

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2247425, поступившее 21.12.2015 от ООО «Брег» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2247425 на группу изобретений «Способ розыгрыша денежных призов и устройство для его реализации» выдан по заявке № 2002132694/09 с приоритетом от 05.12.2002 на имя ЗАО «ИНТЕРЛОТ» (далее - патентообладатель). Указанный патент действует со следующей формулой:

«1. Способ розыгрыша денежных призов, основанный на использовании денежного платежного инструмента, платежно-игрового терминала, банков, процессингового центра лотереи, память которого используют для хранения учетной и игровой баз данных лотерейных билетов данного тиража, игрок каждого платежно-игрового терминала после проверки банком его денежного платежного инструмента на подлинность и платежеспособность самостоятельно по объявленным организатором лотереи правилам формирует игровое поле билета путем ввода набора игровых данных, а в процессинговом центре производят проверку на совпадение сигналов, полученных от подключенного терминала с соответствующими сигналами, зарегистрированными на данный момент времени базой данных

игровых полей лотерейных билетов данного тиража, причем указанная база данных включает как сформированные организаторами лотереи игровые поля, так и созданные участниками игры к конкретному моменту регистрации и при наличии совпадения определяют по учетной базе данных стадию технологического процесса, в котором находится лотерейный билет с заказанным игровым полем, при этом предварительно назначают и объявляют в правилах граничную стадию технологического процесса, до прохождения которой билет может быть изъят из стандартного цикла подготовки и распространения и передан для продажи через специализированный терминал и при принятии процессинговым центром решения о продаже билета формируют список данных, необходимых для печати лотерейного билета и при подтверждении игроком согласия на покупку билета игрок производит финансовый расчет с обслуживающим банком через используемый денежно-платежный инструмент и платежно-игровой терминал, получает твердую копию билета, которая может быть выполнена вплоть до соблюдения всех требований защиты и процессинговый центр лотереи присваивает данному игровому полю учетные и идентификационные данные и включает их в базу данных реализованных лотерейных билетов, а после завершения цикла реализации в процессинговом центре проводят розыгрыш и определяют величину призовых фондов.

2. Способ розыгрыша денежных призов по п.1, отличающийся тем, что в местном процессинговом центре выделяют часть лотерейных билетов для реализации в электронной сети распространения и соответствующий игровым и учетным данным электрический сигнал передают по линиям связи в процессинговый центр лотереи, запоминают и распределяют между платежно-игровыми терминалами, вычисляют число проданных каждым платежно-игровым терминалом билетов по каждому конкретному тиражу лотереи, сравнивают с заранее установленным порогом и в случае, когда число оставшихся в платежно-игровом терминале билетов меньше порога, дополняют.

3. Устройство для реализации способа по п.1, содержащее денежный платежный инструмент, N платежно-игровых терминалов, каждый из которых состоит из первого интерфейса, имеющего двухстороннюю связь с блоком чтения/записи информации, блоком отображения, первым блоком памяти, блоком печати, блоком контроля системы защиты денежного платежного инструмента, блоком ввода информации, процессинговый центр лотереи, имеющий второй блок памяти, два блока сравнения, первый вычислитель, блок систематизации, таймер, блок проведения розыгрыша, а также блок регистрации, отличающееся тем, что в каждый из N платежно-игровых терминалов дополнительно введен блок блокировки, имеющий двухстороннюю связь с блоком контроля системы защиты денежного платежного инструмента, при этом денежный платежный инструмент вводят в терминал через блок чтения/записи, имеющего с ним двухстороннюю связь, а первый вход/выход блока регистрации соединен двухсторонней связью с первым интерфейсом, а второй, третий, четвертый и пятый выходы блока регистрации соответственно соединены с третьим, четвертым, шестым и седьмым входами первого блока памяти, второй и пятый входы которого соответственно подключены к второму и третьему выходам первого блока ввода информации, а второй выход первого блока памяти соединен с вторым входом блока отображения, а также дополнительно введены K обслуживающих банков главного процессингового центра лотереи через двухсторонние линии связи, соединенные через M платежных систем с C банками эмитентами, причем процессинговый центр лотереи снабжен дополнительно введенным вторым интерфейсом, который имеет двухстороннюю связь со вторым блоком памяти, первым блоком сравнения, таймером, блоком систематизации, а также с вновь введенными в процессинговый центр лотереи блоками обмена информацией и вторым блоком ввода информации, причем N интерфейсов платежно-игровых терминалов соединены двухсторонними линиями связи со вторым интерфейсом, а процессинговый центр лотереи дополнительно снабжен

коммутатором, имеющим двухстороннюю связь с блоком обмена информацией, причем третий выход блока обмена соединен с третьим входом коммутатора, а четвертый и пятый выходы блока обмена соответственно подключены к первому и второму входам ключа, при этом первый выход ключа подключен к первому входу второго блока памяти, а второй выход ключа соединен с третьими входами Z счетчиков, вторые входы которых соединены с вторым выходом второго блока ввода информации, а первые выходы соединены с третьим входом второго блока памяти, второй выход которого одновременно соединен со вторыми входами первого вычислителя и второго блока сравнения, а третий выход второго блока памяти соединен со вторым входом первого блока сравнения, второй выход которого соединен с четвертым входом второго блока памяти, а третий выход первого блока сравнения присоединен ко входу блока формирования учетных данных, при этом первый и третий входы первого вычислителя соединены с выходами второго интерфейса и второго блока сравнения, а выход первого вычислителя соединен со вторым входом блока систематизации, при этом выход таймера через блок розыгрыша соединен с первым входом второго блока сравнения, второй выход коммутатора имеет двухстороннюю связь с K обслуживающими банками, где N, K, M, C, Z - целые числа.

4. Устройство по п.3 для реализации способа по п.2, отличающееся тем, что в него дополнительно введены Q (Q - целое число) местных процессинговых центров, содержащих интерфейсы, каждый из которых имеет двухстороннюю связь с третьим блоком памяти и вновь введенными блоком выбора учетных номеров, вторым вычислителем, третьим блоком ввода информации, второй и третий выходы которого соответственно соединены с третьим входом третьего блока памяти и вторым входом блока выбора учетных номеров, второй выход которого соединен со вторым входом третьего блока памяти, при этом каждый интерфейс местного

процессингового центра через двухстороннюю линию связи соединен со вторым интерфейсом процессингового центра лотереи.».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», а также неправомерным представлением правовой охраны в качестве изобретения решением по независимым пп. 1 и 3 формулы оспариваемого патента. В подтверждение данных доводов в возражении указано, что признаки способа розыгрыша денежных призов по независимому п. 1, а также устройства для его осуществления по независимому п. 3, не характеризуют процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств и характерны для решений, представляющих методы хозяйственной деятельности, основанные на математических методах, отраженных в соответствующих программах ЭВМ и базах данных. Кроме того, достигаемые при реализации указанных способа и устройства результаты, а именно:

- расширение функциональных возможностей при проведении игр;
 - увеличение рынка реализации билетов;
 - обеспечение возможности безналичного зачисления выигранных денежных средств на банковский счет игрока;
 - повышение оперативности проведения игр и их привлекательности;
- не могут считаться результатами, имеющими технический характер.

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 2110842, опубликованный 10.05.1998 (далее - [1]);
- патент RU 2181667, опубликованный 27.04.2002 (далее - [2]);
- патент RU 2153910, опубликованный 10.08.2000 (далее - [3]);
- патент RU 2023307, опубликованный 15.11.1994 (далее - [4]);
- патент RU 2124230, опубликованный 27.12.1998 (далее - [5]);
- патент RU 2160187, опубликованный 10.12.2000 (далее - [6]);
- патент RU 2161057, опубликованный 27.02.2000 (далее - [7]);

- патент RU 16844, опубликованный 20.02.2001 (далее - [8]);
- заявка RU 99124164, опубликованная 10.10.2001 (далее - [9]);
- патент RU 10908, опубликованный 16.08.1999 (далее - [10]);
- патент RU 2125239, опубликованный 20.01.1999 (далее - [11]);

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 12.04.2016 поступил отзыв на указанное возражение. В отзыве указано, что из представленных источников информации [1] - [11] не известны все признаки независимых пп. 1 и 3 формулы по оспариваемому патенту. Также патентообладатель отмечает, что способ по независимому п. 1 и устройство по независимому п. 3 указанной формулы не относятся к порядку выполнения логических операций, связанных с организацией и управлением хозяйством, а именно лотерей, на основе математических методов, отраженных в соответствующих программах ЭВМ и базах данных, поскольку данные независимые пункты содержат признаки технического характера.

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

С учётом даты подачи заявки (05.12.2002), 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 (в редакции от 23.09.1992) (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 13.11.2000 № 223, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.11.2000 за № 2465 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с п. 1 ст. 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.

Согласно п. 2 ст. 4 Закона объектами изобретения могут являться: устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.

Согласно п. 3 ст. 4 Закона не признаются патентоспособными изобретениями, в частности:

- методы организации и управления хозяйством;
- условные обозначения, расписания, правила;
- алгоритмы и программы для вычислительных машин;

Согласно п. 2.1.1 Правил ИЗ к устройствам как объектам изобретения относятся конструкции и изделия.

Согласно п. 2.1.2 Правил ИЗ к способам как объектам изобретения относятся процессы выполнения действий над материальным объектом с помощью материальных объектов.

Согласно п. 2.2 Правил ИЗ предложения, указанные в п. 3 ст. 4 Закона не считаются изобретениями.

Согласно п. 3.2.4.2 Правил ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно п. 3.2.4.3 (1) Правил ИЗ сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение.

Согласно п. 3.2.4.3 (2) Правил 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.

Согласно п. 3.2.4.3 (3) Правил ИЗ для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки:

- наличие действия или совокупности действий;
- порядок выполнения таких действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.);
- условия осуществления действий; режим; использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных.

Согласно п. 18.7 Правил ИЗ заявленное предложение не признается патентоспособным изобретением в случае, если оно в целом в том виде, как охарактеризовано в независимом пункте формулы, подпадает под перечень предложений, приведенных в п. 2.2 Правил ИЗ.

Согласно п. 19.5.(1) Правил ИЗ при проверке патентоспособности заявленного изобретения устанавливается соответствие изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня, а также проводится дополнительная проверка того, не относится ли

оно к перечню предложений, не признаваемых патентоспособными изобретениями. Последняя проводится с использованием условий, приведенных в абзаце втором пункта 18.7 Правил ИЗ.

Согласно п. 19.5.3.(2) 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 подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил ИЗ;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Согласно п. 19.5.3.(3) Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений.

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

В возражении содержится утверждение о том, что способ по независимому п. 1 формулы по оспариваемому патенту представляет собой метод организации и управления хозяйственной деятельностью, осуществляемой по заранее установленным правилам, с использованием математического аппарата, воплощенного в соответствующих программах

для ЭВМ и базах данных. С данным утверждением можно согласиться лишь в том, что родовым понятием независимого п. 1 формулы по оспариваемому патенту является «Способ розыгрыша денежных призов». Однако, данный способ описывает процесс работы соответствующего устройства розыгрыша денежных призов и представляет собой совокупность действий, обеспечивающих взаимодействие входящих в указанное устройство аппаратных средств. Согласно указанному выше способу в качестве аппаратных средств используются средства передачи сигнала от абонента в процессинговый центр, обеспечивающий 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.

Также, можно согласиться с доводами возражения в том, что достигаемые при реализации указанных способа и устройства результаты, в частности:

- предоставление игроку возможности самостоятельно составлять игровое поле;
 - увеличение рынка реализации билетов;
 - обеспечение возможности безналичного зачисления выигранных денежных средств на банковский счет игрока;
 - повышение оперативности проведения игр и их привлекательности;
- явно носят нетехнический характер.

При этом, как следует из описания к оспариваемому патенту, результатами, достигаемыми изобретениями по оспариваемому патенту, помимо вышеперечисленных, являются:

- расширение функциональных возможностей при проведении игр;
- обеспечение моментальной (т.е. сокращение времени) регистрации проданных билетов в процессинговых центрах;

- обеспечение предельно высокой мобильности запуска в электронную сеть реализации как собственных лотерейных билетов, так и билетов сторонних лотерей.

Данные результаты носят технический характер, т.к. представляют собой характеристики технических эффектов, заключающихся в сокращении времени, повышении мобильности, а также в расширении функциональных возможностей.

Таким образом, указанный выше способ носит технический характер.

При этом в отношении независимого п. 3 формулы изобретения по оспариваемому патенту можно сделать аналогичный вывод, поскольку охарактеризованное в нём устройство носит технический характер и направлено на решение указанных выше результатов.

Исходя из изложенного, можно констатировать, в возражении не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о том, что решения по независимым пп. 1 и 3 формулы оспариваемого патента не являются техническими и не могут охраняться в качестве изобретений.

Анализ доводов сторон относительно 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]-[11].

Однако, можно согласиться с доводами патентообладателя, указанными в отзыве, что в данном анализе рассмотрена не вся совокупность признаков решений по оспариваемому патенту, в частности, не рассмотрены следующие признаки технического характера, а именно:

- «память которого (процессингового центра лотереи используют для хранения учетной и игровой баз данных лотерейных билетов данного тиража»;

- «игрок каждого платежно-игрового терминала после проверки банком его денежного платежного инструмента на подлинность и платёжеспособность самостоятельно по объявленным организатором лотереи правилам формирует игровое поле билета ввода набора игровых данных»

- «каждый из которых (платежно-игровых терминалов) состоит из первого интерфейса, имеющего двухстороннюю связь с блоком чтение/запись информации, блоком отображения, первым блоком памяти, блоком печати, блоком контроля системы защиты денежного платежного инструмента, блоком ввода информации»;

- «(процессинговый центр лотереи) имеющий второй блок памяти, два блока сравнения, первый вычислитель, блок систематизации, таймер, блок проведения розыгрыша, а также блок регистрации»;

При этом можно констатировать, что из источников информации [1]-[11] (как по отдельности, так и в совокупности) не известны приведённые выше признаки независимых пп. 1 и 3 формулы оспариваемого патента.

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

От лица, подавшего возражение, 21.04.2016 поступило особое мнение, в котором отмечено, что на заседании коллегии были представлены дополнительные аргументы, подтверждающие, что в описании по оспариваемому патенту отсутствует какой-либо технический результат, и таким образом группе изобретений по оспариваемому патенту не может быть предоставлена охрана согласно п. 1 ст. 4 Закона, и которые по мнению лица, подавшего возражение, не были учтены коллегией.

Однако, заседание коллегии по рассмотрению возражения проходило в полном соответствии с Правилами ППС. На указанном заседании коллегии в соответствии с пунктами 4.5. и 4.6. Правил ППС лицам, участвующим в рассмотрении возражения, было предложено выступить по существу дела. В ходе заседания коллегией были заданы участникам те вопросы, которые

необходимы для полного уяснения их позиции. При формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения возражения наряду с доводами, представленными в решении Роспатента, в возражении и дополнении к нему, были учтены все приведенные в ходе заседания коллегии доводы лиц, участвующих в данном заседании.

Анализ доводов об отсутствии какого-либо технического результата в описании по оспариваемому патенту, неправомерном представлении правовой охраны в качестве изобретения, а также несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», изложенных в особом мнении, приведен в заключении выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.12.2015, патент Российской Федерации на изобретение № 2247425 оставить в силе.