

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 Шарова Сергея Игоревича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 17.04.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 18.09.2018 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2016108241/12, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016108241/12 на выдачу патента на изобретение «Способ проведения тиражных лотерей» была подана заявителем 10.03.2016. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 02.08.2018, в следующей редакции:

«1. Способ обеспечения случайности выигрышей в тиражных лотереях, заключающийся в том, что после окончания приема лотерейных ставок организаторы определяют по принятым лотерейным ставкам значения частот, с которыми все допустимые игровые комбинации встречаются в принятых лотерейных ставках, и затем используют полученное случайное распределение частот игровых комбинаций при определении выигрышей,

приходящихся на принятые лотерейные ставки, применяя заранее оговоренный алгоритм генерации выигрышей, имеющий на входе указанное случайное распределение частот, а на выходе - полный список выигрышных ставок и их выигрышей.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что если у одной лотерейной ставки частота игровой комбинации не больше, чем частота игровой комбинации у другой лотерейной ставки, то выигрыш первой ставки не меньше, чем выигрыш второй.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что выигрывают только ставки с минимальной частотой игровых комбинаций.

4. Способ по п. 2, отличающийся тем, что выигрыши лотерейных ставок обратно пропорциональны некоторой заранее оговоренной положительной степени частоты их игровых комбинаций.

5. Способ по любому из п.п. 1-4, отличающийся тем, что организаторы прекращают прием лотерейных ставок в текущем тираже при достижении заранее оговоренного числа принятых лотерейных ставок».

При вынесении решения Роспатента от 18.09.2018 об отказе в выдаче патента на изобретение, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

Решение Роспатента об отказе в выдаче патента аргументировано тем, что заявленное изобретение характеризует решение, не относящееся к объектам патентных прав.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

В возражении заявитель выражает мнение о том, что признаки независимого пункта формулы, характеризующие применение алгоритма генерации выигрышей, не могут быть расценены как правила и методы игр.

Также заявитель указывает на то, что указанный в материалах заявки достигаемый результат является техническим.

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

С учетом даты подачи заявки (10.03.2016) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса 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 том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности.

В соответствии с пунктом 10.4.2. Регламента ИЗ, способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

В соответствии с пунктом 10.7.4.3. Регламента 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.

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.

В соответствии с пунктом 4.9 Правила ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ формулы заявленного изобретения на основании доводов возражения и решения об отказе в выдаче патента показал следующее.

Согласно родовому понятию предложенной формулы заявлен "Способ проведения тиражных лотерей".

Общеизвестно, что 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, прямо указывает на процесс проведения игры, осуществляемой благодаря соблюдению определенного порядка между ее участниками.

Также необходимо отметить, что в формуле заявленного изобретения отсутствуют признаки, характеризующие процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Как следует из представленной выше формулы, существо заявленного предложения заключается в том, что организаторы определяют по принятым лотерейным ставкам значения частот, затем используют полученное случайное распределение частот игровых комбинаций для определения выигрышей, применяя заранее оговоренный алгоритм генерации выигрышей.

То есть, заявленное предложение представляет собой метод, заключающийся в выполнении предписаний, устанавливающих определенный порядок (правила) осуществления игровой деятельности человека и, следовательно, не может быть отнесено к изобретениям (см. пункт 5 статьи 1350 Кодекса).

Нетехнический характер предложенного решения подтверждается нетехническим характером цели заявленного решения, указанной в описании заявки. Так, в данном описании отмечено, что целью, а соответственно и результатом предложенного способа является: обеспечение случайного распределения выигрышей между принятыми лотерейными ставками без привлечения внешних источников рандомизации, таких как лототроны или генераторы случайных (псевдослучайных) чисел, а исключительно за счет случайного поведения самих участников лотереи.

Согласно процитированному выше пункту 10.7.4.3. Требований ИЗ, технический результат представляет собой характеристику технического

эффекта, явления свойства и т.п., объективно проявляющихся при использовании способа.

Однако результат, заключающийся в обеспечении случайного распределения выигрышей между принятыми лотерейными ставками за счет случайного поведения самих участников лотереи не характеризует какое-либо техническое свойство, эффект или явление.

Учитывая сказанное, независимый пункт формулы заявленного решения описывает правило проведения розыгрыша, а результат, достигаемый при его использовании, не является техническим.

Таким образом, заявленный способ не признается относящимся к изобретению и ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения.

Что касается уточненной заявителем формулы, представленной заявителем на заседании коллегии 18.06.2019, то ее содержание на основании пункта 4.9 Правил ППС было проанализировано коллегией.

Данная формула была уточнена путем исключения признака «организаторы» вышеприведённой формулы.

При этом данная корректировка не изменяет вывода о том, что данному решению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения.

Исходя из этого можно констатировать, что заявитель воспользовался правом на корректировку формулы, предусмотренным пунктом 4.9 Правил ППС. Однако им не было предоставлено формулы, изменяющей указанный выше вывод.

Таким образом, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента от 18.09.2018 об отказе в выдаче патента на изобретение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.04.2019, решение Роспатента от 18.09.2018 оставить в силе.