

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.04.2014 от Генералова В.М. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 27.03.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке 2013112652/12, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений "Футбольные шахматы", совокупность признаков которых изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Настольная игра, содержащая шахматную доску 11*11 клеток, мяч и две группы шахматных фигур, различающихся цветом, причем каждая группа содержит 11 фигур: вратарь, пять защитников, два полузащитника, два нападающих и центральный нападающий, а на доске выделены центральный круг, двое ворот, расположенных на горизонталях 1 и 11, и две вратарских площадки, расположенные на 2, 3 и 9, 10 горизонталях.

2. Настольная игра, содержащая шахматную доску 11*11 клеток, мяч и две группы шахматных фигур, различающихся цветом, причем каждая группа содержит 5 фигур: вратарь и четыре полевых игрока, а на доске выделены центральный круг, двое ворот, расположенных на горизонталях 1 и 11, и две вратарских площадки, расположенные на 2, 3 и

9, 10 горизонталях».

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было принято решение от 27.03.2014 об отказе в выдаче патента в связи с тем, что заявленная группа решений не отвечает требованиям пунктов 1, 5 статьи 1350 Кодекса.

Так, в решении Роспатента отмечено, что заявленные предложения представляют собой методы игр и не являются техническими, как и указанные заявителем результаты.

Заявитель выразил несогласие с решением об отказе в выдаче патента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение. В возражении отмечено, что заявленные решения не относятся к правилам и методам игр, а указанный результат является техническим, поскольку «в заявке целью указано развитие командно-тактических навыков».

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

С учетом даты подачи заявки (21.03.2013), правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы предложений 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 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 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.

Согласно подпункту 2 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки: наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов); наличие связи между элементами; взаимное расположение элементов; форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности геометрическая форма; форма выполнения связи между элементами; параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь; материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом; среда, выполняющая функцию элемента. Не следует использовать для характеристики устройства признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения.

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 заявленной группы решений выражено в приведённой выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов заявителя, касающихся оценки патентоспособности заявленной группы решений, показал следующее.

Настольные игры по пунктам 1, 2 заявленной формулы характеризуются наличием доски, мяча и игровых фигур. При этом в формуле нет признаков, характеризующих предписания, устанавливающие порядок игры с использованием указанных выше предметов или характеризующих действия, осуществляемые игроками по договоренности в рамках правил игры.

Исходя из этого, нельзя согласиться с тем, что заявленная группа решений относится к правилам и методам игр.

Согласно описанию заявки, предложенные игры предназначены для настольной игры в футбол и используются как для развлечения, так и для развития умственных способностей игроков, в том числе, развития тактических и стратегических навыков. Именно областью использования диктуется вид указанных в формуле фигур (вратарь, защитники, полузащитники, нападающие) и выделение на доске футбольных разметок).

Согласно описанию заявки результат, проявляющийся при реализации заявленной группы решений, заключается в «развитии умственных способностей игрока, командно-тактических навыков и тактического мышления» (стр.1, 5 описания).

Однако, данные результаты не являются техническими, поскольку не представляют собой характеристику какого-либо технического эффекта, явления или свойства.

Возможность достижения указанных выше результатов зависит лишь от интеллекта самого игрока (его умственных способностей, а также способности воспринимать и оценивать игровую ситуацию, осуществлять различные комбинационные приемы, умения быстро реагировать и принимать правильное решение).

Например, как показано в заявке, в случае, если на пути мяча стоит вратарь, то игроку нужно сделать выбор – либо остановить мяч перед вратарем либо на клетке вратаря; если фигура и мяч оказались на одном поле, удар можно произвести ногой или головой в любом наиболее оптимальном для игрока направлении. При этом, получение положительного результата при осуществлении того или иного приема игры (отбить мяч, забить гол и т. д.) на игровом поле достигается игроком лишь за счет его сознательного выбора того или иного игрового приема. Это подтверждается сведениями, представленными в описании (правильный выбор ходов, пасов и ударов требует развитого мышления).

Сущность изобретений как технических решений выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретениями технического результата (подпункт 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ).

Отсутствие технических результатов от использования заявленной группы решений не позволяет сделать вывод о том, что данные решения являются техническими (пункт 1 статьи 1350 Кодекса, подпункт 1 пункта

24.5 Регламента ИЗ).

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих отменить решение Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.04.2014, решение Роспатента от 27.03.2014 оставить в силе.