

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 Фадеева В.А. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 05.07.2012, на решение от 04.06.2012 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке № 2011148090/08, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель “Автоматизированная система для проведения телевизионной игры Высшей Лиги Дебатов Русского Репортера”, совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 21.02.2012, в следующей редакции:

“1. Автоматизированная система для проведения телевизионной игры, содержащая устройства индикации, устройства ввода данных, предназначенные для ввода личных показателей участников, устройство обработки данных, выполненное с возможностью определения победителей и для подведения итога игры, причем указанные устройства ввода данных связаны с устройством обработки данных, которое подключено к устройствам индикации, устройства индикации выполнены с возможностью объявления игрового или турнирного варианта, при этом указанное устройство обработки данных выполнено с возможностью хранения введенной информации, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит средства передачи изображения в эфир.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что устройство обработки данных представляет собой процессор.

3. Система по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит множество выносных терминалов, соединенных по радиоканалу с устройством обработки информации.

4. Система по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит, по меньшей мере, один таймер, подключенный к устройству обработки данных.

5. Система по п.1, отличающаяся тем, что она содержит 4 устройства ввода данных.”

По результатам рассмотрения Роспатент 04.06.2010 принял решение об отказе в выдаче патента в связи с тем, что “... решение, охарактеризованное совокупностью признаков независимого п.1 формулы, не является устройством и не относится к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.”

На решение об отказе в выдаче патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, подчеркивая, что “... утверждение экспертизы об отсутствии связи между признаками, введенными заявителем в ограничительную часть формулы полезной модели, и признаком, введенным в отличительную часть формулы полезной модели, не соответствует истине. Следовательно, совокупность признаков, введенная заявителем в формулу полезной модели, характеризует систему, в том виде, как она сформулирована в энциклопедическом словаре “Политехнический” и... не противоречит требованиям к объекту защиты ”полезная модель”.”

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.11.2011), правовая база для оценки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности включает Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 326 и

зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса, в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Согласно пункту 9.4.1 Регламента, техническим решением, охраняемым в качестве полезной модели, не являются предложения, характеризующие: открытия; научные теории и математические методы; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента, сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он: проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума; достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил; заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма; обусловлен только особенностями смыслового

содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе; заключается в занимательности и/или зрелищности.

Согласно подпункту (2) пункта 9.7.4.3 Регламента, для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства: наличие конструктивного элемента; наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством; среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно пункту 10 Регламента, основанием для отказа в выдаче патента на полезную модель является решение об отказе в выдаче патента на полезную модель, принятое в связи со следующими обстоятельствами:

- (1) Заявленное предложение относится к предложениям, которые не могут быть объектами патентных прав (пункт 9.4.1 Регламента).
- (2) Заявленное предложение не относится к техническим решениям (пункт 9.4.1 Регламента).
- (3) Заявленное предложение относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 9.4.1 Регламента).

Согласно пункту 20.3 Регламента, при проверке определяется, не исключено ли заявленное предложение из патентной охраны. Для этого определяется, не относится ли заявленное предложение к объектам, которые не могут быть объектами патентных прав (пункт 9.4.1 Регламента). Если заявленное предложение не относится к указанным объектам, проверяется, может ли оно быть признано относящимся к полезным моделям. Для этого определяется, является ли заявленное решение техническим и, следовательно, охраняемым в качестве полезной модели, как это установлено пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 настоящего Регламента. Заявленное решение не признается техническим, и, следовательно, относящимся к полезным моделям, в

частности, если все признаки, отличающие заявленное решение от его прототипа, являются характерными для решений, которые в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса и пунктом 9.4.1 Регламента не охраняются в качестве полезных моделей. В случаях, когда эти признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

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

В качестве прототипа заявленного предложения в решении Роспатента указана система для автоматизированного проведения турниров, описанная в патенте RU 2137190 C1 (D1) и характеризующаяся следующими признаками, совпадающими с признаками заявленной формулы полезной модели:

- наличие устройств индикации;
- наличие устройств ввода данных;
- устройства ввода данных предназначены для ввода личных показателей участников;
- наличие устройства обработки данных;
- устройство обработки данных выполнено с возможностью определения победителей и для подведения итога игры;
- устройства ввода данных связаны с устройством обработки данных;
- устройство обработки данных подключено к устройствам индикации;
- устройства индикации выполнены с возможностью объявления игрового или турнирного варианта;
- устройство обработки данных выполнено с возможностью хранения введенной информации.

Признаком заявленной автоматизированной системы, отличающим ее от прототипа D1, является наличие средств передачи изображения в эфир.

При этом, можно согласиться с мнением, высказанном в решении об отказе в выдаче патента, что устройства индикации, устройства ввода данных и устройство обработки данных объединены между собой и выполняют свое

отдельное функциональное назначение, заключающееся в возможности проведения автоматизированной игры, и не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи со средством передачи изображения в эфир, которое также реализует свое конкретное функциональное назначение, для которого оно и предназначено, а именно, формирование панорамы помещения, в котором происходит игра, и передачи изображения в эфир.

Следовательно, совместное использование “устройств индикации, устройств ввода данных и устройства обработки данных” и “средств передачи изображения в эфир” не приводит к созданию единого устройства с новой функцией.

При этом, согласно требованиям пункта 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Относительно указанного заявителем результата, заключающегося в обеспечении возможности проведения интеллектуальной развивающей телевизионной передачи – Игры Высшей Лиги Дебатов Русского Репортера, следует отметить, что система по патенту D1 предназначена для проведения интеллектуальной развивающей игры, а тот факт, что игра проходит в режиме телевизионной передачи, не является характеристикой какого-либо технического результата согласно требованиям подпункта (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента.

Отсутствие технического результата от реализации заявленного решения также свидетельствует о том, что данное решение не является техническим и не может охраняться в качестве полезной модели, поскольку сущность полезной модели определяется совокупностью существенных признаков (т.е. признаков, влияющих на технический результат).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.07.2012, решение Роспатента оставить в силе.