

Додаток
до наказу Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
06.04.2020 № 623

**МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)**

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200- 47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, <http://www.me.gov.ua>, код ЄДРПОУ 37508596

Р І Ш Е Н Н Я

27 лютого 2020 року

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Перевезенцева О.Ю. від 12.12.2019 № Р/125-19 у складі головуючого Курносової С.В. та членів колегії Вихованець І.В., Шека О.П. розглянула заперечення РЕЙШНЕЛ ІНТЕЛЛЕКЧУАЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (GB) проти рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) від 23.09.2019 про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб і система для проведення екземплярів гри» за заявкою № а 2014 09923.

Представники апелянта – Бреус Н.В., Манолов Т.В.

Представник Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Бойцова І.Ю.

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:

заперечення вх. № ВКО/683-19 від 24.12.2019 проти рішення Мінекономіки про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб і система для проведення екземплярів гри» за заявкою № а 2014 09923;

копії матеріалів заявки № а 2014 09923.

Аргументація сторін

За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної закладом експертизи з урахуванням змін і додаткових матеріалів, поданих у зв'язку з одержанням апелянтом попереднього висновку кваліфікаційної експертизи № 12001/ЗА/18 від 16.05.2018 встановлено, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, визначеним для нього частиною 1 статті 7 Закону

України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон): за пунктом (ами) 1, 5-7 формули не має винахідницького рівня.

Експертиза проводилась відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 05.03.2002 № 197 (далі – Правила розгляду), та із врахуванням Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22 (далі – Правила складання).

Під час розгляду заявки до уваги були взяті первинні матеріали заявки, а також змінена формула винаходу, надана у листі від 14.01.2019.

Під час проведення експертизи до уваги були узяті наступні документи, відомі з рівня техніки: EP 2360631 A1, 24.08.2011 (далі – Д1); US 2011/0045886 A1, 24.02.2011 (далі – Д2); US 2010/0222134 A1, 02.09.2010 (далі – Д3); US 2011/0177863 A1, 21.07.2011 (далі – Д4); US 2013/0079115 A1, 28.03.2013 (далі – Д5).

Під час перевірки формули винаходу із врахуванням опису винаходу на відповідність вимогам, визначеним частин 4, 7, 8 статті 12 Закону, відповідно до пункту 6.4 Правил розгляду, заклад експертизи зазначив наступне.

При перевірці формули винаходу, наданій у відповіді від 14.01.2019 (далі – Відповідь) на попередній висновок № 12001/ЗА/18 від 16.05.2018 (надалі – Попередній висновок), було встановлено, що апелянтом було надано формулу винаходу, яка відрізняється від формули винаходу, яка була проаналізована у Попередньому висновку лише незначними несуттєвими правками. Так, у формулі від 14.01.2019 порівняно з формулою, наданою у листі від 16.04.2018 було змінено лише деякі терміни на синоніми, що суттєво не змінило обсяг правової охорони.

Під час перевірки винахідницького рівня винаходу згідно з частиною 7 статті 7 Закону та відповідно до пункту 6.5.3 Правил розгляду експерт проаналізував аргументи апелянта, надані ним у Відповіді.

Апелянт стверджує, що заявлений винахід, на відміну від технічних рішень, описаних в Д4 та Д5, забезпечує досягнення такого технічного результату, як підтримка з'єднання гравця зі столом до тих пір, поки черга за столом не скінчиться, не залежно від того, коли гравець припинив грати. Таке формулювання не може бути визнано технічним результатом у світлі пункту 6.6.3 Правил складання, оскільки технічним є лише підтримання з'єднання. Усе інше є споживчою властивістю, оскільки залежить від правил гри, що виконується на сервері. Підтримання ж з'єднання описано у Д5 (0098), про що було зазначено у Попередньому висновку. Також апелянт зазначає, що в Д4 та Д5 «немає необхідності залишати з'єднання до першого екземпляра гри». Проте даний аргумент є лише припущенням апелянта; ні в Д4, ні в Д5 не зазначено, що з'єднання розривається. В Д5 (0098) вказано, що гравець може одночасно грати в дві чи більше гри, а для цього необхідне підтримання з'єднання.

Таким чином, аргументація апелянта не може бути визнана переконливою та обґрунтованою, а отже, аргументація експерта, наведена у Попередньому висновку залишається в силі і повторно наводиться нижче.

Під час розгляду винаходу за пунктом 1 було встановлено, що комп'ютерно-реалізований спосіб проведення екземплярів гри, описаний апелянтом у пункті 1 формули винаходу наступними ознаками:

1. Підключають клієнтський додаток, зв'язаний з гравцем, до першого екземпляра гри, що проводиться сервером.
2. У відповідь на припинення участі гравця в першому екземплярі гри призначають гравця для другого екземпляра гри.
3. Підключають клієнтський додаток до другого екземпляра гри.
4. Підтримують перше підключення між першим екземпляром гри і клієнтським додатком і підтримують друге підключення між другим екземпляром гри і клієнтським додатком під час участі гравця у другому екземплярі гри.

З рівня техніки відомий документ Д4, у якому розкрито комп'ютерно-реалізований спосіб проведення екземплярів гри (див. реферат, 0038), що описується наступними ознаками, які співпадають з ознаками заявленого винаходу:

1. Підключають клієнтський додаток, зв'язаний з гравцем, до першого екземпляра гри, що проводиться сервером (0038).
2. У відповідь на припинення участі гравця в першому екземплярі гри призначають гравця для другого екземпляра гри (0065, 0087).
3. Підключають клієнтський додаток до другого екземпляра гри (0065, 0087).

Відмітною від Д4 є наступна ознака:

4. підтримують перше підключення між першим екземпляром гри і клієнтським додатком і підтримують друге з'єднання між другим екземпляром гри і клієнтським додатком під час участі гравця у другому екземплярі гри, яка не сформульована в Д4 прямо, хоча й очевидна фахівцеві в даній галузі. Зокрема, ця ознака сформульована в Д5 (0098).

Фахівцеві в даній галузі очевидно застосування ознаки 4 для одержання зазначеного апелянтом технічного результату, а саме вирішення проблеми тривалого часу бездіяльності гравця.

Вищенаведена аргументація стосується також і пунктів 5-7 формули винаходу, оскільки в Д4 розкриті також і машинозчитуваний носій, і система, і ігровий сервер.

Таким чином, експерт приходять до остаточного висновку, що винаходи за пунктами 1, 5-7 є очевидними для фахівця і явно впливають з рівня техніки, а тому згідно з пунктами 6.5.3.1 та 6.5.3.5 Правил розгляду винаходи за пунктами 1, 5-7 не мають винахідницького рівня.

На підставі висновку закладу експертизи Мінекономіки прийнято рішення від 23.09.2019 про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб і система для проведення екземплярів гри» за заявкою № а 2014 09923.

Апелянт – РЕЙШНЕЛ ІНТЕЛЛЕКЧУАЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (GB) заперечує проти рішення Мінекономіки від 23.09.2019 за заявкою № а 2014 09923 та наводить наступні доводи.

Згідно з пунктом 6.5.2.1 Правил розгляду та частиною 4 статті 7 Закону рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Установи, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Датою, яка визначає включення джерела інформації до рівня техніки для опублікованих відомостей про заявку на патент на винахід, є зазначена на них дата публікації.

Отже, враховуючи, що датою публікації документа Д5 є 28.03.2013, а датою подання заявки № а 2014 09923 є 08.02.2013, то документ Д5 не може бути включений до рівня техніки, а отже протиставлений експертизою неправомірно і аргументацією експертизи, що включає посилання на вказаний документ, можна знехтувати.

У рішенні експертиза вказує на те, що таке формулювання технічного результату, як підтримка з'єднання гравця зі столом до тих пір, поки черга за столом не закінчиться, не залежно від того, коли гравець припинив грати, не може бути визнана технічним результатом, беручи до уваги пункт 6.6.3 Правил складання, оскільки технічним є тільки підтримування з'єднання. Все інше є споживчою властивістю, оскільки залежить від правил гри, яка виконується на сервері.

На думку апелянта пункт 6.6.3 Правил складання не передбачає поділ технічного результату на технічну і не технічну частини.

Крім того, час підтримування з'єднання є також технічною характеристикою, такою ж як власне і підтримування з'єднання, і є однією з умов виконання дії як ознаки способу (пункт 13.1 Правил складання).

Тривалість підтримування з'єднання може визначатися як конкретними цифрами (хвилини, години тощо), так і деякими умовами, за якими можна визначити ті ж хвилини та години. Підтримка з'єднання гравця зі столом до тих пір, поки черга за столом не закінчиться, не залежно від того, коли гравець припинив грати, саме і є такою умовою.

Твердження експертизи щодо того, що час підтримання з'єднання залежить від правил гри, то це не підтверджується описом заявленого винаходу, а є лише нічим не підкріпленим припущенням експертизи.

В повідомленні експертиза не представила думку про технічний результат, зазначений в минулій відповіді, такий як підтримка з'єднання до столу (в незалежності від того, коли гравець припинив грати), при цьому «швидка зміна» покеру може бути реалізована в традиційній онлайн-покерній системі, без модифікації сервера.

Це призначення заявленого технічного засобу вперше реалізується за допомогою заявленого рішення, що не суперечить положенням пункту 6.6.3 Правил складання.

Більш того, даний винахід дозволить більш ефективно використовувати системні ресурси, так як від системи не потрібно підтримувати з'єднання з великим числом гравців, незалежно від бездіяльності окремих гравців протягом тривалого часу. Цей технічний результат безумовно відноситься до технічного результату в світлі положень пункту 6.6.3 Правил складання.

У остаточному висновку експертиза зазначила, що вказівка заявника на те, що в Д4 і Д5 «немає необхідності залишати з'єднання до першого екземпляра гри», є лише припущенням заявника; на думку експертизи, ні в Д4, ні в Д5 не вказано, що з'єднання розривається. Експертиза вказала, що в Д5 (0098) зазначено, що гравець може одночасно грати в дві або більше ігор, а для цього необхідно підтримування з'єднання (апелянт звертає увагу на те, що посилання на Д5 є неправомірним, як зазначено вище).

Експертиза зазначає, що відмітна від Д4 ознака заявленого винаходу «підтримують перше підключення між першим екземпляром гри і клієнтським додатком і підтримують друге з'єднання між другим екземпляром гри і клієнтським додатком під час участі гравця у другому екземплярі гри» не сформульована в Д4 прямо, хоча й очевидна фахівцеві в даній галузі. Прямо ця ознака, як зазначає експертиза, сформульована в Д5, яким, як було зазначено вище, можна знехтувати як таким, що не входить до рівня техніки, а отже поєднувати його з Д4 неправомірно. Експертизою ж не зазначено конкретно і не доведено, на основі яких ознак Д4 впливає очевидність вказаної відмітної ознаки заявленого винаходу, в світлі норм пунктів 6.5.3.5 та 6.5.3.6 Правил розгляду. Тобто, всупереч вимогам пункту 6.6.5 Правил розгляду, зауваження експертизи не було підтверджено аргументами технічного або правового характеру.

Завдання, яке вирішується в Д5, полягає в тому, щоб грати в одночасні гри, тоді як основним завданням заявленого винаходу, навпаки, є уникнення необхідності грати в одночасні гри, завжди надаючи гравцеві гру для гри. Крім того, Д5 – це локальна ігрова система, без будь-якої потреби в з'єднанні між клієнтським додатком і сервером, не кажучи вже про клієнтський додаток і або перший ігровий екземпляр, або другий ігровий екземпляр, що працює на сервері.

Отже, Д5 не може розкрити інформацію про те, як підтримувати з'єднання з сервером. Навіть якби Д4 потрібно було модифікувати так, щоб в нього можна було одночасно грати (що може зажадати підтримки з'єднання в Д4 між сервером в цілому і клієнтським додатком), в Д4 або Д5 все одно немає розкриття інформації про те, що могло б мотивувати фахівця в даній галузі техніки підтримувати перше з'єднання між першим екземпляром гри, який працює на сервері, і клієнтським додатком після того, як гравець припинив участь в першому екземплярі гри, і під час участі гравця в другому екземплярі гри.

Виходячи з вищевказаного, апелянт вважає що, в рішеннях Д4 і Д5 не розкриті ознаки «підтримують перше підключення між першим екземпляром гри і клієнтським додатком, і підтримують друге з'єднання між другим примірником гри і клієнтським додатком під час участі гравця в другому екземплярі гри» і «У

відповідь на припинення участі гравця в першому екземплярі гри призначають гравця для другого екземпляра гри».

Отже, виходячи з аналізу Д4 і Д5, ці джерела є нерелевантними документами, адже описують інші об'єкти, інші завдання з досягненням інших технічних результатів. Вказані документи містять ознаки, відмінні від об'єкту, що заявляється, і не мають мотивування для комбінування протиставлених посилянь. Протиставлені окремо або в комбінації документи не розкривають і не надають мотивування для модифікації усіх елементів винаходу. Експертизою не доведено чому раптом та бо інша ознака, яка працює в одних умовах, буде працювати в інших, невідомих до цього.

Беручи до уваги вищезазначене, апелянт вважає, що заявлене рішення за пунктами 1, 5, 6 і 7 зміненої формули винаходу відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень», так як містить суттєві ознаки, що відрізняють заявлене рішення як від відомого з рівня техніки рішення Д4, так і від рішення Д5, причому технічний результат також не розкритий в рішеннях Д4 і Д5.

Апелянт звертає увагу на те, що приведений аналіз документу Д5 не означає згоду з включенням його до рівня техніки, до якого він не може належати згідно з Законом та Правилами розгляду, як було вказано вище.

Враховуючи зазначене апелянт просить повернути заявку № а 2014 09923 на стадію кваліфікаційної експертизи для перевірки заявленого винаходу умові винахідницького рівня згідно з частиною 7 статті 7 Закону.

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи та яку було наведено під час розгляду заперечення в апеляційному засіданні.

Керуючись пунктом 2 глави 2 розділу V Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, при розгляді заперечення колегія Апеляційної палати перевірила обґрунтованість рішення Мінекономіки у межах підстав та вимог, викладених у запереченні, керуючись Законом, Правилами складання та Правилами розгляду.

Відповідно до пункту 6.5.3.1 Правил розгляду, винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто впливає явно з рівня техніки.

Згідно з пунктом 6.5.3.2 Правил розгляду, при перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату.

Якщо така відомість не встановлена, то винахід визнається як такий, що відповідає умові винахідницького рівня.

Відповідно до пункту 6.5.3.6 Правил розгляду, відомість впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат може бути підтверджена шляхом об'єднання двох і більше джерел інформації або їх частин.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що висновок експертизи про невідповідність заявленого винаходу за пунктами 1, 5-7 формули умові винахідницького рівня базується на тому, що відомість впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат може бути підтверджена шляхом залучення відомих з рівня техніки документів та аргументів, заснованих на загальновідомих у конкретній галузі техніки знаннях (п. 6.5.3.6 Правил розгляду).

Зокрема, у попередньому висновку кваліфікаційної експертизи №12001/3А/18 від 16.05.2018 експертиза зазначила, що з рівня техніки відомий документ Д4 (US 2011/0177863 А1, 21.07.2011), у якому розкрито комп'ютерно-реалізований спосіб проведення екземплярів гри (див. реферат, (0038), що описується ознаками, які співпадають з ознаками заявленого у пункті 1 формули винаходу «підключають клієнтський додаток, зв'язаний з гравцем, до першого екземпляра гри, що проводиться сервером ([0038])», «у відповідь на припинення участі гравця в першому екземплярі гри призначають гравця для другого екземпляра гри ([0065], [0087])», «підключають клієнтський додаток до другого екземпляра гри ([0065], [0087])», а від розкритого у Д4 винаходу, відрізняється наступною ознакою «підтримують перше підключення між першим екземпляром гри і клієнтським додатком і підтримують друге з'єднання між другим екземпляром гри і клієнтським додатком під час участі гравця у другому екземплярі гри». Причому експертиза зазначила, що хоча дана ознака і не сформульована прямо в Д4, вона є очевидною для фахівця в даній галузі (відповідно до пункту 6.5.3.6. Правил розгляду).

Пункт 6.5.3.6 Правил розгляду також передбачає, що у разі, якщо відомість впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат може бути підтверджена шляхом залучення аргументів, заснованих на загальновідомих у конкретній галузі техніки знаннях без зазначення будь-яких джерел інформації, при подальшому розгляді заявки заявнику повідомляють про такі джерела інформації, якщо він буде наполягати на цьому. Враховуючи вищезазначене, експертиза звернула увагу апелянта на те, що ознака «підтримують перше підключення між першим екземпляром гри і клієнтським додатком і підтримують друге з'єднання між другим екземпляром гри і клієнтським додатком під час участі гравця у другому екземплярі гри» зокрема, відома з Д5 (US 2013/0079115 А1, 28.03.2013).

Згідно з пунктом 6.5.2.1 Правил розгляду та частиною 4 статті 7 Закону рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Установи, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Датою, яка визначає включення джерела інформації до рівня техніки для опублікованих відомостей про заявку на винахід, є зазначена на них дата публікації.

Датою подання заявки № а201409923 є 08.02.2013, а датою публікації протиставленого документа Д5 є 28.03.2013.

Колегія Апеляційної палати встановила, що відповідно до пункту 6.5.2.1 Правил розгляду та частини 4 статті 7 Закону документ Д5 не може бути

включений до рівня техніки, оскільки він став загальнодоступним після дати подання заявки, а саме після 08.02.2013.

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати встановила, що з наведеного експертизою рівня техніки не відома сукупність всіх ознак винаходу за пунктом 1 формули, а також не відомий з наведеного експертизою рівня техніки вплив сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату.

Аналогічний висновок колегія Апеляційної палати зробила стосовно винаходів за пунктами 5-7 формули.

На підставі викладеного колегія Апеляційної палати вважає остаточний висновок за результатами кваліфікаційної експертизи про невідповідність винаходу умовам патентоздатності необґрунтованим, а рішення Міністерства економіки від 23.09.2019 про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб і система для проведення екземплярів гри» за заявкою № а 2014 09923 неправомірним.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», Регламентом Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а :

1. Заперечення РЕЙШНЕЛ ІНТЕЛЛЕКЧУАЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (GB) задовольнити.

2. Рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.09.2019 про відмову у видачі патенту на винахід «Спосіб і система для проведення екземплярів гри» за заявкою № а 2014 09923 скасувати.

3. Заявку № а 2014 09923 повернути на кваліфікаційну експертизу.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, встановленому законодавством.

Головуючий

С. В. Курносова

Члени колегії

І. В. Вихованець

О. П. Шека