

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 (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020, № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454, дата вступления в силу 06.09.2020, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.06.2023 возражение от Щеваева Владимира Николаевича (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 23.03.2023 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2019129991/28, при этом установлено следующее.

Заявлено решение «Способ обучения иностранным языкам «интеллектуальная разминка Щеваева», совокупность признаков которых изложена в представленной 15.02.2023 формуле, в следующей редакции:

«Способ обучения иностранным языкам (например, английскому языку), характеризующийся тем, что в процессе занятия боевыми искусствами, происходит замена звучных выдохов (например, боевого клича «я-я-я», применяемого в боевых искусствах) на слова и предложения

иностранного языка, которые произносят вслух, со скоростью соответствующей уровню слухоречевой, физической и психоэмоциональной подготовки обучаемых и скорости подачи информации, с погружением в состояние параллельной многозадачности».

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

По результатам проведения экспертизы по существу Роспатентом было принято решение от 23.03.2023 об отказе в выдаче патента на изобретение (далее – решение об отказе).

Данное решение мотивировано тем, что заявленный способ не относится к техническим решениям и ему не может быть предоставлена правовая охрана, согласно пункту 1 статьи 1350 упомянутого Гражданского кодекса, действующего в редакции на дату подачи указанной заявки (далее – Кодекс).

Суть содержащихся в решении Роспатента доводов сводится к тому, что заявленный способ представляет собой правила и методы организации процесса обучения, направленные на обучение обучающегося, путем неоднократного повторения им иностранных слов и предложений вслух в процессе повторения элементов техники боевых искусств, в результате чего у обучаемого формируются межпредметные связи, а указанный заявителем результат достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении способа изучения и не имеет технического характера.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 упомянутого выше Гражданского кодекса, заявитель подал возражение.

Суть доводов заявителя сводится к тому, что невозможно определить порядок действий для достижения того или иного результата интеллектуальной деятельности, поскольку человеческая психика – это «состояние параллельной многозадачности».

Заявитель приводит ряд выданных патентов, которыми, по его мнению, защищены работы, основанные также, как и заявленное решение, на психической и интеллектуальной деятельности человека.

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

С учетом даты подачи заявки (23.09.2019) правовая база для оценки патентоспособности предложенного изобретения 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: 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 (1 абзац) 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.

Согласно пункту 49 (3 абзац) Правил ИЗ Заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, указанным 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 ИЗ 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.

Согласно пункту 51 Правил ИЗ проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, заключается в установлении, является ли заявленное изобретение техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, и осуществляется с учетом положений пунктов 35-43 Требований к документам заявки.

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.

Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, установлено, что заявителем в описании изобретения не указана техническая проблема, решаемая созданием изобретения, не указан технический результат, обеспечиваемый изобретением, и он для специалиста не следует из описания изобретения, рассмотрение заявки осуществляется с учетом того, что техническая проблема может состоять в расширении арсенала средств определенного назначения, которая решается путем создания технического решения, альтернативного известному решению (создание варианта известного решения), либо состоять в создании средства определенного назначения впервые, при этом в качестве технического результата, обеспечиваемого таким изобретением, следует рассматривать реализацию изобретением указанного назначения.

В указанном в абзаце пятом настоящего пункта случае необходимо определить совокупность признаков изобретения, необходимую для

реализации изобретением назначения, указанного в родовом понятии, при этом признаки изобретения, содержащиеся в формуле изобретения, которые не являются необходимыми для реализации изобретением его назначения, признаются несущественными.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента от 23.03.2023, и в возражении, показал следующее.

Заявлен способ обучения иностранным языкам. Предложенный способ заключается в том, что индивидууму предлагается в процессе занятия боевыми искусствами произносить на выдохе слова и предложения иностранного языка вслух (см. формулу).

Исходя из положений пункта 50 Правил ИЗ (см. выше), 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.

При оценке заявленного объекта на предмет отнесения его к техническим решениям, как это установлено пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, необходимо исходить из общей особенности этих решений. Такой особенностью является достаточность сведений для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением. В связи с этим, при проверке соответствия заявленного изобретения критериям технического решения, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, следует уделять особое внимание исследованию причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечиваемого им результата и выявление сущности заявленного решения.

В ходе такой оценки проводится, в частности, анализ признаков заявленного изобретения, проблемы, решаемой созданием заявленного изобретения, результата, обеспечиваемого заявленным изобретением, исследование причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечиваемого им результата, выявление сущности заявленного технического решения и проверяется, не противоречит ли известным законам природы и знаниям современной науки о них приведенное в описании изобретения обоснование достижения технического результата, обеспечиваемого изобретением (см. пункт 51 Правил ИЗ).

Согласно описанию заявки результат от реализации заявленного способа заключается в «снижении времени освоения иностранного языка, в создании оптимальных условий для обучения иностранному языку людей, в формировании словарной базы иностранных слов и предложений, в развитии речи на иностранном языке, в обучении иным видам иноязычной деятельности, в концентрации мыслительной деятельности обучаемого» (см. описание).

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.

Как уже сказано выше, в заявленном решении в качестве результата указано «снижение времени освоения иностранного языка.., концентрация мыслительной деятельности обучаемого».

Однако данный результат получен в результате аналитического интерпретирования навыков обучаемого (запоминание слов, усвоение порядка действий при поэтапном техники боевых искусств, повторение и чередование элементов боевых искусств, произношение слов/фраз на выдохе, закрепление навыков путем неоднократного повторения в автоматическом режиме однотипных движений, фраз» (см. описание). Подобный характер получения результата вносит субъективную составляющую в процесс запоминания слов и не даёт однозначного вывода о восприятии, запоминании слов и интеллектуальном развитии человека.

По существу степень оценки запоминания слов и фраз зависит от накопленных статистических данных, полученных при исследовании поведенческой активности обучаемых иностранному языку во время исполнения техник боевых искусств. Очевидно, что увеличение частоты наблюдений за активностью обучаемого с использованием ещё более расширенного спектра предложенных иностранных слов и фраз может предопределить изменение вывода о наличии выявленных ранее отклонений в запоминании. Соответственно, предлагаемый метод запоминания иностранных слов не даёт однозначного ответа, как о полученных результатах, так и об отсутствии или наличии отклонений психического состояния и/или интеллектуального развития у обучаемых. Какие-либо технические средства, определяющие указанные выше особенности развития и запоминания заявителем 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 признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле.

Так, в формуле (см. выше) заявлен способ обучения иностранным языкам (например, английскому языку), характеризующийся тем, что в процессе занятия боевыми искусствами, происходит замена звучных выдохов (например, боевого клича «я-я-я», применяемого в боевых искусствах) на слова и предложения иностранного языка, которые произносятся вслух, со скоростью соответствующей уровню слухоречевой, физической и психоэмоциональной подготовки обучаемых и скорости подачи информации, с погружением в состояние параллельной многозадачности».

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 ИЗ).

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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.06.2023, решение Роспатента от 23.03.2023 оставить в силе.