

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями (ФЗ №35 от 12.03.2014), вступившего в действие с 01.10.2014 (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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение АО «ЛЕКСАР» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 10.02.2016, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2385495, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2385495 на группу изобретений «Способ розыгрыша денежных призов и устройство для его реализации», правообладателем которого является АО «ИНТЕРЛОТ» (далее – патентообладатель), выдан по заявке №2007142241/09 с приоритетом от 15.11.2007 и действует со следующей формулой:

«1. Способ розыгрыша денежных призов, основанный на использовании терминала реализации лотерейных билетов, банковских платежных систем, процессингового центра лотереи, память которого используют для хранения учетной, защитной и игровой баз данных лотерейных билетов данного тиража, в заранее установленное время после завершения цикла реализации лотерейных билетов определяют размер призового фонда и проводят по заранее установленным правилам розыгрыш на ожидание совпадения генерируемой случайной последовательности символов с набором игровых

полей, реализованных лотерейных билетов с последующей выдачей выигрыша, при этом Абонент в случае желания приобрести лотерейные билеты формирует на мобильном телефоне сигнал запроса, который поступает в процессинговый центр оператора мобильной связи, на котором определяют баланс Абонента и максимальное число лотерейных билетов, которое может приобрести Абонент, и посылают сообщение на мобильный телефон Абонента, после чего формируют сигнал, разрешающий продажу заявленного Абонентом числа лотерейных билетов, с предоставлением возможности составить игровое поле, с помощью мобильного телефона формируют сигналы, соответствующие символам игрового поля лотерейного билета, и отправляют их на терминал реализации лотерейных билетов для формирования учетных данных с присвоением уникального регистрационного номера, которые подают в блок защиты информации для формирования защитных меток и запоминают в памяти, после формирования учетных данных осуществляют снятие денежных средств с лицевого счета Абонента в банке оператора мобильной связи и зачисление на расчетный счет оператора лотереи, после чего формируют сигнал, по которому с выхода блока защиты информации с использованием средств передачи сообщений передают Абоненту зашифрованное сообщение о включении полученной комбинации в розыгрыш данного тиража лотерейных билетов, из соответствующего процессингового центра оператора мобильной связи запомненные учетные данные передают в главный процессинговый центр оператора мобильной связи и в главный процессинговый центр проведения лотереи, которые дешифрируют с помощью ключей дешифрования и формируют сигнал с соответствующим набором символов игровых полей в реализованных Абонентом лотерейных билетах с соответствующими регистрационными номерами, и проводят розыгрыш.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что Абонент оплачивает покупку лотерейного билета с собственного лицевого счета, а в список участников розыгрыша включают другого Абонента по указанному им в заявке дополнительно телефонному номеру.

3. Устройство для розыгрыша денежных призов, содержащее процессинговый центр лотереи, в котором первый вход генератора случайных чисел подключен к третьему выходу первого блока ввода/вывода, а выход соединен с вторым входом первого блока памяти, первый интерфейс, соединенный двухсторонними линиями связи с первым блоком памяти, первым блоком ввода - вывода информации, третьим вычислителем, таймером, блоком проведения розыгрыша, выход которого подключен к первому входу блока сравнения и систематизации, выход которого соединен с вторым входом третьего вычислителя, а также J терминалов реализации билетов, каждый из которых содержит третий интерфейс, соединенный двухсторонними линиями связи с блоком формирования учетных записей, вторым блоком памяти и блоком передачи сигнала, отличающееся тем, что в процессинговый центр лотереи дополнительно введены соединенные с первым интерфейсом блок формирования ключей шифрования, первый шифратор, дешифратор, второй блок проведения финансовых расчетов, второй вход/выход блока формирования ключей шифрования соединен с первым входом/выходом генератора случайных чисел, в устройство дополнительно включены J процессинговых центров оператора мобильной связи, каждый из которых содержит второй интерфейс, соединенный двухсторонней линией связи с третьим интерфейсом соответствующего терминала реализации лотерейных билетов, который также двухсторонними линиями связи соединен с дополнительно введенными в каждый терминал реализации лотерейных билетов вторым шифратором, третьим шифратором, блоком защиты информации и первым блоком проведения финансовых расчетов, выход

которого двухсторонней линией связи подключен к входу второго банка, выход которого через банковскую сеть соединен с первым банком, который подключен к первому интерфейсу процессингового центра лотереи, причем второй и третий выходы второго блока памяти соответственно подключены ко вторым входам второго и третьего шифраторов, а также дополнительно введен Главный процессинговый центр оператора мобильной связи, содержащий пятый интерфейс, двухсторонними линиями связи соединенный с вторыми интерфейсами J процессинговых центров оператора мобильной связи, и введены соединенные с пятым интерфейсом двухсторонними линиями связи блок установки порога, первый и второй вычислители, четвертый блок памяти, также в устройство введены R мобильных телефонов, каждый из которых содержит четвертый интерфейс, соединенный двухсторонними линиями связи с вторым блоком ввода/вывода информации, третьим блоком памяти и дисплеем и предназначенный для связи через второй интерфейс с процессорными центрами оператора мобильной связи.»

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», а также неправомерным представлением правовой охраны в качестве изобретения решению по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента.

В подтверждение данных доводов в возражении указано, что признаки способа розыгрыша денежных призов по независимому пункту 1 не характеризуют процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств и характерны для решений, представляющих методы хозяйственной деятельности. Кроме того, достигаемый при реализации указанного способа результат, а именно, увеличение реализации билетов для участия в розыгрыше денежных призов и упрощение процедуры покупки

билетов и получения выигрыша, что увеличит привлекательность участия в розыгрыше, не может считаться результатом, имеющим технический характер.

В возражении также указано, что способ розыгрыша денежных призов по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента не соответствуют условию патентоспособности «новизна» на основании сведений, приведённых в патентном документе WO 01/76704 (далее – [1]).

Кроме того, как отмечено лицом, подавшим возражение, способ розыгрыша денежных призов по независимому пункту 1 и устройство для его осуществления по независимому пункту 3 формулы оспариваемого патента не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень» на основании сведений, приведённых в следующих источниках информации:

- патентный документ RU 2247425 (далее – [2]);
- патентный документ RU 2110842 (далее – [3]);
- патентный документ RU 51259 (далее – [4]);
- патентный документ RU 15143 (далее – [5]);
- патентный документ RU 2002133110 (далее – [6]);
- патентный документ US 6277026 (далее – [7]);
- патентный документ RU 2004139057 (далее – [8]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Отзыв патентообладателя по мотивам возражения был представлен в корреспонденции, поступившей 30.06.2016.

В отзыве подчёркнуто, что решение по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту носит технический характер, поскольку характеризующие его признаки и достигаемые им результаты являются техническими.

Патентообладатель также отмечает, что в приведенных в возражении источниках информации [1]-[8] не раскрыты все признаки независимых

пунктов 1 и 3 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (15.11.2007), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 6 июня 2003г. № 82, зарегистрированные в Минюсте РФ 30 июня 2003г. рег. № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее - Правила ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 4 Закона 2 не считаются изобретениями в смысле положений настоящего Закона, в частности:

правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности.

Согласно настоящему пункту исключается возможность отнесения указанных объектов к изобретениям только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых.

Согласно подпункту 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил 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.

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.

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;

Согласно подпункту 1.2 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат заключается в реализации этого назначения.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки правомерности предоставления правовой охраны в качестве изобретения способу по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, можно отметить следующее.

Назначением решения по независимому пункту 1, в соответствии с приведенным в формуле оспариваемого патента родовым понятием, является способ розыгрыша денежных призов.

Данный способ описывает алгоритм работы соответствующего устройства розыгрыша денежных призов и представляет собой совокупность приёмов и операций, обеспечивающих взаимодействие входящих в указанное устройство аппаратных средств. Согласно указанному выше способу в

качестве аппаратных средств используются средства передачи и формирования сигнала от абонента в процессинговый центр, представляющий собой программно-компьютерную систему, обеспечивающую хранение и обработку информации.

Таким образом, можно констатировать, что признаки, характеризующие указанный выше способ носят технический характер, а сам способ характеризует процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Что же касается результата, направленного на увеличение реализации билетов для участия в розыгрыше денежных призов, а также упрощение процедуры покупки билетов и получения выигрыша, что увеличит привлекательность участия в розыгрыше, то действительно, данный результат выражен так, что его нельзя отнести к техническому согласно требованиям пункта 3 пункта 19.5.3 Правил ИЗ.

Однако, как следует из описания к оспариваемому патенту, указанный результат достигается за счет решения технической задачи по обеспечению возможности распространения лотерейных билетов среди индивидуальных абонентов телефонной сети.

Таким образом, указанный выше способ носит технический характер.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что решение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента является техническим и может охраняться в качестве изобретения.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия способа по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что в патентном документе [1] раскрыто техническое решение, характеризующее способ розыгрыша денежных призов, т.е. раскрыто техническое решение,

характеристика назначения которого идентична решению, раскрытому в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента.

Так, способ по патентному документу [1] основан на использовании терминала реализации банковских платёжных систем и процессингового центра. Память процессингового центра используют для хранения учётной, защитной и игровой баз данных. В процессе реализации данного способа определяют размер призового фонда и проводят розыгрыш на совпадение генерируемой случайной последовательности символов с набором игровых полей билетов. Причём абонент формирует на мобильном телефоне сигнал запроса, который поступает в процессинговый центр. Процессинговый центр осуществляет проверку баланса абонента и направление абоненту соответствующего сообщения. Далее формируют сигнал, разрешающий продажу заявленного абонентом числа лотерейных билетов, с предоставлением возможности составить игровое поле. С помощью мобильного телефона формируют сигналы, соответствующие символам игрового поля и отправляют их на терминал реализации для формирования учётных данных. Осуществляют снятие денежных средств с лицевого счёта абонента и передачу абоненту сообщения о включении полученной комбинации в розыгрыш. Учётные данные передают в процессинговый центр и проводят розыгрыш.

При этом, можно констатировать, что способу по патентному документу [1] не присущи признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, касающиеся:

- наличие главного процессингово центра и процессингово центра оператора мобильной связи;
- формирования на мобильном телефоне сигнала запроса, который поступает в процессинговый центр оператора мобильной связи, в котором определяют баланс абонента и максимальное число лотерейных билетов, приобретаемых абонентом;

- формирования учетных данных с присвоением уникального регистрационного номера, которые подают в блок защиты информации для формирования защитных меток и сохранения их в памяти;

- наличия последовательности операций способа, в которых после формирования учётных данных осуществляют снятие денежных средств с лицевого счёта абонента в банке оператора мобильной связи и зачисление на счёт оператора лотереи;

- наличия последовательности операций способа, в которых после зачисления на счёт оператора лотереи денежных средств формируют сигнал, по которому с выхода блока защиты информации с использованием средств передачи сообщений передают абоненту зашифрованное сообщение о включении полученной комбинации в розыгрыш данного тиража лотерейных билетов;

- передачи учетных данных в главный процессинговый центр оператора мобильной связи и в главный процессинговый центр проведения лотереи, которые дешифрируют с помощью ключей дешифрования и формируют сигнал с соответствующим набором символов игровых полей в реализованных абонентом лотерейных билетах с соответствующими регистрационными номерами;

- наличия последовательности операций способа, в которых осуществляют передачу сигнала связи в определённой последовательности между главным процессинговым центром проведения лотереи, главным процессинговым центром оператора мобильной связи и процессинговым центром оператора мобильной связи (является узловой сотовой станцией).

На основании вышесказанного можно констатировать, что способу по патентному документу [1] не присущи все признаки способа по пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии независимого пункта 1 формулы,

характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В возражении приведён сравнительный анализ признаков, характеризующих способ и устройство по оспариваемому патенту и решений, известных из источников информации [1]-[8].

Так, можно согласиться с доводами возражения, что в каждом из патентных документов [1]-[8] раскрыты технические решения, характеризующие способ розыгрыша денежных призов и устройство для реализации этого способа. Соответственно, раскрытые в патентных документах [1]-[8] технические решения являются средствами того же назначения, что и изобретения по оспариваемому патенту.

При этом, можно констатировать, что в патентных документах [1], [3]-[5] и [7] охарактеризованы технические решения, принцип работы которых не основан на использовании мобильной телефонной сети и, соответственно, техническим решениям по патентным документам [1], [3]-[5] и [7] не присущи признаки, характеризующие передачу сигнала связи в определённой последовательности между главным процессинговым центром проведения лотереи, главным процессинговым центром оператора мобильной связи и процессинговым центром оператора мобильной связи (является узловой сотовой станцией).

В патентных документах [2], [6] и [8], как справедливо отмечает лицо, подавшее возражение, раскрыты технические решения, в концепцию работы которых заложено наличие мобильного телефона и телефонных мобильных станций.

Однако, в патентных документах [2], [6] и [8] не содержится сведений о том, что работоспособность раскрытых в них устройств обеспечивается путём

передачи сигнала связи в определённой последовательности между главным процессинговым центром проведения лотереи, главным процессинговым центром оператора мобильной связи и процессинговым центром оператора мобильной связи (является узловой сотовой станцией).

Таким образом, можно констатировать, что из источников информации [1]-[8] (как по отдельности, так и в совокупности) не известны признаки независимых пунктов 1 и 3 формулы оспариваемого патента, характеризующие передачу сигнала связи в определённой последовательности между главным процессинговым центром проведения лотереи, главным процессинговым центром оператора мобильной связи и процессинговым центром оператора мобильной связи (является узловой сотовой станцией).

Кроме того, в приведённых источниках информации не раскрыты те последовательности действий способа (п.1 формулы оспариваемого патента) и связи между элементами устройства (п.3 формулы оспариваемого патента), которые обеспечивают возможность их работоспособности (передача сигналов связи от мобильного телефона в соответствующий процессинговый центр оператора мобильной связи для их последующей обработки и направления в главный процессинговый центр проведения лотереи и главный процессинговый центр оператора мобильной связи).

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.02.2016, патент Российской Федерации на изобретение № 2385495 оставить в силе.