

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Орглот» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 19.01.2011, 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 расчет 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 дешифрирования 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 палату по патентным спорам, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что способ по оспариваемому патенту не является изобретением, а группа изобретений по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В возражении отмечено, что сведения о способе розыгрыша денежных призов, охарактеризованный независимом пункте 1 формулы, по оспариваемому патенту известны из письма Минфин Российской Федерации №03-06-05-07/28 от 19.09.2005 «О налогообложении азартных игр, проводимых посредством отправки-приема SMS-сообщений» (далее – [1]). Лицо, подавшее возражение, указывает, что общедоступность письма [1] подтверждается следующими документами:

- Еженедельное приложение «Официальные документы» к газете «Учет, налоги, право», №36 от 04.10.2005 (далее – [2]);

- Статья «Особенности определения объектов налогообложения налогом на игорный бизнес» С.В. Смирнов журнал «Игорный бизнес: бухгалтерский учет и налогообложение» №1, 2006 г. (далее – [3]);

- Интернет-распечатка СПС «Консультант Плюс» (далее – [4]);

- Постатейный комментарий к части второй Налогового кодекса Российской Федерации «ГроссМедиа», Москва 2006 г. стр. 721, 722 (далее – [5]);

- Интернет-распечатки с сайтов www.pravcons.ru и www.provodka.ru (далее – [6]).

Также в возражении указано, что способ по первому независимому пункту формулы по оспариваемому патенту известен из статьи «Мерседес - лотерея» М. Шифрин журнал «Стандарт» №10(57) октябрь 2007 г. (далее – [7]), патентного документа RU 2247425, опубл. 27.02.2005 (далее – [8]) и Постановления Правительства Российской Федерации №328 от 25.05.2005, опубл. в «Российской газете», №115 от 01.06.2005 (далее – [9]).

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что «лотерея – это игра», в подтверждение чего представлены следующие источники информации:

- статья 1063 Гражданский кодекс часть вторая, введенный в действие 01.03.1996 (далее – [10]);

- пункт 1 статьи 2 Федерального Закона Российской Федерации №138-ФЗ от 11.11.2003 (далее – [11]).

В возражении указано, что способ по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту изобретения характеризуется предписаниями, устанавливающими порядок игры, а также совокупностью действий, которые необходимо осуществлять игрокам, т.е. является правилом игры. Также, по мнению лица, подавшего возражение, вышеупомянутый способ относится к методу хозяйственной деятельности, поскольку используемые в нем различные устройства предназначены только для реализации лотерейных билетов.

В отношении изобретения по независимому пункту 3 по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что оно не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» по тем же основаниям, что и способ по пункту 1 формулы оспариваемого патента.

Для сведения лицом, подавшим, возражение представлен Советский энциклопедический словарь под ред. А.М. Прохорова, «Советская энциклопедия», Москва 1987 г., стр. 797 (далее – [12])

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

На заседании коллегии патентообладателем представлен отзыв, в котором указано, что из представленных источников информации [1] - [12] не известны технические решения, содержащие признаки, идентичные всем признакам независимых пунктов 1 и 3 формулы по оспариваемому патенту. Патентообладатель отмечает, что способ по пункту 1 и устройство по пункту 3 указанной формулы не относятся к правилам и методам игр, а также к хозяйственной деятельности, как таковые, поскольку данные пункты содержат признаки технического характера: «вычислители, блоки памяти, шифраторы, дешифраторы и т.д.»

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, в редакции Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (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 изобретению предоставляется 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.

Согласно пункту 2 статьи 4 Закона не считаются изобретениями в смысле положений настоящего Закона, в частности:

открытия, а также научные теории и математические методы;

решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

программы для электронных вычислительных машин;

решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения указанных объектов к изобретениям только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых.

Согласно подпункту (4) пункта 19.5.2 Правил ИЗ, изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом (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. Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении, и отзыве патентообладателя, показал следующее.

В возражении содержится утверждение о том, что способ по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту относится к правилам и методам игр, а также к хозяйственной деятельности, однако доводы, подтверждающие данный вывод, в возражении отсутствуют.

При этом необходимо подчеркнуть, что способ по пункту 1 характеризуется следующими признаками технического характера: «используют терминал», «формируют на мобильном телефоне сигнал запроса», «посылают сообщение на мобильный телефон», «блок защиты информации для формирования защитных меток» и др.

В отношении доводов возражения, касающихся оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» необходимо отметить, что в возражении отсутствует сравнительный анализ признаков, характеризующих способ и устройство по оспариваемому патенту и решений, известных источников информации [1]-[12]. Также лицом, подавшим возражение, не проведен анализ, предусмотренный процитированным выше подпунктом (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, при определении соответствия группы изобретений условию патентоспособности изобретательский уровень.

Здесь следует отметить, что из источников информации [1]-[12] (как по отдельности, так и в совокупности) не известны, по крайней мере, следующие признаки независимых пунктов 1 и 3: «подают в блок защиты... для формирования защитных меток и запоминают в памяти», «дешифруют с помощью ключей дешифрования» (пункт 1); «соединенный линиями связи с первым блоком памяти, первым блоком ввода – вывода информации, третьим вычислителем, таймером» (пункт 3).

Таким образом, можно констатировать, что представленное возражение не содержит доводов, позволяющих считать способ по оспариваемому патенту объектом, не являющимся изобретением, а также доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.01.2011, патент Российской Федерации на изобретение №2385495 оставить в силе.