

**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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.06.2012 от Закрытого акционерного общества "ТВ ДАРЬЯЛ" (далее – лицо, подавшее возражение), против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение № 009864, при этом установлено следующее.

Евразийский патент № 009864 на изобретение «Способ игры в лотерею» выдан по заявке ЕА-200600721 с приоритетом от 01.02.2006 на имя Карпенко А.Т (RU), Корякина С.Н.. (RU) и Арутюняна А.Г. (AM) (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1 Способ проведения лотерейной игры, заключающийся в том, что в случайном порядке на выделенных участках носителя, распределенных на его поверхности таким образом, что образуют матрицу из рядов и столбцов, размещают игровые части, каждая из которых представляет из себя подложку, несущую скрытое изображение, с момента начала игры участник, пожелавший принять участие в игре, формирует сообщение о выбранных им участках носителя, которые, по его мнению, содержат изображения, которые заранее определены организатором игры как выигрышные, отправляет с терминала пользователя на центральную станцию сигнал, несущий информацию, идентифицирующую отправителя и составленное им сообщение, на приемной стороне информацию, содержащуюся в принятом сигнале, запоминают, по

истечении отрезка времени, установленного для проведения игры, организатор игры заканчивает прием сигналов от участников, воздействуют на игровые части таким образом, что на их подложках становятся видны ранее скрытые изображения, для каждого участника сопоставляют изображения, имеющиеся на подложках игровых частей, размещенных на указанных им выделенных участках, с выигрышными изображениями.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве скрытого изображения используют слово, номер (число), значок, эмблему, рисунок, сообщение, образ.»

Против действия на территории Российской Федерации данного евразийского патента в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Евразийской Патентной Конвенции от 09.09.1994, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 01.06.1995 № 85-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации с 27.09.1995 (далее – Конвенция), и пункта 1 Правила 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, утверждённой Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 01.12.1995 с изменениями и дополнениями, утвержденными на семнадцатом (двенадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 14-18 ноября 2005 г. (далее – Патентная инструкция), в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности.

Так, по мнению лица, подавшего возражение, способ по оспариваемому патенту «... не может быть отнесен к изобретениям как к таковым ...» в результате того, что представляет собой «... метод или правило проведения игры ...», а «... Патентная инструкция указывает на невозможность отнесения к изобретениям каких-либо правил вообще ...». Также в возражении отмечается, что «... проведение лотерей по сути представляет собой оказание услуг развлекательного характера на коммерческой основе, т.е. специфический

вид хозяйственной деятельности ...», что, по мнению лица, подавшего возражение, может быть подтверждено следующими материалами:

- Интернет-версия журнала «АМБ-Экспресс» за ноябрь 2005 года № 46(706) URL: <<http://www.amb-express.ru/read/4150.html>> (далее – [1]);
- Федеральный закон Российской Федерации «О лотереях» от 17.10.2003 (далее – [2]);
- Временное положение о лотереях в Российской Федерации, утвержденное указом президента Российской Федерации №955 от 19.09.1995 (далее – [3]);
- Закон г. Москвы № 18 от 28.04.1999 «О проведении лотерей и регулировании лотерейной деятельности в Москве» (далее – [4]);
- Постановление Правительства Москвы № 978 от 26.10.1999 «О проведении моментальной лотереи «Алые паруса» в 1999-2000 гг. на территории г. Москвы» (далее – [5]);
- Распоряжение Премьера Правительства Москвы № 292-РП от 27.03.1996 «О проведении бестиражной лотереи «Лотби» (далее – [6]);
- Распоряжение Премьера Правительства Москвы № 33-РП от 19.01.1996 «Об изменении Условий проведения московской телевизионной лотереи-игры «Русское лото» (далее – [7]);
- Приказ Департамента государственного регулирования хозяйственной деятельности Ярославской области № 8 от 12.05.2010 «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по контролю за проведением негосударственных региональных лотерей» (далее – [8]);
- Закон Украины № 1775-III от 01.06.2000 «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» (далее – [9]).

Кроме того, в возражении отмечается, что способ проведения лотерейной игры по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники решений, охарактеризованных в патентах Российской Федерации № 2160622 (далее – [10]), № 29794 (далее – [11]) и № 13613 (далее – [12]).

Дополнительно в возражении указывается на известность ряда признаков формулы оспариваемого патента из международной заявки WO 93/17765 (далее – [13]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого поступил отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с доводами возражения.

Патентообладатель отмечает, что ему непонятна позиция лица, подавшего возражение, «... относительно того является или не является ... изобретением – способ ...» по оспариваемому патенту.

Кроме того, в отзыве на возражение обращается внимание на то, что все признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента «... имеют отношение к достижению заявленного технического результата ...», который «... заключается в возможности определения проигрыша или выигрыша непосредственно при проведении лотерейной игры ...».

При этом, по мнению патентообладателя, в возражении «... не содержится источников информации, на основании которых можно было бы сделать вывод о несоответствии ... условию патентоспособности ... «изобретательский уровень» ...» решения по оспариваемому патенту.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи евразийской заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки патентоспособности запатентованного изобретения включает упомянутые Конвенцию и Патентную инструкцию.

Согласно пункту 1 статьи 13 Конвенции любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся

Государстве или нарушения евразийского патента в конкретном Договариваемом Государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании настоящей Конвенции и Патентной инструкции. Решение имеет силу лишь на территории Договариваемого Государства.

В соответствии со статьей 6 Конвенции Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 1 правила 3 Патентной инструкции изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники.

В соответствии с пунктом 3 правила 3 Патентной инструкции Не признаются изобретениями как таковые:

- открытия;
- научные теории и математические методы;
- представление информации;
- методы организации и управления хозяйством;
- условные обозначения, расписания, правила;
- методы выполнения умственных операций;
- алгоритмы и программы для вычислительных машин;
- топологии интегральных микросхем;
- проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;
- решения, касающиеся лишь внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся возможности отнесения решения по оспариваемому патенту к изобретениям как таковым, а также касающихся

соответствия упомянутого решения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту были известны до даты его приоритета из патентных документов [10] – [12].

Так, способ проведения лотереи по патенту [10] имеет то же назначение, что и способ по оспариваемому патенту. При этом решению по патенту [10] присущи следующие признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента:

- «... в случайном порядке на выделенных участках носителя, распределенных на его поверхности таким образом, что образуют матрицу ..., размещают игровые части, каждая из которых представляет из себя подложку, несущую скрытое изображение ...»;
- «... с момента начала игры участник, пожелавший принять участие в игре, ... о выбранных им участках носителя, которые, по его мнению, содержат изображения, которые заранее определены организатором игры как выигрышные ...»;
- «... воздействуют на игровые части таким образом, что на их подложках становятся видны ранее скрытые изображения ...».

Вывод об известности упомянутых признаков основывается на том, что в способе по патенту [10] в качестве носителя информации применен лотерейный билет, часть поверхности которого выделена под матрицу игровых частей, имеющих вид изображений, скрытых под защитным слоем. При этом согласно способу по патенту [10] участник при проведении игры выбирает, с каких из игровых частей удалить защитный слой, чтобы открыть на них заранее скрытые там выигрышные изображения. Затем для каждого участвующего лотерейного билета производят сопоставление открытых изображений с выигрышными.

Отличие способа по оспариваемому патенту от способа по патенту [10] заключается в том, что выбор на носителе игровых участков со скрытыми

изображениями осуществляется участником лотерейной игры не механическим удалением защитного слоя, а направлением соответствующего сообщения организатору игры, который в свою очередь открывает скрытые на носителе изображения и осуществляет сопоставление полученных от участников сообщений с выигрышными изображениями. Кроме того, в отличие от линейной матрицы игровых частей на билете по патенту [10], в способе по оспариваемому патенту матрица образована рядами и столбцами.

Однако из патента [11] известны следующие, отличительные от решения по патенту [10], признаки формулы оспариваемого патента:

- «... матрицу из рядов и столбцов ...»;
- «... с момента начала игры участник, пожелавший принять участие в игре, формирует сообщение ...»;
- «... отправляет с терминала пользователя на центральную станцию сигнал, несущий информацию, идентифицирующую отправителя и составленное им сообщение, на приемной стороне информацию, содержащуюся в принятом сигнале, запоминают, по истечении отрезка времени, установленного для проведения игры, организатор игры заканчивает прием сигналов от участников ...».

Согласно техническому решению по патенту [11] игровые части отображаются в виде таблицы, т.е., как и в способе по оспариваемому патенту, в виде матрицы из рядов и столбцов.

При этом для участия в игре, в соответствии с решением по патенту [11], также необходимо сформировать соответствующее сообщение с помощью индивидуального пульта и отправить его на центральную станцию, где оно будет запомнено. Так как ответы направляются с индивидуальных пультов, следовательно, упомянутое сообщение также позволяет идентифицировать отправителя. При этом в описании к патенту [11] указано, что «... ответы принимаются в течении установленного срока, после чего проводится розыгрыш ...».

Также необходимо отметить, что из патента [12] известны признаки независимого пункта формулы оспариваемого патента, согласно которым:

– «... для каждого участника сопоставляют изображения, ... размещенных на указанных им выделенных участках, с выигрышными изображениями....».

Так в описании к патенту [12] (см. стр.10) имеется указание на то, что «... возможен ... вариант проведения игры по принципу случайного угадывания кодов ... участниками игры ...». При этом коды представляют собой набор символов, которые участники заносят на специальные билеты, сдаваемые организатору игры. На странице 11 описания к патенту [12] указывается, что «... организаторы сравнивают коды билетов участников игры ... с выигранными кодами ...» для определения победителя.

Таким образом, из патентов [11] и [12] известны все признаки, отличающие способ по оспариваемому патенту от способа по патенту [10].

Что касается влияния упомянутых отличительных признаков на указанный в описании к оспариваемому патенту результат, то необходимо отметить следующее.

Результат от использования способа по оспариваемому патенту, заключающийся в возможности определения проигрыша или выигрыша непосредственно при проведении лотерейной игры, проявляется не столько в результате использования конкретных технических объектов, сколько в результате определенного порядка действия субъектов лотерейной деятельности при манипулировании этими объектами. То есть, проявление указанного в описании к оспариваемому патенту результата не является технически объективным, следовательно, данный результат не носит технического характера.

Более того, любые лотерейные игры завершаются оглашением их итогов, т.е. результат, заключающийся в возможности определения проигрыша или выигрыша непосредственно при проведении лотерейной игры, также проявляется и в решениях по патентам [11] и [12].



При этом известные из патентных документов [10] – [12] операции изложены в формуле оспариваемого патента таким образом, что характеризуют лишь предписания, которые, безусловно, не могут быть реализованы без предварительной договоренности между участниками проведения лотерейной игры. То есть, в формуле по оспариваемому патенту по существу изложены правила проведения лотереи.

Более того, материалы [1] – [9] действительно свидетельствуют о том, что лотерейная деятельность является специфическим видом хозяйственной деятельности.

Таким образом, способ, охарактеризованный в формуле оспариваемого патента, представляет собой описание правил управления лотерейным хозяйством во время проведения соответствующей игры (см. пункт 3 правила 3 Патентной инструкции), а результат от использования данного способа, как сказано выше, не является техническим.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать способ игры в лотерею по оспариваемому патенту непатентоспособным.

В отношении обращений, поступивших от патентообладателя 30.08.2012 и 04.09.2012 необходимо отметить, что все доводы, касающиеся оценки патентоспособности способа по оспариваемому патенту, были подробно проанализированы выше.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности **удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2012, признать действие евразийского патента № 009864 на территории Российской Федерации недействительным.**