

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 06.12.2022 от Белых А.П. (далее – заявитель) возражение на решение Роспатента от 29.06.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2021128377/11, при этом установлено следующее.

Заявка на группу изобретений № 2021128377/11 «Система и способ взаимодействия участников дорожного движения» была подана 28.09.2021. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Способ взаимодействия участников дорожного движения заключающийся в том, что на транспортных средствах участников дорожного движения устанавливаются по меньшей мере один дисплей, три разнонаправленных антенны приема и передачи сигналов, блок управления

компонентами системы, GPS датчик, электронное вычислительное устройство, при помощи электронного вычислительного устройства осуществляют регистрацию участника дорожного движения в личном кабинете мобильного приложения, дают разрешение на использование геопозиции, затем в процессе движения определяют транспортное средство участника дорожного движения для взаимодействия и в электронном вычислительном устройстве выбирают одну из трех антенн, через которую будет отправлено виртуальное вознаграждение, затем активируют процесс отправки виртуального вознаграждения с использованием технологии Dedicated Short Range Communication либо иной технологии на основе стандартов беспроводной связи IEEE 802.11 и IEEE 1609 и получают уведомление о получении, отправку и получение вознаграждения фиксируют на удаленном сервере с базой данных по каждому зарегистрированному в личном кабинете участнику дорожного движения.

2. Способ по п. 1 отличающийся тем, что активацию процесса отправки виртуального вознаграждения осуществляют путем кратковременного нажатия кнопки аварийной сигнализации транспортного средства либо сенсорной кнопки на дисплее транспортного средства, либо дополнительно выведенной кнопки на панель или рулевое колесо транспортного средства, либо с помощью голосового помощника.

3. Способ по п. 1 отличающийся тем, что если в зону действия направленной антенны либо радара попадает несколько транспортных средств других участников дорожного движения, то есть возможность выбирать транспортное средство, для которого предназначено вознаграждение.

4. Способ по п. 1 отличающийся тем, что виртуальное вознаграждение от одного участника дорожного движения другому представляет собой виртуальные баллы либо виртуальную валюту.

5. Система взаимодействия участников дорожного движения включающая по меньшей мере два транспортных средства с установленными на нем дисплеем, тремя разнонаправленными антеннами приема и передачи сигналов либо радары, устройством для определения текущей скорости или координат транспортного средства, блоком управления, электронное вычислительное устройство, удаленный сервер на котором расположена база данных, все компоненты соединены с блоком управления при помощи проводного либо беспроводного соединения, причем антенны приема и передачи сигналов либо радары транспортных средств связаны между собой на основе технологии Dedicated Short Range Communication либо иной технологии на основе стандартов беспроводной связи IEEE 802.11 и IEEE 1609.

6. Система по п. 5 отличающаяся тем, что в качестве устройства для определения текущей скорости или координат транспортного средства использован GPS датчик.

7. Система по п. 5 отличающаяся тем, что в качестве электронного вычислительного устройства использован смартфон либо планшетный компьютер, либо бортовой компьютер транспортного средства.»

При вынесении решения Роспатентом от 29.06.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 вышеприведенной формулы, относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, а решение, охарактеризованное в независимом пункте 5 вышеприведенной формулы, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В этом решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- патент US 11017665, 25.05.2021 (далее – [1]);
- патент RU 2700329, опубликован 16.09.2019 (далее – [2]);
- заявка US 2017373384, опубликована 28.12.2017 (далее – [3]);
- патент RU 2738949, опубликован 18.12.2020 (далее – [4]);
- заявка US 20200394851, опубликована 17.12.2020 (далее – [5]);
- заявка JP 2012048748, опубликована 08.03.2012 (далее – [6]).

Указанные выводы основываются на том, что:

- все признаки независимого пункта 1 вышеприведенной формулы направлены на достижение эффекта, который не является техническим;
- все признаки независимого пункта 5 и зависимых пунктов 6, 7 данной формулы известны из сведений, содержащихся в источниках информации [1]-[6] в совокупности.

На упомянутое решение Роспатента в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В возражении отмечено:

- заявленное решение в объеме независимого пункта 1 вышеприведенной формулы не относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, и при этом направлено на достижение именно технического результата;
- в источниках информации [1]-[6] не содержится сведений обо всех признаках независимого пункта 5 и зависимых пунктов 6, 7 данной формулы.

Также в возражении содержится указание на корректировку вышеприведенной формулы путем замены признака независимого пункта 1 данной формулы «виртуальное вознаграждение» на «информация о дорожной ситуации» и «ответ».

Кроме того в возражении содержатся доводы, касающиеся технического характера достигаемых заявленной группы решений

эффектов, а также доводы методологического характера в отношении того, что каждое решение заявленной группы не соответствует различным условиям патентоспособности.

При этом с возражением представлен перевод патента [6] (далее – [7]).

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

С учетом даты подачи заявки (28.09.2021), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Требования ИЗ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся, в частности, к продукту. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

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

Согласно пункту 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу в одном из следующих случаев, если они содержат, в частности, признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату подачи заявки.

Согласно пункту 36 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Раскрытие сущности изобретения" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, при этом, в частности:

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами, при этом не считаются техническими результаты, которые, в частности, достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил.

Согласно пункту 49 Правил ИЗ проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, включает анализ признаков заявленного изобретения, проблемы, решаемой созданием заявленного изобретения, результата, обеспечиваемого заявленным изобретением, исследование причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечиваемого им результата, который осуществляется с учетом положений пунктов 35-43 Требований к документам заявки. Заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, указанным в

пункте 5 статьи 1350 Кодекса, только в случае, когда заявка касается указанных объектов как таковых. По результатам проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, как таковым в том случае, когда родовое понятие, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения, или все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, являются признаками этих объектов, или все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение результата, который не является техническим. Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, установлено, что заявленное изобретение не относится к объектам, не являющимся изобретениями, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, проводится проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Согласно пункту 45 Правил ППС выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания, препятствующие предоставлению правовой охраны объекту интеллектуальной собственности, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора. Информация об указанных основаниях в течение 5 рабочих дней со дня заседания коллегии, на котором они выявлены, доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение.

Анализ доводов, содержащихся в указанном выше решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки того, что решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 вышеприведенной формулы,

относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, показал следующее.

Можно согласиться с мнением, отраженным в данном решении Роспатента, касающимся того, что решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 вышеприведенной формулы, относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса

Данный вывод обусловлен следующим.

Исходя из вышеприведенной формулы (см. независимый пункт 1), описания (см. стр. 1 абзац 2 – стр. 7 абзац 1) и чертежам (см. фиг. 1-5) заявки заявленная группа решений в части независимого пункта 1 данной формулы по существу представляет собой определенный порядок действий (регистрация участника дорожного движения в личном кабинете мобильного приложения, разрешение на использование геопозиции и т.д.) над материальными объектами (дисплей, три разнонаправленных антенны приема и передачи сигналов, блок управления компонентами системы, GPS датчик, электронное вычислительное устройство), которые позволяют при невербальном общении водителей между собой переводить виртуальные поощрительные средства (баллы, валюта) друг другу в качестве благодарности за соблюдение правил дорожного движения (предоставление приоритета движения, предупреждение об опасности, помощь в трудной ситуации, предотвращение опасной ситуации).

Кроме того, эффектом такого порядка действий является повышение безопасности при управлении транспортным средством и формировании культуры вождения, поведения за рулем и уважительного отношения участников дорожного движения друг к другу за счет обмена информацией между транспортными средствами при помощи сетей передачи данных.

При этом специалисту в данной области техники, исходя из определения терминов «правила дорожного движения» (см., например, интернет-ссылку https://technical_translator_dictionary.academic.ru/183895/%

<https://old.bigenc.ru/economics/text/3151252> с отсылкой на «Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013») и «экономические показатели» (см., например, интернет-ссылку <https://old.bigenc.ru/economics/text/3151252> с отсылкой на «Большая российская энциклопедия 2004–2017») известно, что получение какого-либо вознаграждения за соблюдение договоренностей и определенного порядка действий в установленных в той или иной сфере человеческой деятельности правилах явным образом описывает метод хозяйственной деятельности.

Также специалисту в данной области техники, исходя из определения термина «цифровая экономика» (см., например, интернет-ссылку https://information_society.academic.ru/391/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_DIGITAL_ECONOMY с отсылкой на «Толковый словарь по информационному обществу и новой экономике. 2007») известно, что применение технических средств в методах хозяйственной деятельности лишь говорит о степени цифровизации таких методов.

С учетом сказанного можно констатировать, что для водителя побуждающим фактором для повышения безопасности при управлении транспортным средством и формировании культуры вождения, поведения за рулем и уважительного отношения участников дорожного движения друг к другу за счет обмена информацией между транспортными средствами при помощи сетей передачи данных будет именно стремление к получению вознаграждения за соблюдение правил дорожного движения.

Следовательно, вышеуказанный эффект носит экономический характер, а не технический.

Таким образом, все признаки решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 вышеприведенной формулы, обеспечивают получение результата, который не является техническим и, таким образом, это решение относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса (см. пункт 49 Правил ИЗ).

Кроме того, следует отметить, что анализ зависимых пунктов 2-4 вышеприведенной формулы показал, что они не содержат каких-либо признаков, потенциальное внесение которых в независимый пункт 1 этой формулы оказало бы какое-либо влияние на сделанные выше выводы.

Что касается решения, охарактеризованного в независимом пункте 5 вышеприведенной формулы, то необходимо отметить следующее.

Согласно вышеприведенной формуле (см. независимый пункт 5), описанию (см. стр. 1 абзац 2 – стр. 7 абзац 1) и чертежам (см. фиг. 1-5) решение, охарактеризованное в независимом пункте 5 этой формулы, направлено на осуществление способа, описанного в независимом пункте 1 данной формулы, и на достижение упомянутого выше эффекта.

Следовательно, в отношении решения, охарактеризованного в независимом пункте 5 вышеприведенной формулы, можно сделать аналогичный вывод, сделанный в отношении способа, описанного в независимом пункте 1 данной формулы, а именно то, что все признаки решения, охарактеризованного в независимом пункте 5 этой формулы, обеспечивают получение результата, который не является техническим и, таким образом, это решение относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса (см. пункт 49 Правил ИЗ).

Кроме того, следует отметить, что анализ зависимых пунктов 6, 7 вышеприведенной формулы показал, что они не содержат каких-либо

признаков, потенциальное внесение которых в независимый пункт 5 этой формулы оказало бы какое-либо влияние на сделанные выше выводы.

С учетом сказанного можно подытожить, что согласно положениям пункта 49 Правил ИЗ переход при проведении экспертизы по существу к оценке соответствия заявленного решения, охарактеризованного в независимом пункте 5 вышеприведенной формулы, условию патентоспособности «изобретательский уровень» с дальнейшим выводом о его несоответствии этому условию являлся преждевременным, и, следовательно, доводы, отраженные в решении Роспатента от 29.06.2022, касающиеся указанного соответствия, а также источники информации [1]-[7], не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, подтверждающие неправомерность принятого Роспатентом от 29.06.2022 решения только в части, носящей методологический характер.

В свою очередь, указанные обстоятельства, касающиеся того, что решение, охарактеризованное в независимом пункте 5 вышеприведенной формулы, относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, на основании пункта 45 Правил ППС были отражены в протоколе заседания, состоявшегося 13.01.2023, и размещены на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>» (доведены до сведения заявителя). При этом заявителю была предоставлена возможность представить свое мнение.

Однако, от заявителя на дату заседания (27.01.2023) коллегии отзыв на данные обстоятельства не поступал.

Что касается указания в возражении на корректировку вышеприведенной формулы путем замены признака независимого пункта 1 данной формулы «виртуальное вознаграждение» на «информация о дорожной ситуации» и «ответ», то анализ материалов заявки, представленных на дату ее подачи показал, что в явном виде эти признаки

не раскрыты в этих материалах и, следовательно, не могут быть приняты к рассмотрению (см. пункт 2 статьи 1378 Кодекса).

Кроме того, следует отметить, что в случае гипотетического внесения данных признаков в вышеприведенную формулу, такое внесение не оказало бы влияние на сделанные выше выводы (см. заключение выше).

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.12.2022, изменить решение Роспатента от 29.06.2022 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.