

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.08.2013 от Ефимочкина А.П., Ефимочкиной Ю.В., Ткаченко Д.А., Сидоровой Л.К. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 22.10.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке 2012146118/12, при этом установлено следующее.

Заявлена "Игра «Лингвистическое домино»", совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Игра «Лингвистическое домино», содержащая комплект прямоугольных фишек, визуально разделенных, на правую и левую части с символами на каждой из них, отличающаяся тем, что в качестве символов используются слова, при этом при соединении правой части одной фишки с левой частью другой фишки образуется слово».

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было принято решение от 31.07.2013 об отказе в выдаче патента в связи с тем, что заявленная «Игра...» относится к решению, не являющемуся

изобретением согласно требованиям пункта 5 статьи 1350 Кодекса.

Заявитель выразил несогласие с решением об отказе в выдаче патента и в своем возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, отметил, что указанный им результат «развитие интеллекта путем увеличения и обогащения собственного словарного запаса каждым из игроков» является техническим.

В возражении обращается внимание на неправомерность указанного в решении об отказе довода, что представленные в формуле изобретения отличительные признаки: «в качестве символов используются слова, при этом при соединении правой части одной фишки с левой частью другой фишки образуется слово», характеризуют «форму представления информации на фишке, соответствующую правилам игры».

По мнению заявителя, поскольку в материалах заявки отсутствуют какие-либо указания на правила или форму представления информации на фишке, то упомянутые признаки могут быть использованы для характеристики изобретений, поскольку являются «одним из видов символов в виде простых слов».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.10.2012), правовая база для оценки патентоспособности заявленного предложения включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 № 327, зарегистрированного в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. №

13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 5 статьи 1350 не являются изобретениями, в частности, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, решения, заключающиеся только в предоставлении информации. В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

В соответствии с пунктом 10.4. Регламента ИЗ в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу.

Согласно подпункту 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. 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

кровообращения 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.

Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.5 Регламента ИЗ при проверке патентоспособности проверяется, может ли заявленное предложение быть признано относящимся к изобретениям. Для этого определяется, не относится ли заявленное предложение к решению, не являющемуся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса. Проверка осуществляется с учетом прототипа, выявленного заявителем. Заявленное решение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, в частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с указанным пунктом не являются изобретениями.

Существо заявленного способа выражено в приведённой выше

формуле изобретения которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов заявителя, касающихся оценки охраноспособности заявленного предложения, показал следующее.

Заявленное решение рассматривается в объеме, определенном совокупностью признаков формулы предполагаемого изобретения для установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретению.

Родовым понятием, отражающим назначение в соответствии с рассматриваемой формулой изобретения, является "Игра «Лингвистическое домино»".

Согласно формуле, «игра...» включает комплект прямоугольных фишек «визуально разделенных» на правую и левую части. При этом на каждой части отображены различные слова, которые образуют новое слово при соединении правой части одной фишки с левой частью другой фишки.

Сущность заявленного предложения, согласно описанию, заключается в том, что игроками набираются фишки, начинающий игрок ставит перед собой одну фишку, а другой игрок, чей ход следующий, подыскивает такую фишку, чтобы при соединении со словами (или частью слова) на выставленной фишке было образовано новое слово. При этом, как следует из описания, игроки действуют согласно установленным правилам.

В результате реализации заявленной игры происходит познание новых слов, развития памяти, эрудиции, интеллекта и других психофизиологических показателей человека путем увеличения и обогащения собственного словарного запаса каждым из игроков (см. описание заявки).

Прототипом заявленного решения является игра «Домино», известная из патентного документа № 2161521 (далее – [1]), которая, как и заявленная, содержит комплект прямоугольных фишек, визуально разделенных на правую и левую части с символами на каждой из них.

Отличием заявленной игры от известной из патентного документа [1] является использование на фишках слов или набора букв (с возможностью образования нового слова при соединении фишек) вместо символов, которые используются на фишках по патентному документу [1].

Однако, замена на фишках одних символов на другие (слова) будет приводить лишь к изменению характера информации. При этом не происходит какого-либо изменения конструкции фишек.

Таким образом, если рассматривать в качестве материального объекта, над которым производятся действия - фишки, то необходимо отметить, что они, как материальный объект, не претерпевают каких-либо конструктивных изменений в процессе реализации заявленного предложения- игры, и не испытывают воздействия со стороны каких-либо технических средств (других материальных объектов). То есть, осуществление описанного в заявленной формуле действия («при соединении правой части одной фишки с левой частью другой фишки образуется слово») не приведет к изменению свойств или технических характеристик (состояния) фишек.

Используемые в заявленной игре фишки представляют собой лишь материальный носитель для размещения на нем слов.

При этом признак «при соединении правой части одной фишки с левой частью другой фишки образуется слово» направлен лишь на осуществление установленного порядка игры и описывает правило, соблюдение которого приводит к решению конкретной задачи - получению нового слова.

Данный вывод подтверждается отсутствием в материалах заявки

сведений о результате, который может считаться имеющим технический характер согласно требованиям процитированного выше подпункта 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ.

Так, результат от реализации предложенного решения, согласно описанию заявки, заключается в «развитии интеллекта, увеличении и обогащении собственного словарного запаса каждым из игроков». Однако, результат, заключающийся в развитии интеллекта не может считаться имеющим технический характер, так как заключается только в сознательном выборе игроком или игроками разнообразных игровых ситуаций (в случае, если не находится у игрока нужной фишки с необходимой частью для получения слова – «игрок пропускает ход, а очередь ставить фишку переходит к следующему по правилам игроку и так далее до исчерпания всех фишек у первого или большинства игроков, которые поощряются в соответствии с правилами»). При этом, получение видимой на фишке информации в виде слов или их частей достигается игроком за счет его сознательного выбора игроком слов или их частей на фишке, без использования для этого каких-либо технических средств.

Данный результат достигается лишь благодаря считыванию игроком информации с фишки и благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении деятельности на основе установленных правил – правил игры. При этом, указанные в формуле отличительные признаки: "в качестве символов используются слова, при этом при соединении правой части фишки с левой частью другой фишки образуется слово»" подтверждают выбор игроком определенного показателя позиций изображений на фишке (слов или их частей) именно за счет своего разумного желания при соблюдении порядка действий, обусловленных сознательным выбором. При этом, игрок не только сам выбирает необходимое по его мнению слово или его часть, размещенные на фишке, но и определяет возможность риска при выборе различных игровых

ситуаций (может пропустить ход, обратиться к «базару» и, поочередно выбирая оттуда фишки, присоединить найденную и соответствующую фишку к одной из сторон цепочки). То есть, указанный выше результат достигается только благодаря соблюдению определенного порядка ведения игры (см. процитированный выше подпункту 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ).

Здесь целесообразно отметить, что любой результат может быть получен лишь при изготовлении или использовании какого-либо продукта (устройства, вещества, штамма микроорганизма и т.д.), в частности, при использовании фишек со словами или их частями и, вопреки мнению заявителя, не является техническим только вследствие применения при использовании слов или их частей каких-либо технических средств (фишек) или методов (выбор фишек и их соединение).

Кроме того, заявленный способ указывает на осуществление одним или несколькими игроками различных игровых ситуаций. Однако, игра или игры направлены на обеспечение зрелищности наблюдающим за проведением игры либо занимательности самих игроков. Следовательно, признаки, указанные в формуле и характеризующие осуществление различных игровых ситуаций для получения выигрышной ситуации (образование нового слова) обеспечивают наряду с обогащением словарного запаса, также занимательность и зрелищность, то есть тот результат, который не считается техническим (см. процитированный выше подпункт 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента).

Таким образом, поскольку все отличительные признаки являются характерными для решений, которые не являются изобретениями, то заявленное предложение также не может быть признано относящимся к изобретениям (подпункт 1 пункта 24.5 Регламента ИЗ).

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, опровергающих вывод Роспатента о том, что заявленное предложение не может быть признано охраноспособным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.10.2013, решение Роспатента от 31.07.2013 оставить в силе.