

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности

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, действовавшей 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 30.04.2020г. №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 казенного военного образовательного учреждения высшего образования “Военный учебно-научный центр сухопутных войск “Общевойсковая ордена Жукова академия вооруженных сил Российской Федерации” (далее – заявитель), поступившее 26.07.2023, на решение от 16.06.2023 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2022111840/28, при этом установлено следующее.

Заявлено решение “Способ оценки изнуряющего действия бронежилетов”, совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в материалах заявки на дату ее подачи, в следующей редакции:

“Способ оценки изнуряющего действия бронежилетов, состоящий в реализации двух этапов - первого, где на трассовых испытаниях оценивают в протокольной форме психофизиологическое состояние военнослужащих в

бронезиловых и без бронезиловых при выполнении требуемых задач, и второго этапа, состоящего в обработке опытных данных и аналитическом определении частных и обобщенного показателей изнуряющего действия в количественном выражении, а именно оценки падения мощности, вследствие нагружения, оценки снижения психофизического состояния военнослужащего, самооценки военнослужащего своего состояния, оценки инструктора, качества выполнения цикла упражнений.”

При вынесении решения Роспатента от 16.06.2023 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята приведенная выше формула.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное предложение не соответствует условию патентоспособности, предусмотренному пунктом 5 статьи 1350 Гражданского кодекса, действовавшего на дату подачи заявки (далее - Кодекс), и не относится к изобретениям.

В решении Роспатента, в частности, отмечено, что результат, заключающийся в “повышении точности исходных данных, необходимых для определения частных количественных показателей изнуряющего действия БЖ на военнослужащих при выполнении требуемых задач, а именно - оценки падения мощности вследствие нагружения, оценки снижения психофизического состояния военнослужащего, самооценки военнослужащего своего состояния, оценки инструктора качества выполнения цикла упражнений и обобщенного показателя изнуряющего действия БЖ, а также в снижении сроков, трудоемкости и стоимости проведения испытаний СИБ (БЖ) за счет использования предложенных эмпирических зависимостей при минимально необходимом числе испытаний” не носит технический характер.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Гражданского кодекса, действовавшего на дату подачи возражения, поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного решения, отметив, в частности, что: “В данной заявке... человек является материальным объектом, над которым совершаются действия с

помощью материальных средств... имеется большое количество патентов на изобретения в виде различных способов, как действий над человеком в исследовании его психофизиологии функциональных состояний, по физиологии рефлекторной деятельности, памяти, внимания, когнитивных процессов, эмоций, речи, по физиологии функциональных состояний и функциональной асимметрии и пр.”

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.04.2022) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Требования).

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.

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

- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 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.

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. 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.

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 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, в частности:

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

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.

Существо заявленного решения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, касающихся оценки соответствия заявленного решения условию патентоспособности, предусмотренному пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, показал следующее.

В качестве решения заявлен способ оценки изнуряющего действия бронезилетов.

Согласно материалам заявки предложенный способ включает в себя два этапа:

– проведение натуральных полевых испытаний с различной физической

нагрузкой для военнослужащих в бронежилетах и без бронежилетов на специально подготовленных трассах с протоколированием психофизического состояния военнослужащих;

– обработка опытных данных и аналитическое определение количественных частных показателей и обобщенного показателя изнуряющего действия, а именно – оценки падения мощности вследствие выполняемых нагрузок, оценки снижения психофизического состояния военнослужащего, самооценки военнослужащего своего состояния, оценки инструктором качества выполнения цикла упражнений.

При этом результатами, достигаемыми при осуществлении заявленного решения, являются:

- повышение точности исходных данных, необходимых для определения частных количественных показателей изнуряющего действия бронежилетов на военнослужащих при выполнении требуемых задач, а именно - оценки падения мощности вследствие нагружения, оценки снижения психофизического состояния военнослужащего, самооценки военнослужащего своего состояния, оценки инструктором качества выполнения цикла упражнений и обобщенного показателя изнуряющего действия БЖ;

- снижение сроков, трудоемкости и стоимости проведения испытаний бронежилетов за счет использования предложенных эмпирических зависимостей при минимально необходимом числе испытаний.

Как следует из приведенной выше правовой базы, заявленное изобретение 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.

В отношении родового понятия заявленного решения следует отметить, что оно не позволяет однозначно отнести указанное решение к объектам, не являющимся изобретениями.

Вместе с тем, признаки формулы заявленного решения характеризуют собой последовательное проведение натуральных полевых испытаний с различной физической нагрузкой для военнослужащих в бронежилете и без бронежилета; занесение в протокол данных о проведенных испытаниях и данных, касающихся самооценки военнослужащим своего состояния и оценки инструктором состояния военнослужащего; обработка протокольных данных и аналитическое определение частных и обобщенного показателей изнуряющего действия в количественном выражении.

При этом признаки формулы, которыми охарактеризовано заявленное предложение, обеспечивают получение результатов, которые не представляют собой явление, свойство, технический эффект, являющийся следствием явления свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении заявленного способа, а достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении указанных выше испытаний на основе установленных правил.

Кроме того, указанные результаты не носят объективного характера. Так, результат, заключающийся в повышении точности исходных данных, достигается за счет субъективной оценки военнослужащим его самочувствия и субъективной оценки инструктором самочувствия испытуемого военнослужащего. Результат, заключающийся в снижении сроков и трудоемкости проведения испытаний, зависит от желания и физических возможностей испытуемого и лица, производящего расчет скывывающего действия бронежилетов по указанным в описании эмпирическим зависимостям. Что касается результата, заключающегося в снижении стоимости проведения испытаний, то данный результат носит экономический характер.

Таким образом, указанные в описании заявленного предложения результаты не являются техническими.

Таким образом, можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, что заявленное предложение относится к решениям, не являющимся изобретениями (пункт 5 статьи 1350 Кодекса).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2023, решение Роспатента от 16.06.2023 оставить в силе.