

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 поступившее 15.12.2015 от ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 16.10.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2014122725/13, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Оптимальная форма и размеры выборочных площадей для учета зверей по их следам на снегу методом многодневного оклада (повторного оклада)», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 27.08.2014, в следующей редакции:

«1. Учет животных по их следам на снегу методом многодневного оклада (повторного оклада), выполняемый на выборочных учетных площадях, состоящих из замкнутых учетных окладов, где контур внутреннего оклада формирует контуры внешних окладов, что обеспечивает полное однократное прохождение контура всех окладов учетной площади с возвращением к началу маршрута, отличающийся тем, что целая учетная площадь по форме близкая к равностороннему треугольнику состоит из четырех замкнутых окладов по форме близких к равносторонним треугольникам.

2. Учет животных по их следам на снегу методом многодневного оклада (повторного оклада), в котором выборочные учетные площади по форме близки к равносторонним треугольникам, как в п. 1., планируют и обрабатывают с

помощью GPS навигатора, сначала обходят основную часть внешнего периметра учетной площади либо весь внешний контур, затем внутренний оклад с возвращением к началу маршрута.

3. Учет животных по их следам на снегу методом многодневного оклада (повторного оклада), в котором выборочные учетные площади по форме близки к равносторонним треугольникам, как в п. 2., применяемый для учета лосей и других животных, проводят на выборочных площадях с длиной стороны треугольника от 1,6 км до 2,1 км и обрабатывают минимум три дня последовательно либо через день.

4. Учет животных по их следам на снегу методом многодневного оклада (повторного оклада), в котором выборочные учетные площади по форме близки к равносторонним треугольникам, как в п. 2., применяемый для учета лосей и других животных, проводят на выборочных площадях с длиной стороны треугольника от 2,1 км до 2,4 км и обрабатывают минимум четыре дня последовательно либо через день.

5. Учет животных по их следам на снегу, выполняемый методом многодневного оклада (повторного оклада), в котором выборочные учетные площади по форме близки к равносторонним треугольникам, как в п. 2., применяемый для учета лосей и других животных, проводят на выборочных площадях с длиной стороны треугольника от 1,2 км до 1,6 км и обрабатывают минимум два дня последовательно либо через день.

6. Учет животных по их следам на снегу, выполняемый методом многодневного оклада (повторного оклада), в котором выборочные учетные площади по форме близки к равносторонним треугольникам, как в п. 2., применяемый для учета лосей и других животных, проводят на выборочных площадях с длиной стороны треугольника от 0,8 км до 1,2 км и обрабатывают в течение одного дня либо более.

7. Учет животных по их следам на снегу, выполняемый методом многодневного оклада (повторного оклада), в котором выборочные учетные площади по форме близки к равносторонним треугольникам, как в п. 3, либо как

в п. 4, либо как в п. 5, либо как в п. 6 (при обработке более двух дней) расчеты средней плотности населения животных, их динамической численности и статистических показателей учета по данным выборочных площадей проводят на основе всех установленных в процессе учета абсолютных чисел либо минимальных чисел особей того или иного вида животных в каждом учетном окладе за каждый день учета по отношению к площади конкретного учетного оклада, либо к средней площади одного оклада, если различиями в размерах окладов можно пренебречь».

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

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное решение относится к объектам, которым в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретений.

В решении Роспатента указано, что заявленный объект относится к методам хозяйственной деятельности. При этом отмечено, что предложенный способ учета содержит характеристику рационального выполнения операций, а результат достигается благодаря соблюдению определенного порядка осуществления тех или иных видов деятельности на основе установленных правил.

Кроме того, в решении Роспатента указывается, что уточненный заявителем результат, заключающийся в увеличении охвата учетной площади на единицу длины учетного маршрута, является следствием известных математических и геометрических закономерностей, исходя из которых подобрана оптимальная форма окладов (близкая к равностороннему треугольнику). Такой результат обусловлен более рациональной, чем в прототипе организацией размещения учетных окладов, не является объективным и не носит технический характер.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

В возражении указано, что предложенный способ характеризует техническое решение, обеспечивающее объективный технический результат – увеличение охвата учетной площади на единицу длины ее периметра (маршрута) в сравнении с прототипом. «Технический эффект является следствием объединения треугольников в группу, в том числе так, как указано в независимом пункте формулы».

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

С учетом даты подачи заявки (03.06.2014) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 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 соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, не являются изобретениями:

- 1) открытия;

- 2) научные теории и математические методы;
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 5) программы для ЭВМ;
- 6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

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.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5 Регламента ИЗ проверяется, 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. 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.

В случае, если в результате проведенного информационного поиска будет выявлен более близкий аналог, в сравнении с которым все признаки, которыми отличается заявленное решение от этого прототипа, являются характерными для решений, которые, в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, не являются изобретениями, вновь анализируется вопрос отнесения заявленного решения к тем, которые не являются изобретениями.

Согласно подпункту 1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ, сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности

существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением 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 осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил; заключается в получении той или иной информации и достигается только благодаря применения математического метода, программы ЭВМ или используемого в ней алгоритма.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся возможности охраны заявленных объектов в качестве изобретений, показал следующее.

Согласно ограничительной части независимого пункта заявленной формулы предлагается производить учет животных по их следам на снегу методом многодневного оклада, выполняемого на выборочных учетных площадях, состоящих из замкнутых учетных окладов, где контур внутреннего оклада формирует контуры внешних окладов, что обеспечивает полное однократное прохождение контура всех окладов учетной площади с возвращением к началу маршрута.

Данные признаки характеризуют определенное размещение замкнутых учетных окладов на учетных площадях (контур внутреннего оклада формирует контуры внешних окладов), а также описывают порядок прохождения по этим

окладам (полное однократное прохождение контура всех окладов учетной площади с возвращением к началу маршрута).

По существу такая характеристика в общем виде определяет маршрут, проходя по которому производят действия, связанные с учетом следов животных.

Признаки отличительной части независимого пункта заявленной формулы конкретизируют число и форму окладов, контур которых образует маршрут прохождения: «целая учетная площадь по форме близкая к равностороннему треугольнику состоит из четырех замкнутых окладов по форме близких к равносторонним треугольникам». То есть по сравнению с прототипом изменения касаются лишь величины и траектории маршрута (в способе по прототипу маршрут образован контурами окладов в виде квадратов, а в предложенном способе - в виде четырех равносторонних треугольников).

Следовательно, все признаки предложенного способа учета по независимому пункту формулы характеризуют соблюдение определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности (учета зверей по их следам) на основе установленных правил (прохождение маршрута по контуру, образованному четырьмя замкнутыми окладами по форме близкой к равностороннему треугольнику, при полном однократном прохождении контура всех окладов учетной площади с возвращением к началу маршрута).

На страницах 8 и 9 описания заявки перечислены следующие результаты, названные техническими:

«снижение всех материальных затрат... физических... финансовых и прочих...;

повышение эффективности учета методом многодневного или повторного оклада...;

максимизация точности абсолютного учета зверей определенных зоологических видов...;

получение объективных фактических данных, характеризующих средние плотности населения наземных видов...;

обеспечение возможности учета с разной точностью многих видов позвоночных животных и расчетов искомых оценок средней плотности населения..;

обеспечение рационального неистощимого использования охотничьих угодий..;

обеспечение объективных оценок фактической средней плотности населения... на особо охраняемых территориях».

В возражении заявитель дополнительно указал, что отличительный признак заявленного способа: «целая учетная площадь по форме близкая к равностороннему треугольнику состоит из четырех замкнутых окладов по форме близких к равносторонним треугольникам», обеспечивает достижение результата, заключающегося в увеличении охвата учетной площади на единицу длины ее периметра (маршрута).

Однако, вопреки мнению заявителя, все из вышеперечисленных результатов обусловлены лишь новой (возможно более рациональной) предложенной формой учетной площади, которая определяет порядок прохождения маршрута при учете следов по определенным правилам. Данные результаты достигаются без изменения каких-либо технических средств и предметов труда и характера их взаимодействия. Такие результаты не носят технический характер (см. подпункт 1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ).

Следует отметить, что целесообразность выбора предложенной формы учетной площади («близкой к равностороннему треугольнику, состоящей из четырех замкнутых окладов по форме близких к равносторонним треугольникам») по сравнению с формой учетной площади, применяемой в прототипе, определяется с помощью известных математических вычислений и построений с использованием известных свойств геометрических фигур: квадрата (прототип) и равнобедренного треугольника (предложенный способ).

Следовательно, можно согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента о том, что заявленный объект не является техническим решением и

относится к методам хозяйственной деятельности, в связи с чем ему не может быть предоставлена правовая охрана (см. пункты 1 и 5 статьи 1350 Кодекса).

В отношении признаков зависимых пунктов следует отметить, что они также характерны для методов хозяйственной деятельности.

Так, в пункте 2 формулы указывается на использование в способе известных средств (GPS навигатора) для планирования и обработки учетных площадей, а также описывается порядок маршрута («сначала обходят основную часть внешнего периметра учетной площади либо весь внешний контур, затем внутренний оклад с возвращением к началу маршрута»).

В зависимых пунктах 2-7 формулы приведены правила обработки результатов подсчета следов и указаны конкретные размеры учетных площадей.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, опровергающие выводы решения об отказе в выдаче патента о невозможности отнесения заявленного решения к изобретениям.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.12.2015, решение Роспатента от 16.10.2015 об отказе в выдаче патента оставить в силе.