

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения**

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. № 321-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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.04.2017 от Вандерфул Ворлд Груп Лимитед, Макао (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 27.09.2016 об отказе в выдаче патента на полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявка № 2015125841/12 на выдачу патента на полезную модель «Игровое устройство» была подана заявителем 30.06.2015 с приоритетом от 27.03.2015.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 28.07.2016, в следующей редакции:

«1. Электронное игровое оборудование, предназначенное для игры в баккара, которое содержит: запоминающее устройство для хранения кодов игровых процедур, игровых записей, правил игры и игровых вероятностей согласно правилам игры; контроллер, обеспечивающий функциональные

клавиши установки игровых режимов и функциональные клавиши выбора ставки в соответствующих игровых режимах и посылающий процессору соответствующую управляющую команду согласно действиям игрока по управлению и выбору; процессор, предназначенный для выполнения кодов игровых процедур, которые хранятся на запоминающем устройстве, для осуществления контроля за базовой обработкой игры, и, в частности, выполнения следующих операций: случайным образом и последовательно взятие N карт в закрытую; установка игрового режима согласно выбору игрока; исходя из правил игры, подсчет результата игры и бонусов в соответствии с информацией о ставке игрока и закрытыми картами; и генерирование и отсылка на дисплей соответствующих данных об изображениях игрового интерфейса, N=6 или N=4; и дисплей для отображения правил игры, игровых вероятностей согласно правилам игры и сгенерированных процессором изображений игрового интерфейса; отличающееся тем, что игровое оборудование представляет собой мобильное устройство, в котором запоминающее устройство, контроллер, процессор и дисплей интегрированы в один блок, и контроллер содержит функциональные клавиши для выбора и установки игроком типа комбинации ставки, достоинства поставленной игроком карты в типе комбинации ставки и суммы ставки игрока.

2. Электронное игровое оборудование по п. 1, отличающееся тем, что контроллер представляет собой сенсорный экран; и контроллер, в частности, предназначен для отображения функциональных клавиш установки игрового режима и функциональных клавиш выбора ставки в соответствующих игровых режимах; и для приема действий игрока по управлению и выбору, генерирования и отображения соответствующих интерфейс-изображений согласно результату ставки и отсылки процессору соответствующей управляющей команды.

3. Электронное игровое оборудоване по п. 1, отличающееся тем, что

контроллер представляет собой клавиатуру или игровой планшет; при этом функциональные клавиши установки игрового режима или игровой планшет и функциональные клавиши выбора ставки или игровой планшет в соответствующих режимах расположены на контроллере; и процессор дополнительно предназначен для генерирования и отсылки на дисплей соответствующих данных об интерфейс-изображениях согласно результату ставки в соответствии с информацией о выбранных игроком игровых режимах и ставке игрока в управляющей команде.

4. Электронное игровое оборудование по любому из пп. 1-3, отличающееся тем, что игровые режимы включают традиционную баккара, первые М карт одинакового достоинства и комбинацию игральные карты.».

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было принято решение от 27.09.2016 об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что заявленное предложение не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Данный вывод основан на том, что все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели известны из публикации заявки US 20150087370, опубликованной 26.03.2015 (далее – [1]).

При этом следует отметить, что в решении Роспатента отсутствует анализ существенности признаков зависимых пунктов 2-4 формулы заявленной полезной модели.

Заявитель подал в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса возражение.

В возражении заявитель отмечает, что в публикации заявки [1] отсутствуют сведения о признаках независимого пункта 1 заявленной полезной модели «процессор, предназначенный для... выполнения следующих операций: случайным образом и последовательно взятие N карт в закрытую;... подсчет результата игры и бонусов в соответствии с информацией о ставке игрока и закрытыми картами; и генерирование и

отсылка на дисплей соответствующих данных об изображениях игрового интерфейса, N=6 или N=4», которые, по мнению заявителя, находятся в причинно-следственной связи с указанными в описании заявки техническими результатами, заключающимися в повышении функциональности оборудования путем расширения диапазона его игрового использования, сохраняя простую и удобную в использовании конструкцию, а также в обеспечении расширения игровых режимов и функций игрового оборудования.

Также в возражении отмечено, что специалисту в области техники очевидно, что по сравнению с процессором решения, известного из публикации заявки [1], процессор согласно заявленной полезной модели является более мощным и выполняет ряд других операций.

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

С учетом даты подачи заявки (30.06.2015), правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна

из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники, в частности, также включаются запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно пункту 5 статьи 1351 Кодекса не являются полезными моделями, в частности,

- правила и методы игр;
- программы для ЭВМ.

Согласно пункту 9.4.(2.2) Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное предложение, которое не охраняется в качестве полезной модели, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к полезной модели.

В соответствии с пунктом 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью 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 изготовлении либо использовании устройства. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания

специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу полезной модели, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем внесены изменения в формулу полезной модели, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо полезной модели выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенной полезной модели условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Необходимо подчеркнуть, что техническими результатами, указанными в описании полезной модели на дату подачи заявки, являются:

- повышение функциональности оборудования путем расширения диапазона его игрового использования (далее – результат {А});
- сохранение простой и удобной в использовании конструкции (далее – результат {Б});

- обеспечение расширения игровых режимов и функций игрового оборудования (далее – результат {B}).

Из публикации заявки [1] известно мобильное электронное игровое устройство для карточных игр, включая «Баккару». Устройство содержит запоминающее устройство, контроллер с клавишами для управления игровым процессом, процессор, дисплей. При этом, устройство интегрировано в один блок, который является мобильным устройством.

Следует обратить внимание:

- наличие признаков «мобильное электронное игровое устройство для карточных игр, включая «Баккару» в решении, известном из публикации заявки [1] необходимо и достаточно для достижения результата {A};

- интегрирование устройства, известного из публикации заявки [1], в один блок, который является мобильным устройством, необходимо и достаточно для достижения результата {B};

- наличие признаков «мобильное электронное игровое устройство для карточных игр, включая «Баккару» в совокупности с признаками «запоминающее устройство, контроллер с клавишами для управления игровым процессом, процессор, дисплей» в решении, известном из публикации заявки [1], необходимо и достаточно для достижения результата {B}.

Также следует отметить, что в описании заявки на дату её подачи отсутствуют сведения о причинно-следственной между признаками независимого пункта 1 формулы заявленной полезной модели «процессор, предназначенный для... выполнения следующих операций: случайным образом и последовательно взятие N карт в закрытую;... подсчет результата игры и бонусов в соответствии с информацией о ставке игрока и закрытыми картами; и генерирование и отсылка на дисплей соответствующих данных об изображениях игрового интерфейса, N=6 или N=4» и результатами {A}-

{B}. Таким образом, в решении Роспатента, данные признаки правомерно отнесены к несущественным.

Относительно довода заявителя о том, что по сравнению с процессором решения, известного из публикации заявки [1], процессор согласно заявленной полезной модели является более мощным и выполняет ряд других операций, необходимо отметить следующее.

Решение, известное из публикации заявки [1], предназначено для множества видов карточных игр, которые предусматривают более сложные расчеты по сравнению с «Баккарой», и, таким образом, сравнить мощность процессоров решения, известного из публикации заявки [1], и заявленного устройства не представляется возможным.

Следовательно, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного решения об отказе в выдаче патента, мотивированного несоответствием полезной модели по независимому пункту 1 приведенной выше формулы условию патентоспособности «новизна».

Необходимо подчеркнуть, что в описании заявки на дату ее подачи отсутствуют сведения о наличии причинно-следственной связи между признаками зависимых пунктов 2-4 формулы заявленной полезной модели и результатами {A}-{B}. Таким образом, указанные признаки являются несущественными.

Следует обратить внимание, что заявитель 02.08.2017 представил редакцию формулы, скорректированной внесением в независимый пункт 1 признаков «контроллер дополнительно содержит функциональные клавиши установки отличных от традиционного режима игры «Баккара» игровых режимов: первые M карт одинакового достоинства и комбинация игровых карт, а также функциональные клавиши выбора и установки игроком типа комбинации ставки, достоинства поставленной игроком карты в типе



комбинации ставки и суммы ставки игрока в каждом из этих режимов игры».

Согласно описанию заявки на дату её подачи признаки, характеризующие наличие дополнительных клавиш в контроллере для установки различных режимов игры «Баккара» (в т.ч. нетрадиционных) находятся в причинно-следственной связи с результатами {А}, {В}, и, следовательно, являются существенными.

Данная формула не изменяла сущность заявленной полезной модели и была принята коллегией к рассмотрению (см. пункт 4.9 Правил ППС).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о необходимости направления материалов заявки для проведения дополнительного информационного поиска (см. пункт 5.1 Правил ППС).

По результатам проведенного поиска 11.10.2017 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы.

К отчету о поиске приложен дополнительный источник информации, который не содержался в решении об отказе в выдаче патента:

- патент US 7628701, опубликован 08.12.2009 (далее – [2]).

В заключении сделан вывод о несоответствии устройства по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности «новизна». Кроме того, в данном заключении указывается, что признаки «функциональные клавиши установки отличных от традиционного режима игры «Баккара» игровых режимов: первые М карт одинакового достоинства и комбинация игральных карт, а также функциональные клавиши выбора и установки игроком типа комбинации ставки, достоинства поставленной игроком карты в типе комбинации ставки и суммы ставки игрока в каждом из этих режимов игры» не являются существенными.

Один экземпляр заключения и отчета о поиске в установленном порядке был направлен в адрес заявителя, от которого на дату заседания коллегии отзыв не поступал.

Анализ отчета о поиске и доводов, содержащихся в упомянутом заключении экспертизы, показал следующее.

Из патента [2] известно электронное игровое оборудование, предназначенное для различных карточных игр, интегрированное в один блок. Оборудование содержит запоминающее устройство, контроллер с дополнительными клавишами, отвечающими за различные режимы (режим выбора игры, режим ставок, режим игрового процесса, выбор карты), и посылающий процессору соответствующую управляющую команду согласно действиям игрока по управлению и выбору. Оборудование включает процессор, сконфигурированный для выполнения кодов игровых процедур, которые хранятся на запоминающем устройстве, для осуществления контроля за базовой обработкой игры. Также оборудование содержит дисплей для отображения правил игры, игровых вероятностей согласно правилам игры и сгенерированных процессором изображений игрового интерфейса.

При этом в патенте [2] отсутствуют сведения о следующих признаках:

- о выборе режима игры «Баккара» как традиционного так нетрадиционного (далее – признак {I});

- первые M карт одинакового достоинства и комбинация игровых карт, а также функциональные клавиши выбора и установки игроком типа комбинации ставки, достоинства поставленной игроком карты в типе комбинации ставки и суммы ставки игрока в каждом из этих режимов игры» (далее – признак {II}).

Однако, как правомерно отмечено в заключении, указанные отличительные признаки {I} не являются существенными.

Так, в описании заявки на дату ее подачи отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между признаками {I}, {II} и результатами {A}-{B}.

Также необходимо обратить внимание, как и было указано выше из патента [2] известны клавиши контроллера для выбора различных видов карточных игр. Игры и их виды загружены в память оборудования из патента [2], т.е. представляют собой программы ЭВМ. Таким образом, можно сделать вывод, что выбор режима игры «Баккара» (как традиционного так и нетрадиционного) будет обусловлен не наличием клавиш, а наличием в памяти электронного игрового оборудования соответствующей программы ЭВМ.

Относительно признака {II} следует подчеркнуть, что он относится к правилам и методам игр.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что признаки {I}, {II} не относятся к заявленной полезной модели (см. пункт 5 статьи 1351 Кодекса) и, таким образом, не принимались во внимание при оценке заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 9.4.(2.2) Регламента ПМ).

Следовательно, можно согласиться с мнением, выраженным в заключении от 11.10.2017, о том, что заявленное устройство по независимому пункту 1 скорректированной формулы полезной модели не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Относительно признаков зависимых пунктов 2-4 скорректированной формулы полезной модели следует отметить следующее.

Как и было указано выше, в описании заявки на дату ее подачи отсутствуют сведения о наличии причинно-следственной связи между признаками зависимых пунктов 2-4 формулы заявленной полезной модели и результатами {A}-{B}. Таким образом, указанные признаки являются несущественными.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.04.2017, изменить решение Роспатента от 27.09.2016 и отказать в выдаче патента на полезную модель по вновь выявленным обстоятельствам.**