

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 ООО «Брег» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.12.2015, 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» выдан по заявке №2007142241/09 с приоритетом от 15.11.2007 на имя ЗАО «ИНТЕРЛОТ» (далее – патентообладатель) 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 условию патентоспособности «изобретательский уровень», а также неправомерным представлением правовой охраны в качестве изобретения решением по независимым пунктам 1 и 3 формулы оспариваемого патента.

В подтверждение данных доводов в возражении указано, что признаки способа розыгрыша денежных призов по независимому пункту 1, а также устройства для его осуществления по независимому пункту 3, 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 указанных способа и устройства результат, а именно, увеличение реализации

билетов для участия в розыгрыше денежных призов и упрощении процедуры покупки билетов и получения выигрыша, что увеличит привлекательность участия в розыгрыше, не может считаться результатом, имеющим технический характер.

В возражении также отмечено, что 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 – [1]);
- патентный документ RU 2295773 (далее – [2]);
- патентный документ RU 2005104971 (далее – [3]);
- патентный документ RU 2004139057 (далее – [4]);
- патентный документ RU 2003111068 (далее – [5]);
- патентный документ RU 2005101238 (далее – [6]);
- патентный документ RU 2005127006 (далее – [7]);
- патентный документ RU 1605892 (далее – [8]);
- патентный документ RU 2266622 (далее – [9]).

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

Отзыв патентообладателя по мотивам возражения был представлен в корреспонденции, поступившей 18.04.2016.

В отзыве подчёркнуто, что решения по оспариваемому патенту носят технический характер, поскольку характеризующие их признаки и достигаемый ими результат являются техническими.

Патентообладатель также отмечает, что в приведенных в возражении источниках информации [1]-[9] не раскрыты все признаки независимых пунктов 1 и 3 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

В свою очередь, лицом, подавшим возражение, 20.04.2016 представлено

дополнение, в котором содержится анализ доводов изложенных в отзыве патентообладателя, а также разъяснения доводов возражения.

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 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 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.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки правомерности предоставления правовой охраны в качестве изобретения способу и устройству по независимым пунктам 1 и 3 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.

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

Исходя из изложенного, можно констатировать, что решения по независимым пунктам 1 и 3 формулы оспариваемого патента являются техническими и могут охраняться в качестве изобретения.

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]-[9].

Однако, в данном анализе рассмотрена не вся совокупность технических признаков решений по оспариваемому патенту, в частности, в анализе не рассмотрены технические признаки: «подают в блок защиты...для формирования защитных меток и запоминают в памяти» (пункт 1);

«соединенный линиями связи с первым блоком памяти, первым блоком ввода-вывода информации, третьим вычислителем, таймером» (пункт 3).

При этом, можно констатировать, что из источников информации [1]-[9] (как по отдельности, так и в совокупности) не известны приведённые выше признаки независимых пунктов 1 и 3 формулы оспариваемого патента.

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.

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

От лица, подавшего возражение, 25.04.2016 поступило "особое мнение".

Анализ доводов технического характера, изложенных в «особом мнении», приведен в заключении выше.

При этом необходимо отметить, что 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 спора те вопросы, которые необходимы для полного уяснения их позиции.

При этом 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.

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 № 2385495 оставить в силе.