

В отношении вышеуказанного признака целесообразно также отметить, что в описании изобретения по оспариваемому патенту (лист 3, 1 абз. сверху) указано, что конструкция замка, соединяющего оба элемента, единственна для каждой пары элементов и поэтому предотвращает ошибку сборки, т.е. упомянутый признак носит технический характер, поскольку направлен на достижение результата, который считается техническим.

Исходя из вышесказанного, следует констатировать, что в решении Роспатента отсутствует источник информации, из которого известен признак

«соединение элементов в каждом периферическом паззле осуществлено замками, отличающимися друг от друга по форме, размеру или расположению на стороне элемента паззла периферического поля», носящий технический характер.

Таким образом, на заседании коллегии палаты по патентным спорам было установлено, что поиск проведен не в полном объеме, в связи с чем материалы заявки были направлены в Федеральный институт промышленной собственности для дополнительного проведения информационного поиска в соответствии с требованиями пункта 5.1. Правил ППС.

По результатам информационного поиска были дополнительно представлены заключение и следующие источники:

- Описание к заявке WO 00/16724, опубл. 30.03.2000 (далее – [2]);
- Описание к патенту GB №2370001, опубл. 19.06.2002 (далее – [3]);
- Описание к патенту GB № 416997, опубл. 26.09.1934 (далее – [4]).

В результате анализа заключения и результатов дополнительного поиска установлено следующее.

Наиболее близким аналогом заявленного предложения является обучающая игра-головоломка, известная из описания к заявке [2], имеющая то же назначение и содержащая признаки: "содержит центральное и, по крайней мере, одно периферическое игровые поля, выполненные в виде паззлов»; «поля выполнены из картона, несущего изображение»; «изображения центрального и каждого из периферических полей связаны тематически».

Отличие заявленного предложения от известного из заявки [2] заключается в том, что: «периферические поля выполнены в виде набора паззлов, состоящих, по крайней мере, из двух элементов, один из которых несет укрупненное изображение фрагмента центрального поля, а остальные

несут изображение соответствующего данному фрагменту тематического символа»; «соединение элементов в каждом периферическом пазле осуществлено замками, отличающимися друг от друга по форме, размеру или расположению на стороне элемента пазла периферического поля».

В качестве технического результата в описании заявленного предложения указано – повышение интереса к игре и получение с помощью нее первоначального знания для детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также предотвращение ошибки сборки.

Здесь следует отметить, что такой результат, как «повышение интереса к игре и получение с помощью нее первоначального знания для детей дошкольного и младшего школьного возраста» не считается имеющим технический характер, поскольку обусловлен только особенностями смыслового содержания информации (например, как на фиг. 1, периферический пазл представляет собой изображение фруктов, птиц, животных и т.д. и букв, с которых начинается название изображенного предмета) (см. подпункт (1.1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ).

При этом признаки заявленного предложения «периферические поля выполнены в виде набора пазлов, состоящих, по крайней мере, из двух элементов, один из которых несет укрупненное изображение фрагмента центрального поля, а остальные несут изображение соответствующего данному фрагменту тематического символа» направлены на получение результата (повышение интереса к игре и получение с помощью нее первоначального знания для детей дошкольного и младшего школьного возраст), не являющегося техническим, следовательно, упомянутые признаки не принимаются во внимание при анализе на соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункт (7) пункта 19.5.3. Правил ИЗ).

В отношении признака заявленного предложения «соединение

элементов в каждом периферическом паззле осуществлено замками, отличающимися друг от друга по форме, размеру или расположению на стороне элемента паззла периферического поля», следует отметить, что данный признак направлен на предотвращение ошибки сборки.

Вместе с тем, из источника информации [3] известно соединение элементов в паззле замками, отличающимися друг от друга расположением на стороне элемента паззла.

Таким образом, признак «соединение элементов в паззле осуществлено замками, отличающимися друг от друга по расположению на стороне элемента паззла» известен из источника информации [3], и также, как и в заявленном предложении, расположение замков на различных сторонах элемента паззла служит для предотвращения ошибки сборки.

Что касается признака заявленного предложения «соединение элементов в паззле осуществлено замками, отличающимися друг от друга по форме, размеру», то из источника информации [4] известно соединение элементов в паззле замками, отличающимися друг от друга по форме и размеру, и такое выполнение замков также, как и в заявленном предложении, служит для предотвращения ошибки сборки.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 18.08.2008, отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.