

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Трофименко В.Я. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 26.01.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2008121967/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Трофкод», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной в корреспонденции заявителя от 02.06.2010, в следующей редакции:

«1. Трофкод – системная конструкция игры по построению логического (магического) четырехугольника, исходя из его известной базовой конструкции, включающая оба этих четырехугольника при наличии в некоторых случаях в базовой конструкции особо графически выделенных отдельных клеток и их блоков (единичных и блочных подсказок), образующая при пересечении с другими четырехугольниками цепи с общими соединительными элементами – их частями, отличающаяся тем, что в конечной конструкции квадрата 6х6 либо прямоугольника 6х8 и др. клеток содержатся не только положительные, но также и отрицательные числа и нуль, встречающиеся в одной строке (столбце) от 1-го до 4-х раз, среди

которых в базовой конструкции помещены их коды и подсказки в виде однорядных совокупностей кодов, принадлежащих в каждой совокупности одной строке (столбцу) с известной суммой их численных значений при постоянной логического четырехугольника равной нулю, а при его постоянной, отличающейся от нуля – в виде одного или нескольких неявных для визуального восприятия магических квадратов 3-го порядка с количеством известных чисел более 3-х, либо равным 3-м, когда в последнем случае взаимное положение этих чисел в клетках такого квадрата соответствует определенной схеме в таблице 1 с оригинальными формулами для расчета одного либо двух характерных чисел магического квадрата по конкретным схемам с 3-мя числами, кроме того, в конечной конструкции логического четырехугольника содержащиеся в нем одни только противоположные числа или соответственно их парные коды, либо их абсолютные величины (или их единичные коды), а также иногда пустые клетки повторяются с равномерной более 1-го раза, в том числе наряду с однократной частотой как при совпадающем, так и не совпадающем составе кодов в разных строках (столбцах) или только в столбцах, в частности, при количестве видов кодов меньшем, чем в строках, либо с неравномерной частотой (более 1-го раза для всех видов кодов или для их части) при совпадающем составе кодов, в т.ч. в условиях такого конструктивного исполнения, когда общее количество видов кодов в четырехугольнике больше, чем в одной его строке (столбце) как при отсутствии, так и при наличии подсказок во всех отмеченных вариантах квадрата (прямоугольника) причем, в случае бессистемных (бессетчатых) блочных подсказок – одинаково графически выделенных блоков разного размера по числу клеток и произвольной конфигурации блоку каждого размера соответствует свой типовой количественный состав кодов, в частности, повторяющихся по всем видам или по их части, при отклонении от которого блоки того же размера

(как правило, из 2-3 клеток) независимо от конфигурации с указанным полностью или частично, либо вообще не указанным нетиповым составом кодов выделяются иным графическим способом – своим для каждого состава кодов, в случае же системных подсказок в четырехугольнике с превышением его порядка над количеством видов кодов в строках (столбцах) однородная сетка содержит одинаковые блоки на 2x2, либо 2x3, либо 3x3 клетки с однократным и (либо) повторяющимися единичными и (или) парными кодами, комбинированная сетка включает любые комбинации из повторяющихся блоков разных типоразмеров всех или части указанных однородных сеток при наличии меньшего количества остаточных блоков меньшего размера, но также правильной геометрической формы (квадратов, прямоугольников) и единичных клеток, некоторые стороны которых образуют не менее одной прямой линии, пересекающей все клеточное поле квадрата трофкода, дифференцированная сетка (однородная или комбинированная) содержит блоки, разделенные на типовые составы частей (по размерам и форме, но при произвольном их взаимном положении) для блоков определенного размера, при наличии во всех типах сеток особо графически помеченных с использованием цифр – номеров, в т.ч. повторяющихся для блоков одного размера и формы с одинаковым взаимным расположением всех видов кодов либо только их составом, в частности, при содержании в блоке 2x2 (в качестве базового или составной части) от 2-х до 4-х видов кодов, как при однотипных, так и различных их сочетаниях, в т.ч. при превышении общего количества видов в квадрате (четырехугольнике) трофкода над максимальным количеством в одном блоке, одинаковые же единичные подсказки во всех типах логических четырехугольников в общем клеточном поле и (либо) в блоках клеток содержат пары кодов либо одинаковые единичные коды, помимо чего, имеется в некоторых случаях блочная сетка с зоной преднамеренного искажения частоты встречаемости кодов, которую

занимают пересекающиеся строки и столбцы с произвольной, но известной в базовой конструкции частотой вхождения в них всех или части их кодов, отличающейся от заданной частоты, одинаковой (определенной) для всех прочих строк и столбцов, в цепях же из пересекающихся магических квадратов 3×3 клетки в базовой конструкции содержатся любые действительные числа и их коды, в частности, при взаимном размещении в квадрате согласно одной из схем в таблице 1, при этом соединительные звенья между данными квадратами включают одну либо две единичные клетки, а при пересечении четырехугольников больших размеров без блочных сеток с одними кодами, повторяющимися в строках (столбцах) по всем видам или по их части, - они содержат любое количество единичных клеток в пределах минимального четырехугольника.

п. 2 Совокупность разных типов и видов системных конструкций игры по построению магических (логических) четырехугольников 3-го и более высокого порядка по п. 1, в т.ч. включающая в базовых конструкциях в разных количествах те или иные схемы из 3-х известных чисел согласно таблице 1, а также особо выделенные пустые клетки для специфических чисел в составе соответствующих конечных конструкций 3-го порядка, отличающаяся тем, что с целью повышения эффективности математической подготовки школьников, она содержится в учебных пособиях, карточках для контрольных работ и викторин, а также в контрольно-обучающем устройстве типа «Рулетка», включающем один или несколько комплектов, каждый из трех самостоятельно и независимо друг от друга вращающихся дисков, отличающих трем случайно избираемым числам соответственно в одном — единственном или каким-то из нескольких диапазонов, и отдельный диск для случайного выбора играющим схемы размещения данных чисел согласно таблице 1.

п. 3 «Фишкод» - Трофкод по п. 1, включающий блочную сетку с блоками 2x2 клетки в квадратах 6x6, 8x8 и в прямоугольниках 6x8 клетки с 2, 3 и 4-мя видами кодов – отдельно и в разных сочетаниях, но при определенной повторности по строкам и столбцам в конечной конструкции, отличающийся тем, что с целью построения трофкода самим играющим лишь путем изменения взаимного положения клеточных блоков, размещенных в базовой конструкции случайным образом, определенные базовые блоки клеток со своими кодами, отвечающие множеству различных конечных конструкций, наносятся графически отдельно на передвижные фишки квадратной формы, помещаемые в составе нескольких базовых комплектов на дне коробки в 3-х – 4 – х рабочих колонках, соответствующих в совокупности размерам указанных квадратов и прямоугольников при одной вспомогательной колонке (как правило слева) для остальных рабочих и (либо) балластных фишек, наряду с одной пустой ячейкой – единственной для всей коробки (по совокупности всех колонок), кроме того, данная «конструкция» является в своем роде разборно-сборной, а именно, допускающей превращение рабочей площади максимального размера на 4x4 блока в рабочую площадь на 3x4 блока и далее – на 3x3 блока путем простого переворота (превращения в балластные при размещении в верхнем ряду) специально меченных фишек в одном из рабочих колонок, как правило, левой во втором случае,

3.1. модификация «Фишкода» по п.3. отличающаяся тем, что с целью постоянного удерживания от выпадения фишек во время игры (при любых поворотах, даже переворотах коробки, например в транспорте) сверху ее установлена решетка (из пластмассы, металлическая) вплотную к фишкам, но без помех их перемещению вручную через окна с меньшими размерами, чем у фишек, которые теперь не подлежат выемке из ячейки поворота со стороны, равной или более диагонали фишки при вынесении одной из ячеек

вспомогательной колонки за ее пределы, в частности, при размещении в крайнем левом положении ячеек верхнего ряда коробки,

3.2. оригинальная таблица 2 с базовыми комплектами блоков клеток с различными видами и составами кодов и данными по количеству этих комплектов для разных типоразмеров квадратов и прямоугольников фишковых по п.п. 3 и 3.!, на основе которой лишь осуществляется формирование их базовых конструкций и соответственно построение конечных конструкций «игры в трофкоды»,

4. «Фишмаг» - модификация «Рулетки» по п.2 с преднамеренно усложненными условиями игры, отличающаяся тем, что вместо дисков 2-х типов имеются две либо одна вращающаяся стрелка с циферблатом, в частности, с цифрами от 1 до 5, помещенная в коробку в зоне информации, включающей также магазин вспомогательных фишек и табло для размещения таких 3-х фишек с тремя числами магического квадрата согласно схемам таблицы 1, наряду с рабочей зоной полного построения этого квадрата, содержащей 3 колонки с 9-ю рабочими фишками и одну вспомогательную колонку (левую) с двумя балластными фишками и одной пустой ячейкой, а также с зоной магазина рабочих фишек с разными числами — положительными, отрицательными и равными нулю в различных заданных количествах при размещении в определенном жестко (для удобства поиска нужных фишек) фиксируемом порядке (например, по типу табельков в количестве 1-го, либо 3-х на одном штырьке), и напротив, возможен вариант полного конструктивного отделения магазина рабочих фишек от коробки (в целях минимизации ее размеров), например в виде их россыпи в пакете и т.п.»

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение от 28.10.2010 об отказе в выдаче патента на изобретение из-за невозможности

предоставления заявленному решению правовой охраны в качестве изобретения.

При этом в решении об отказе указано, что уточненная формула, представленная в корреспонденции заявителя от 02.06.2010, содержит ряд признаков, которые не были раскрыты на дату подачи заявки.

Так, по мнению Роспатента, в материалах заявки, представленных на дату ее подачи, отсутствовали признаки ограничительной части формулы, а именно: признаки, касающиеся выполнения четырехугольника в виде квадрата 6х6 или прямоугольника 6х8 и наличия в игре однородной, комбинированной и дифференцированной сеток.

В решении Роспатента заявленное решение рассматривалось в объеме уточненной формулы, но без учета признаков, изменяющих его сущность.

Кроме того, в решении Роспатента указано на то, что в качестве игрового поля для предложенной заявителем игры используется разграфленный квадрат из головоломки, имеющей название «магический квадрат» (см. Фирсова Л.М. Игры и развлечения. Книга 1. Москва. «Молодая Гвардия», 1989, стр. 132 – далее [1]).

Заявитель не согласился с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении указано, что конструкция заявленной игры «должна рассматриваться не абстрактно, а во временных рамках одного акта игры как самостоятельного построения игровой конструкции, но согласно единой формулировке требований задания на игру, общего и в равной степени распространяющегося на все акты проведения данной игры, исходя из одной и той же базовой конструкции».

Заявитель также подчеркивает, что в процессе игры «рождается ее конструкция - результат, то есть объект, имеющий заданный состав частей и неизменное для данного акта игры взаимное их расположение».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия

палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного решения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

Согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями: правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности.

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 подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3. технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при 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 бысродействия или уменьшении требуемого объема оперативной

памяти компьютера.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, если он достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5. Правил ИЗ проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям.

Заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений Закона, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 настоящих Правил не является техническим или не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение.

Проверяется также, не относится ли заявленное предложение к числу не признаваемых патентоспособными изобретениями согласно пункту 2.2.2 настоящих Правил.

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения или полезной модели.

Согласно подпункту (3) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной

инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении представленной в этих дополнительных материалах формулы изобретения, но без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Существо заявленного изобретения выражено в приведённой выше уточненной формуле.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, показал следующее.

Ряд признаков, содержащихся в уточненной формуле, представленной в корреспонденции заявителя от 02.06.2010, не раскрыты на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле предложенного решения.

К ним относятся: все признаки ограничительной части формулы (кроме родового понятия), признаки, касающиеся выполнения четырехугольника в виде квадрата 6х6 или прямоугольника 6х8, а также, касающиеся наличия в игре однородной, комбинированной, дифференцированной сеток и «положения нулевой точки».

Поскольку вышеуказанные признаки изменяют сущность заявленного решения, при дальнейшем рассмотрении заявки предложенное решение рассмотрено в объеме уточненной формулы без учета вышеуказанных признаков, изменяющих его сущность (см. пункт 1 статьи 1378 Кодекса, подпункт (3) пункта 20. Правил ИЗ).

Согласно описанию и формуле игрокам необходимо заполнить цифрами и условными обозначениями - кодами (например, точками, кружками, крестиками, треугольниками) пустые клетки игрового поля, представляющего собой разграфленный квадрат.

Здесь следует отметить, что в качестве игрового поля в предложенном решении используется разграфленный квадрат, известный из игры, носящей название «магический квадрат». В этой игре клетки квадрата в определенной последовательности заполняются цифрами (см. книгу [1]).

Таким образом, в соответствии с описанием, формулой и графическими материалами заявителем предложен новый порядок или иные правила заполнения клеток известной игры, называемой «магический квадрат», игровое поле которой, выполненное в виде разграфленного квадрата, заполняется не только цифрами, но и условными обозначениями (кодами).

Вышеуказанный вывод также подтверждается заявителем в возражении, в котором указано на то, что «конструкция-результат» игры «рождается» в процессе игры, а именно, при заполнении исходного разграфленного квадрата (игрового поля).

Таким образом, заявленное решение представляет собой правила проведения игры и не может быть отнесено к изобретениям (см. пункт 5 статьи 1350 Кодекса, подпункт 1 пункта 19.5 Правил ИЗ).

Тот факт, что заявленное решение не может быть отнесено к изобретениям подтверждается отсутствием результата от его использования,

который может быть отнесен к техническим.

Так, согласно описанию к заявке (страница 1) поставленный в решении результат, заключается в создании «триклетных таблиц и различных видов трофкодов, в том числе простого трофкода, тайнкода, триклокода, цепкода» (различных сочетаний условных обозначений), то есть в создании новых правил, используемых в известной игре.

Целесообразно обратить внимание на то, что в материалах, представленных на заседании коллегии, заявитель указал на то, что в предложенном решении «имеет место классический технический эффект, характерный, в частности, для военной техники, а именно, регулирование уровня определенности положения искомых кодов путем изменения количества заполненных клеток в исходной базовой конструкции и повышения, напротив, неопределенности ситуации по заполнению клеток».

Однако, «регулирование уровня неопределенности искомых кодов» возможно в предложенной игре только в случае выполнения игроками детально разработанных заявителем правил заполнения игрового поля - разграфленного квадрата.

В отношении еще одного результата, указанного в данных материалах, заключающегося в развитии умственных и творческих способностей играющих, следует отметить, что он носит субъективный характер.

Таким образом, возражение не содержит оснований для признания предложения заявителя охраноспособным и отмены решения Роспатента об отказе в выдаче патента.

По поводу представленного в возражении уточненного варианта формулы необходимо отметить, что он не может быть принят к рассмотрению, так как содержащиеся в нем признаки ограничительной части формулы, а также признаки, касающиеся выполнения четырехугольника в виде квадрата 6х6 не были раскрыты на дату приоритета в документах,

послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения, поэтому данные признаки изменяют сущность заявленного изобретения (см. пункт 1 статьи 1378 Кодекса).

Относительно доводов заявителя, представленных в обращениях от 11.04.2011 и 18.04.2011, необходимо отметить следующее.

При проверке патентоспособности заявленного решения анализировалась формула с учетом результата, на достижение которого направлено предложенное решение.

По поводу доводов заявителя о том, что «его изобретение относится к области интеллектуальных игр и связано с разработкой разных типов конструкций в графическом виде» необходимо отметить, что они были проанализированы в заключении выше.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения от 26.01.2011, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам оставить в силе.