

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 01 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» 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 ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (далее – заявитель), поступившее 15.07.2019 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.11.2018 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2017122012/14, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ экспресс оценки риска отклонений психического здоровья у детей раннего возраста», совокупность признаков которых изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 21.09.2018, в следующей редакции:

«Способ экспресс оценки риска отклонений психического здоровья у детей раннего возраста, включающий определение функционирования биопсихосоциальной системы «мать-дитя» и сформированность сенсорной, моторной, речевой и эмоциональной сфер, а также игровой деятельности ребенка посредством балльной оценки их проявлений, при этом выявляют:

следил ли ребенок взглядом за предметами с первого месяца жизни; смотрел ли ребенок в глаза взрослому сам или после привлечения внимания на втором месяце жизни; улыбался ли ребенок матери спонтанно на 1 месяце жизни или в ответ на улыбку со 2 месяца жизни; принимал ли ребенок «удобную» позу во время кормления грудью, сосал активно, не отвлекаясь на посторонние раздражители; тянулся ли ребенок на руки матери, или другим близким, радовался ли пребыванию на руках; отмечались ли у ребенка проявления сложных эмоций: радости, удивления, недовольства, начиная с возраста 5-6 месяцев; вовлекался ли ребенок с первых месяцев жизни во взаимодействие со взрослыми, устанавливая тактильный, слуховой, зрительный или игровой контакт; проявлял ли ребенок интерес к новым предметам в 5-6 месяцев; соответствовали ли показатели моторного развития ребенка нормативным срокам: - удержание головы - с 2 месяцев, - сидение - с 6 месяцев, - ползание – с 8 месяцев, - ходьба без поддержки - с 12-14 месяцев; соответствовали ли показатели речевого развития ребенка нормативным срокам: - агуканье - с 1 месяца, - гуление - с 2-3 месяцев, - лепет в виде ба-ба-ба, ма-ма-ма, па-па-па, та- та-та - с 6-8 месяцев, - первые слова: «мама», «баба», «папа», слова-метки и другие, адресованные к конкретному лицу в количестве 5-10 - к 1 году; использовал ли ребенок указательный жест в 9-12 месяцев; умеет ли ребенок пить из чашки; умеет ли жевать пищу; умеет ли пользоваться горшком, контролирует ли навыки опрятности; хорошо ли ребенок переносит гигиенические процедуры: стрижка ногтей, волос, купание; понимает ли ребенок простые инструкции в виде «подойди ко мне», «дай мне», после года; задавал ли ребенок вопросы к концу второго года жизни; может ли ребенок собрать пирамидку, матрешку с учетом величины, формы и цвета; тянется ли ребенок к другим детям на игровой площадке, пытается ли играть с детьми; сколько свободного времени ребенок проводит у телевизора/компьютера: - до 0,5 часа, - более 0,5 часа; сопротивлялся ли ребенок грудному вскармливанию, но при этом, сцеженное молоко принимал охотно; долго ли мог ребенок лежать в кроватке один, не реагировать на уход

матери, занимая себя предметами, игрушками, собственными пальцами или пассивно лежать, не реагируя на окружение, или напротив, не отпускать от себя мать, и каждый ее уход сопровождать криком; предпочитал ли ребенок играть предметами обихода вместо игрушек; есть ли предметы или игрушки, с которыми ребенок не расставался ни днем, ни ночью, и плакал при их изъятии; выстраивал ли ребенок предметы или игрушки в ряды горизонтальные/вертикальные, однообразно возил и катал их; отмечались ли у ребенка на первом году жизни нарушения аппетита, обильные срыгивания, запоры/поносы, не связанные с физическим заболеванием; отмечались ли у ребенка первого-второго года жизни нарушения сна: плач во сне, ночные бодрствования, частые пробуждения; отмечалась ли у ребенка повышенная чувствительность к звукам, боязнь шума бытовых приборов, раскатов грома, звуков салюта, фейерверков, повышенного тона взрослых; есть ли у ребенка страхи обыденных предметов: бутылочек, игрушек, предметов определенного цвета; имеются ли подозрения о том, что ребенок «плохо видит, слышит»; имеются ли у ребенка противоречия в поведении: умеет пользоваться ложкой, но не пользуется; не терпит постороннего шума, однако, сам может громко стучать, совмещает «взрослую» фразовую речь и лепет; совершает ли ребенок однообразные движения: гримасы, подергивания плечами, прыжки, ритуальное поведение, устойчивые поведенческие привычки, прогулки по определенным маршрутам; отмечались ли у ребенка: проходящее косоглазие, кривошея, мышечная гипер- или гипотония, «ходьба на цыпочках», гримасы, кружение вокруг себя, перебирание пальцев перед лицом, потряхивание кистями рук, причем в соответствии с таблицей 1 каждое ненормативное («нет») в интервале с 1 по 19 проявление ребенка, и каждое ненормативное «да» с 20 по 33 проявление оценивают в 1 балл, затем подсчитывают общее количество баллов и если значение ненормативных проявлений ребенка равно 1-4 баллам, его состояние оценивают как риск 1 порядка по Ковалеву В.В. или факторный риск, если количество ненормативных проявлений превышает 4 балла, то

состояние ребенка оценивают как риск 2-го порядка, то есть состояние предболезни в виде проявления психического дизонтогенеза по типу дисгармонического формирования личности и парциальной задержки развития, не укладывающихся в рамки четких психопатологических синдромов».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам проведения экспертизы по существу Роспатентом было принято решение от 19.11.2018 об отказе в выдаче патента на изобретение (далее – решение об отказе).

Данное решение мотивировано тем, что в материалах заявки, представленных на дату ее подачи, изобретение не было раскрыто с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники (п. 2 ст. 1375 Кодекса).

В частности, в решении отмечено, что приведенный в заявке термин «часто», является количественным параметром, но в материалах заявки отсутствуют критерии того, что считать «частым» при упомянутых проявлениях у ребенка. При этом, как отмечено в решении об отказе, должны быть раскрыты методы, используемые для определения значений параметров, за исключением случая, когда предполагается, что для специалиста в данной области техники такой метод известен.

Кроме того, в решении Роспатента внимание заявителя обращается на то, что в упомянутых материалах заявки на дату ее подачи также не было раскрыто, а из уровня техники не известны методы определения, каким образом на балльную оценку влияет выбор ответа.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель подал возражение.

Суть доводов возражения сводится к следующему.

Термин «часто» используется в педиатрической практике при диагностике психомоторного здоровья детей раннего возраста, о чем

свидетельствуют сведения из специальной научно-технической литературы. Для подтверждения доводов заявитель привел следующие источники информации: Воскресенский С.А., Иванов М.В. Патологические формы игровой деятельности при нарушениях психического развития у детей. Журнал «Психиатрия», 2017, № 2 (далее-журнал [1]); В.В. Ковалева. Семиотика психических заболеваний у детей и подростков, М.: Медицина, 1985, С 203-209 (далее – [2]).

По мнению заявителя, указанные в формуле изобретения признаки являются понятными для специалиста в данной области техники и достаточными для решения указанной технической проблемы «экспресс оценки риска отклонений психического здоровья у детей раннего возраста».

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

С учетом даты подачи заявки (22.06.2017) правовая база для оценки патентоспособности предложенного изобретения включает правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316 (далее – Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316 (далее – Требования ИЗ).

Согласно пункту 1 (абзац 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: открытия; научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации.

Согласно пункту 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

Согласно подпункту 4 пункта 43 Правил ИЗ экспертиза заявки по существу в соответствии со статьей 1386 Кодекса включает: 1) проверку соблюдения требования единства изобретения в соответствии с пунктом 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 соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса; 6) 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; 7) проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка его соответствия условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня в соответствии с пунктами 2-4 статьи 1350

Кодекса (далее - проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня); 8) проверку промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения.

Согласно пункту 49 Правил ИЗ (абзацы 1, 3) 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 являющимися изобретениями, указанными в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, 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 50 (абзац 2) Правил если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, или условиям патентоспособности, установленным пунктами 5, 6 статьи 1350 Кодекса, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Исходя из положений пункта 50 Правил, а также пунктов 51-53 Правил, проверка возможности отнесения заявленного объекта к техническим решениям, охраняемым в качестве изобретений согласно абзацу первому пункту 1 статьи 1350 Кодекса, а также к решениям, не относящимся к объектам, не являющимся изобретениями в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, предшествует проверке достаточности раскрытия сущности

заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 Кодекса.

Согласно пункту 36 Требований (абзацы 1, 13, 14, 16-19) 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:

- 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;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.;

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;

- обусловлены только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;

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

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

Заявлен способ экспресс оценки риска отклонений психического здоровья у детей раннего возраста. Предложенную оценку заявитель предлагает проводить путем определения функционирования биопсихосоциальной системы сформированности сенсорной, моторной, речевой, эмоциональной сфер, а также игровой деятельности ребенка посредством балльной оценки их проявлений.

Характеристикой предложенного способа являются многочисленные приемы тестирования, используемые в педиатрической практике. Например, представленные в таблице 1 скрининги о риске отклонений психического развития у детей раннего возраста, демонстрируют 35 диагностических тестов, затрагивающих основные сферы психического развития ребенка. В процессе тестирования специалист выявляет какие либо отклонения путем присваивания определенного количества баллов тому или иному проведенному тесту (см. стр. 6-8 описания).

Целесообразно отметить, что экспертиза заявки по существу начинается с проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, в соответствии с которой не являются изобретениями, в частности: правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации.

При оценке заявленного объекта на предмет его отнесения под перечень исключений, установленный пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, необходимо исходить из общей особенности этих решений. Такой особенностью является нетехнический характер результата, проявляющегося при осуществлении этих решений. В связи с этим, при проверке соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным

пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, следует уделять особое внимание обеспечиваемому заявленным решением результату.

В заявленном решении в качестве результата указана высокая точность диагностирования и возможность уже на ранних этапах проводить мероприятия лечебно-реабилитационной и психопрофилактической помощи.

Однако, данный результат получен в результате аналитического интерпретирования данных опроса с использованием определённых правил формирования балльной шкалы оценки. Подобный характер получения результата вносит субъективную составляющую в процесс постановки диагноза и не даёт однозначного вывода о состоянии пациента.

По существу степень оценки состояния пациента зависит от накопленных статистических данных, полученных при исследовании поведенческой активности детей. Очевидно, что увеличение частоты наблюдений за активностью пациента с использованием ещё более расширенного спектра вопросов может предопределить изменение вывода о наличии выявленных ранее отклонений. Соответственно, один лишь метод оценочного тестирования не даёт однозначного результата об отсутствии или наличии отклонений психического здоровья у детей раннего возраста. Какие-либо технические средства, определяющие указанные выше особенности развития не предусмотрены. Данное обстоятельство однозначно указывает на то, что заявленный способ не может быть отнесен к техническому решению.

Проведенная далее проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным подпунктом 5 статьи 1350 Кодекса, показала, что получение результата, который не является техническим, обеспечивают все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле.

Так, в независимом пункте формулы заявлен способ экспресс оценки риска отклонений психического здоровья у детей раннего возраста, включающий определение функционирования биопсихосоциальной системы «мать-дитя» и сформированность сенсорной, моторной, речевой и

эмоциональной сфер, а также игровой деятельности ребенка посредством балльной оценки их проявлений, при этом выявляют: «следил ли ребенок взглядом за предметами с первого месяца жизни; смотрел ли ребенок в глаза взрослому сам или после привлечения внимания на втором месяце жизни; улыбался ли ребенок матери спонтанно на 1 месяце жизни или в ответ на улыбку со 2 месяца жизни...»(далее по тексту вышеприведенной формулы) «...затем подсчитывают общее количество баллов и если значение ненормативных проявлений ребенка равно 1-4 баллам, его состояние оценивают как риск 1 порядка по Ковалеву В.В. или факторный риск, если количество ненормативных проявлений превышает 4 балла, то состояние ребенка оценивают как риск 2-го порядка, то есть состояние предболезни в виде проявления психического дизонтогенеза по типу дисгармонического формирования личности и парциальной задержки развития, не укладывающихся в рамки четких психопатологических синдромов».

По результатам проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным подпунктом 5 статьи 1350 Кодекса, установлено, что все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение результата, который не является техническим (третий абзац пункта 49 Правил).

Таким образом, с учетом изложенного можно сделать вывод о том, что предложенное решение не является изобретением, поскольку оно относится к методам интеллектуальной деятельности, а все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение результата, не являющегося техническим.

Что касается сделанного в решении Роспатента от 19.11.2018 вывода, а также аргументов возражения, то ввиду вновь выявленных на состоявшемся 08.07.2020 заседании коллегии обстоятельств, представленные доводы не оценивались.

О выявленных обстоятельствах заявителю было также сообщено на заседании коллегии от 08.07.2020.

Однако заявителем не было представлено каких либо сведений, которые могли бы изменить сделанный вывод.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.07.2019, изменить решение Роспатента от 19.11.2018 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.