

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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, поступившее 07.05.2010 от ООО «Орглот» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2346329, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2346329 на «Способ проведения тиражной лотерейной игры и тиражная игровая лотерейная система для его осуществления» выдан по заявке № 2007108906/09 с приоритетом от 12.03.2007 на имя Барановского А.В., Горбуновой Ю.Н., Козлова Ю.П., Матасова Ф.В., Медведевой Л. Н., Пронина Л.Л., Тарасова Д.Г. (далее - патентообладатель) с формулой, содержащей два независимых пункта, в следующей редакции:

«1. Способ проведения тиражной лотерейной игры, включающий регистрацию клиента в тиражном центре, внесение клиентом денежных средств за участие в игре, осуществление клиентом выбранной игры путем направления конкретной игровой комбинации, определение, по меньшей мере, одной выигрышной комбинации и выплату выигрышей, отличающийся тем, что определение выигрышной комбинации производят с помощью генератора случайных чисел лотерейного оборудования, при этом в тиражном центре осуществляют ведение баз данных по зарегистрированным клиентам, хранят информацию о проведенных тиражах и осуществляют вывод сигналов в эфир и на пункты выплаты выигрышей посредством видеосервера, внесение денежных средств за участие в игре производят с помощью веб-интерфейса посредством Интернет или карт оплаты с помощью SMS или с использованием платежных систем, а направление игровой комбинации клиентом производится с помощью SMS-сообщений на определенный телефонный номер или с помощью Интернет.

2. Способ проведения тиражной лотерейной игры по п.1, отличающийся тем, что с помощью видеосервера осуществляют вывод видеорядов в виде сигнала с монитора видеосервера или сигнала через S-видео.

3. Тиражная игровая лотерейная система для осуществления способа проведения тиражной лотерейной игры, включающая тиражный центр, выполненное с возможностью обмена данными с ним лотерейное оборудование, систему приема ставок, соединенную с тиражным центром, отличающаяся тем, что она снабжена соединенным с возможностью обмена данными с тиражным центром видеосервером и системой регистрации новых клиентов и соединенным с возможностью обмена данными с тиражным центром, по меньшей мере, одним пунктом приема-выдачи денежных средств и соединенной с видеосервером системой автоматизации эфира.

4. Тиражная игровая лотерейная система по п.3, отличающаяся тем, что тиражный центр содержит базу данных, соединенные с ней управляющий модуль с административным интерфейсом, модуль обработки SMS, интерфейс приема лотерейных ставок через Интернет, модуль удаленного приема наличности, интерфейс приема наличности, интерфейс выдачи наличности, интерфейс ручного ввода регистрационных данных новых клиентов, модуль формирования призового фонда распределения выигрыша, модуль коммуникации с лотерейным оборудованием, модуль коммуникации с видеосервером, интерфейс отчетности и статистики и соединенный через модуль архива SMS с модулем обработки SMS интерфейс просмотра архива SMS.

5. Тиражная игровая лотерейная система по п.3, отличающаяся тем, что лотерейное оборудование включает модуль коммуникации с тиражным центром, соединенным с возможностью обмена данными с генератором случайных чисел, который соединен с возможностью обмена данными с интерфейсом ручного запроса чисел.

6. Тиражная игровая лотерейная система по п.3, отличающаяся тем, что видеосервер содержит модуль коммуникации с тиражным центром, соединенный с возможностью обмена данными с управляющим модулем, соединенным с базой видеороликов и интерфейсом вывода в эфир».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, в котором указано, что способ и система по оспариваемому патенту не соответствуют условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», и, кроме того, способ по независимому пункту 1 формулы не может быть признан изобретением, поскольку относится к правилам и методам игр.

В возражении отмечено, что до даты приоритета заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, «...способ проведения лотерейной игры (тиражная), способ формирования ее призового фонда (внесение платы), описание розыгрыша призового фонда лотереи, технология

проведения лотереи, которые описаны в заявке от 12.03.2007 ...», « были раскрыты в общедоступных источниках информации, а именно:

- в Федеральном Законе «О лотереях» № 138-ФЗ от 11.11.2003, опубликован 15.11.2003 (далее – [1])

- в конкурсной документации по открытому конкурсу «Право на заключение государственного контракта на подготовку условий, технико-экономического обоснования и проведения всероссийской государственной лотереи в режиме реального времени, право на участие в которой связано с внесением платы, с выбранным по результатам конкурса оператором» (далее – [2]), которая была размещена на сайтах: www.zakupki.gov.ru (далее - [3]) и www.rossport.ru [4] 18.09.2006, что подтверждается протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе № 857-В от 03.11.2006 г. (далее – далее - [5]).

Несоответствие способа и системы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» аргументировано тем, что оно основано:

«...- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

- на применении известного продукта или способа по определенному назначению, если возможность реализации этого назначения обусловлена его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения...».

В возражении также отмечено, что способ и система по оспариваемому патенту стали известными в результате их открытого использования на территории Российской Федерации, для подтверждения чего предоставляется государственный контракт №285 от 22.11.2006 г., заключенный между Росспортом и лицом, подавшим возражение, на подготовку условий, технико-экономического обоснования и проведения Всероссийской государственной лотереи в режиме реального времени, право на участие в которой связано с внесением платы (далее – [6]).

В отношении невозможности предоставления способу по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту правовой охраны ввиду отнесения его к правилам и методам игр, в возражении отмечено, что «... объект заявленный в заявке характеризуется предписаниями, устанавливающими порядок игры, а также совокупностью действий, которые необходимо осуществлять игрокам...». При этом «...процесс лотерейной игры не приводит к результату, причинно обусловленному техническим результатом, т.к. результатом лотереи (игры) является проведение розыгрыша призового фонда лотереи (определение победителей, которые получают право на выигрыш), а не технический результат, заявленный в заявке от 12.03.2007 г...».

Кроме того, к возражению приложены следующие материалы:

- распоряжение Правительства РФ от 10.09.2005 г. №1374-р (далее – [7]);
- приказ Федерального агентства РФ по физической культуре и спорту № 615 от 13.09.2006 (далее – [8]);
- «Советский энциклопедический словарь», под ред. А.М.Проханова, М: «Советская энциклопедия», 1987 г., с.797 (далее – [9]);
- свидетельство о государственной регистрации ООО «Орглот» №3 от 14.09.2009 г. (далее – [10]);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц об ООО «Орглот» от 30.04.2010 (далее – [11]);
- устав ООО «Орглот» (далее – [12]);
- выписка из Протокола общего собрания участников ООО «Орглот» №3 от 14.09..2009 г. (далее – [13]);
- список участников ООО «Орглот» на 14.09.2009 г. (далее – [14]);

В дополнительных к возражению материалах, поступивших 15.06.2010, представлена информация с официального сайта «Российской газеты» (далее – [14]) о дате публикации в ней Федерального Закона от 11.11.2003 г. №138-ФЗ, и протокол [5] вскрытия конвертов.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии палаты по патентным спорам 15.07.2010 поступил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель указывает, что каждый из приведенных в возражении источников информации [1] и [2] не содержит всех признаков, содержащиеся независимых пунктов 1 и 3 формулы по оспариваемому патенту, в связи с чем способ и система по указанным пунктам соответствуют условию патентоспособности «новизна».

В отзыве также отмечено, что в возражении не приведены источники информации, из которых известны признаки независимых пунктов 1 и 3 формулы по оспариваемому патенту, отличительные от решений, описанных в источниках информации [1] и [2], в связи с чем вывод о несоответствии способа и системы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» является неправомерным.

Кроме того, в отзыве патентообладателя отмечено, что способ по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту, является техническим решением и не относится к правилам и методам игр, поскольку указанный в описании данного патента результат носит технический характер, т.к. является следствием технических свойств используемых материальных средств.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необсужденными.

С учетом даты поступления заявки (12.03.2007), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культур клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона не считаются изобретениями в смысле положений Закона, в частности, правила и методы игр. При этом, исключается возможность отнесения указанных объектов к изобретениям только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 19.5. Правил ИЗ проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям.

Заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям, в частности, в силу принадлежности его к перечисленным в пункте 2 статьи 4 Закона объектам как таковым, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ не является техническим или не может быть признано относящимся к средству, воплощающему изобретение. Проверяется также, не относится ли заявленное предложение к числу не признаваемых патентоспособными изобретениями согласно пункту 3 статьи 4 Закона (пункт 2.2.2 Правил ИЗ).

Согласно подпункту (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ 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;

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;

обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;

заключается в занимательности и/или зрелищности.

Согласно пункту 19.5.(1) Правил ИЗ проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям. Заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям в смысле положений Закона, в частности, в силу принадлежности его к перечисленным в пункте 2 статьи 4 Закона объектам как таковым, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положения подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3. Правил не является техническим. Заявленное предложение, в отношении которого не сделан вывод о том, что оно относится к исключенным из охраны на основании пунктов 2.2.1 и 2.2.2 Правил ИЗ, проверяется на соответствие условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению представляется 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.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение и патентообладателя, касающихся охраноспособности способа по п.1 формулы, показал следующее.

Объектом по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту является способ проведения тиражной лотерейной игры, охарактеризованный признаками, относящимися к правилам и методам игр, включающий совокупность действий (приемов, операций), осуществляемых игроками и тиражным центром в соответствии с установленными правилами лотерейной игры, а именно: «регистрация клиента в тиражном центре», «внесение клиентом денежных средств за участие в игре», «осуществление клиентом выбранной игры путем направления конкретной игровой комбинации», «определение, по меньшей мере, одной выигрышной комбинации и выплата выигрышей».

В пункт 1 формулы включены также признаки, характеризующие различные средства, применяемые в игровом процессе (о которых идет речь в отзыве патентообладателя, как придающих технический характер достигаемому результату за счет своих технических свойств), а именно: «определение выигрышной комбинации производят с помощью генератора случайных чисел лотерейного оборудования», «в тиражном центре осуществляют ведение баз данных по зарегистрированным клиентам, хранят информацию о проведенных тиражах и осуществляют вывод сигналов в эфир и на пункты выплаты выигрышей посредством видеосервера», «внесение денежных средств за участие в игре производят с помощью веб-интерфейса посредством Интернет или карт оплаты с помощью SMS или с использованием платежных систем», «направление игровой комбинации клиентом производится с помощью SMS-сообщений на определенный телефонный номер или с помощью Интернет». Указанные признаки, вопреки мнению патентообладателя, не придают заявленному предложению технический характер, и их включение в формулу обусловлено тем, что при реализации правил и методов игр обычно производятся действия над материальными объектами с помощью материальных объектов. В данном случае критерием, позволяющим отличить техническое решение от объекта «правила и методы игр», является характер получаемого результата.

Проверка наличия технического результата, проведенная с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, показала следующее.

В качестве технического результата в описании к оспариваемому патенту указано обеспечение круглосуточного процесса игры и расширение функциональных возможностей игровой системы путем увеличения количества пользователей и схем доступа к процессу игры. Однако такой результат не может быть признан техническим, поскольку он не характеризует какой-либо технический эффект, явление, свойство и т.п., объективно проявляющиеся при осуществлении предложенного способа проведения тиражной лотерейной игры (подпункт (1.1)

пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ). Отсутствие же технического результата указывает на нетехнический характер заявленного предложения.

Таким образом, способ по пункту 1 формулы по оспариваемому патенту содержит характеристики процесса игры, включающие действия над материальными объектами с помощью материальных средств, однако этот процесс не приводит, как справедливо отмечено в возражении, к возможности получения результата, обусловленного решением какой-либо технической задачи, а обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений подпункта (1.1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ не является техническим. Поэтому способ по пункту 1 формулы не может быть признан относящимся к изобретениям в силу принадлежности его к перечисленным в пункте 2 статьи 4 Закона объектам как таковым, в частности, к правилам и методам игр.

Следует отметить, что мотив возражения, касающийся отсутствия указания результата, который может быть отнесен к техническому, относится и к тиражной игровой лотерейной системе по пункту 3 формулы, так как в описании к оспариваемому патенту не указаны какие-либо иные результаты, кроме тех, которые проанализированы выше. Поскольку упомянутая система также не обеспечивает достижение какого-либо результата, который может быть признан техническим, это указывает на нетехнический характер системы по пункту 3 формулы и дает основание не считать данную систему техническим решением. В силу этого и в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона такое предложение не охраняется в качестве изобретения.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о том, что способ и система по пунктам 1 и 3 формулы по оспариваемому патенту не относятся к изобретениям в смысле положений пунктов 1 и 2 статьи 4 Закона.

Ввиду того, что по результатам рассмотрения мотива возражения, касающегося отсутствия в описании к оспариваемому патенту указания на результат, который может быть признан техническим, сделан вывод о том, что способ и система по независимым пунктам 1 и 3 формулы не относятся к изобретениям на основании пунктов 1 и 2 статьи 4 Закона, проверка соответствия способа и системы по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» не проводилась.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение от 07.05.2010, патент Российской Федерации на изобретение № 2346329 признать недействительным полностью.