

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.12.2011 от Общества с ограниченной ответственностью «Центр разработки и внедрения инновационных технологий» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 09.08.2011 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2007114134/08, при этом установлено следующее.

Заявлен "Способ проведения лотереи", совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 18.10.2007, в следующей редакции:

«1. Способ проведения лотереи, при котором используют устройство для проведения лотереи, оснащенное устройством ввода-вывода информации, расчетное устройство, устройство приема оплаты участия в лотерее, при этом ввод информации и получение сведений о результатах проведенной лотереи осуществляют посредством устройства ввода-вывода информации, отличающийся тем, что перед проведением лотереи посредством устройства ввода-вывода информации участников лотереи информируют об условиях ее проведения, участники лотереи выбирают устраивающие их условия

проведения лотереи, посредством прикосновения к определенным участкам устройства ввода-вывода информации, участники лотереи посредством прикосновения к определенным участкам устройства ввода-вывода информации вводят данные, идентифицирующие их, или другое лицо, или группу лиц, в пользу которого(ых) будет выплачен выигрыш, затем на экране устройства ввода-вывода информации отображают информационные поля для заполнения их участниками лотереи, участники лотереи посредством прикосновения к определенным участкам устройства ввода-вывода информации заполняют информационные поля, после этого введенную участниками лотереи информацию передают в расчетное устройство и обрабатывают в нем, после обработки информации результаты лотереи отображают на устройстве ввода-вывода информации и направляют посредством средств внешней коммуникации в расчетное устройство, осуществляющее учет результатов розыгрыша, причем выигрыш выплачивают посредством безналичной оплаты услуг, выбранных участниками лотереи в пользу лиц, идентификационные данные которых вводят участники лотереи, при этом выигрыш выплачивают полностью или частично, с возможностью накопления выигранных средств для последующего участия в лотерее, а ввод данных, идентифицирующих лиц, в пользу которых выплачивают выигрыш, участники лотереи осуществляют на любом из этапов ее проведения.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что участники лотереи выбирают услуги из числа: оплаты сотовой связи, Интернета, кабельного телевидения, жилищно-коммунального хозяйства, а также уплаты пошлин, тарифов, сборов, штрафов, пеней.

3. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что в качестве устройства ввода-вывода информации используют сенсорный экран.

4. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что в качестве расчетного устройства используют IBM PS совместимый компьютер.

5. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что в качестве средств внешней коммуникации используют модемы и антенны, обеспечивающие работу устройства для проведения лотереи в ГЛОНАС, GPRS и GSM системах.

6. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что информационные поля отображают на экране устройства ввода-вывода информации в виде таблиц.

7. Способ по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что участники лотереи заполняют информационные поля посредством введения числовых и/или графических данных».

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

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение от 09.08.2011 об отказе в выдаче патента на изобретение в связи с тем, что заявленное предложение не является изобретением, поскольку характеризует только правила и методы игр.

В решении Роспатента отмечено, что обеспечиваемые заявленным предложением результаты «ускорение процедуры проведения лотереи и упрощение процесса обслуживания участников лотереи» не являются техническими, поскольку достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка, в частности, при проведении лотереи и при выплате выигрыша на основе установленных правил, при этом результат «повышение игрового интереса у участников лотереи» не носит объективного характера.

Заявитель выразил несогласие с решением об отказе в выдаче патента и в своем возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, отметил, что содержащийся в решении Роспатента вывод о невозможности отнесения заявленного предложения к изобретению не является обоснованным в связи со следующим.

Указанные в описании к заявке результаты являются техническими, поскольку обеспечиваются «техническими признаками», заключающимися в наличии действий, в порядке выполнения действий во времени, в определенной последовательности действий, а также в использовании устройств для проведения лотереи, приема оплаты, ввода-вывода информации, расчетного устройства, средства внешней коммуникации.

При этом, по мнению заявителя, использование «определенных устройств, в их определенной последовательности и взаимосвязи» позволяет отнести заявленное предложение к изобретениям.

Кроме того, в возражении отмечено, что на решения, направленные на обеспечение возможности «повышения игрового интереса» были выданы патенты и авторские свидетельства под следующими номерами: №№ 1809769, 1807881, 1653799, 997697, 971378, 320972, 318970, 2358321, 2091110, 2072881, 2060753, 2060752, 2045975, 2014865, 2014863, 2206359 (далее - [1]).

На основании изложенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента.

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

С учетом даты подачи заявки (16.04.2007), правовая база для оценки охраноспособности заявленного предложения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений

и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 07.02.2003 № 22-ФЗ, введенный в действие 11.03.2003 (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ), а также Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона 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 2 статьи 4 Закона не считаются изобретениями в смысле положений настоящего Закона, в частности: открытия, а также научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для электронных вычислительных машин; решения, заключающиеся только в представлении информации.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5 Правил ИЗ, проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям.

Заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений Закона, в частности в силу принадлежности его к перечисленным в пункте 2 статьи 4 Закона объектам как таковым, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений подпункта 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ не является техническим или не может быть признан относящимся к

средству, воплощающему изобретение.

Согласно подпункту 1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной 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 быстрого действия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

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 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 зрелищности.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки патентоспособности заявленного предложения, показал следующее.

Согласно родовому понятию предложенной формулы заявлен "Способ проведения лотереи".

При этом в статье 2 Федерального закона от 11 ноября 2003г. № 138-ФЗ «О лотереях» (с изменениями от 21 июля 2005 г., 2 февраля 2006 г.) дается определение понятию «лотерея», согласно которому лотерея – это игра, которая проводится в соответствии с договором и в которой одна сторона (организатор лотереи) проводит розыгрыш призового фонда лотереи, а вторая сторона (участник лотереи) получает право на выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями лотереи. Договор между организатором лотереи и участником лотереи заключается на добровольной основе и оформляется выдачей лотерейного билета, квитанции, другого документа или иным предусмотренным условиями лотереи способом.

Таким образом, родовое понятие, приведенное в процитированной выше формуле, указывает на процесс проведения игры, осуществляемой благодаря соблюдению определенного порядка, обусловленного договором

между ее участниками.

Действительно, как следует из представленной выше формулы, существо заявленного предложения заключается в том, что участники лотереи перед проведением лотереи информируются об условиях ее проведения, после чего они выполняют необходимые для розыгрыша действия посредством прикосновения к определенным участкам предназначенного для проведения лотереи устройства ввода-вывода информации, учитывают результаты розыгрыша для определения последующего участия в лотерее с возможным накоплением выигранных средств и получением выигрыша.

То есть, заявленное предложение представляет собой метод, заключающийся в выполнении предписаний, устанавливающих определенный порядок (правила) осуществления игровой деятельности человека, и, следовательно, согласно процитированному выше пункту 2 статьи 4 Закона, не может быть отнесено к изобретениям.

Нетехнический характер предложенного решения подтверждается нетехническим характером получаемых результатов, указанных в описании заявки.

Так, в данном описании отмечено, что результатами от использования предложенного способа являются: «повышение игрового интереса у участников лотереи, ускорение проведения лотереи и упрощение процедуры проведения лотереи».

Согласно процитированному выше подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления свойства и т.п., объективно проявляющихся при использовании способа.

Однако результаты, заключающиеся в повышении игрового интереса у участников лотереи и упрощении процедуры проведения лотереи

не характеризуют какое-либо техническое свойство, эффект или явление, и, кроме того, являются субъективными факторами, то есть, не носят объективного характера.

Результат, заключающийся в ускорении процесса проведения лотерейной игры как таковой, также не носит технического характера.

Так, в игровом процессе могут применяться различные устройства. В данном случае, ряд приемов способа осуществляется с помощью известных устройств, а именно: «устройства ввода-вывода информации с дисплеем, расчетного устройства, устройства приема оплаты лотереи». При этом в заявленной формуле отсутствуют признаки, свидетельствующие о том, что упомянутые в ней известные устройства претерпели какие-либо конструктивные изменения, необходимые для осуществления операций предложенной игры.

Само по себе использование известных элементов автоматизации при осуществлении игровых действий не свидетельствуют о техническом характере указанного выше результата.

Исходя из изложенного, в соответствии с подпунктом 1 пункта 19.5 Правил ИЗ, заявленное предложение не может быть признано относящимся к изобретениям, т.к. обеспечивает получение только таких результатов, которые не носят технического характера (см. процитированный выше пункт 3.2.4.3 Правил ИЗ).

Отсутствие указания в материалах заявки на возможность получения какого-либо технического результата при применении предложения заявителя свидетельствует о том, что данное предложение не является техническим решением, а, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения согласно положений пункта 1 статьи 4 Закона.

Относительно факта выдачи авторских свидетельств и патентов [1], целесообразно отметить, что правомерность выдачи данных

охранных документов не может быть оценена в настоящем заключении, так как делопроизводство по каждой заявке ведется в отдельности, а возражение подано на решение об отказе в выдаче патента по заявке № 2007114134/08.

Таким образом, можно констатировать, что в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2011, решение Роспатента от 09.08.2011 оставить в силе.