

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 Шакирова Рустама Ядкаревича (далее – заявитель), поступившее 09.02.2022 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 03.02.2022 об отказе в выдаче патента на группу изобретений по заявке №2021101144/28, при этом установлено следующее.

Заявка № 2021101144/28 на выдачу патента, на группу изобретений «Способ и устройство для предоставления данных» была подана заявителем 20.01.2021. Совокупность признаков заявленной группы изобретений изложена заявителем в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 05.12.2021, в следующей редакции:

«1. Способ предоставления данных налогового отчета, содержащий этапы на которых:

- на основании заранее заданного алгоритма объединения, суммирования и вычитания данных исходных документов обрабатывают множество исходных документов с данными, чтобы получить налоговый

отчет, содержащий обработанные данные, с помощью блока обработки;

- сохраняют определяемые упомянутым алгоритмом связи между обработанными данными налогового отчета и данными исходных документов в блоке памяти с помощью блока обработки;

- предоставляют налоговый отчет, содержащий обработанные данные, с помощью блока отображения,

причем при предоставлении данных налогового отчета отображают также связи между данными налогового отчета и данными исходных документов,

причем при отображении упомянутых связей обеспечивают возможность перехода к соответствующему исходному документу при выборе связи между данными налогового отчета и данными упомянутого исходного документа.

2. Способ по п. 1, в котором предварительно обрабатывают исходные документы, чтобы привести их к единому формату.

3. Способ по п. 1, в котором обеспечивают возможность фильтрации и сортировки данных исходных документов и данных налогового отчета .

4. Способ по п. 1, в котором источником исходных документов являются разные предприятия холдинга.

5. Способ по п. 1, в котором исходные документы представляют собой бухгалтерские документы, заранее заданный алгоритм представляет собой правила подачи налоговых отчетов.

6. Способ по п.1, в котором обеспечивают возможность перехода к той части соответствующего исходного документа, которая содержит интересующие исходные данные.

7. Способ по п.1, в котором обеспечивают возможность отображения по меньшей мере названия исходного документа в качестве связи.

8. Машиночитаемый носитель, содержащий инструкции, которые при выполнении компьютером или компьютерной системой обеспечивают

осуществление способа по п.1».

При вынесении решения Роспатента от 03.02.2022 об отказе в выдаче патента был сделан вывод о несоответствии заявленной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного довода в решении Роспатента приведены следующие патентные документы:

- патент US 7877683 B2, опубл. 25.01.2011 (далее – [1]);
- заявка US 2016/0378849 A1, опубл. 29.12.2016 (далее – [2]);
- заявка US 2012/0060078 A1, опубл. 08.03.2012 (далее – [3]);
- заявка US 2007/0033535 A1, опубл. 08.02.2007 (далее – [4]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, в котором он выразил несогласие с доводами решения Роспатента.

В возражении заявитель указывает, что в патентном документе [1] не раскрываются, по меньшей мере, признаки: «на основании заранее заданного алгоритма объединения, суммирования и вычитания данных исходных документов обрабатывают множество исходных документов с данными, чтобы получить налоговый отчет, содержащий обработанные данные, с помощью блока обработки» и «причем при предоставлении данных налогового отчета отображают также связи между данными налогового отчета и данными исходных документов, причем при отображении упомянутых связей обеспечивают возможность перехода к соответствующему исходному документу при выборе связи между данными налогового отчета и данными упомянутого исходного документа».

При этом, по мнению заявителя, существенным отличием также является то, что в заявленном решении не термин связывается с одной статьей, а числовые данные связываются со всеми источниками, из которых посредством суммирования и/или вычитания эти числовые данные

получены.

Также, в возражении, заявитель указывает, связи между данными и источниками создаются блоком обработки автоматически, так как они определяются математическими операциями.

Заявитель в возражении указывает, что патентные документы [1] и [2] ни вместе, ни по отдельности не раскрывают и не предполагают, по меньшей мере, следующих признаков независимого пункта 1 формулы изобретения:

- на основании заранее заданного алгоритма объединения, суммирования и вычитания данных исходных документов обрабатывают множество исходных документов с данными, чтобы получить налоговый отчет, содержащий обработанные данные, с помощью блока обработки;

- сохраняют определяемые упомянутым алгоритмом связи между обработанными данными налогового отчета и данными исходных документов в блоке памяти с помощью блока обработки;

- причем при предоставлении данных налогового отчета отображают также связи между данными налогового отчета и данными исходных документов;

- причем при отображении упомянутых связей обеспечивают возможность перехода к соответствующему исходному документу при выборе связи между данными налогового отчета и данными упомянутого исходного документа.

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

С учетом даты подачи заявки (20.01.2021) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), Требования к документам

заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Требования ИЗ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся, в частности, к продукту. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности:

- 1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 5) программы для ЭВМ;
- 6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

- проверку соответствия заявленного изобретения требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 настоящего Кодекса, и условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса;
- проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения

в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

- проведение информационного поиска в отношении заявленного изобретения и проверку с учетом его результатов соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 настоящего Кодекса.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю отчет об информационном поиске.

При проверке соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности учитываются результаты предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности, содержащиеся в отчете о предварительном информационном поиске и заключении по результатам предварительной оценки патентоспособности, проведенных научной или образовательной организацией, в случае их поступления в указанный федеральный орган до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной.

Информационный поиск в отношении объектов, указанных в пункте 4 статьи 1349 и пунктах 5 и 6 статьи 1350 настоящего Кодекса, не проводится, о чем федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя.

Согласно пункту 49 Правил ИЗ проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, включает анализ признаков заявленного изобретения, проблемы, решаемой созданием заявленного изобретения, результата, обеспечиваемого заявленным изобретением, исследование причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечиваемого им результата, который осуществляется с учетом положений пунктов 35-43

Требований к документам заявки. Заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, только в случае, когда заявка касается указанных объектов как таковых. По результатам проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, как таковым в том случае, когда родовое понятие, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения, или все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, являются признаками этих объектов, или все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение результата, который не является техническим. Если в результате проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, установлено, что заявленное изобретение не относится к объектам, не являющимся изобретениями, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, проводится проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

В соответствии с пунктом 75 Правил при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

В соответствии с пунктом 76 Правил, проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения;

- определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки;

- 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 заявленного изобретения;

- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 77 Правил не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

Согласно пункту 36 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Раскрытие сущности изобретения" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, при этом, в частности:

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами, при этом не считаются техническими результаты, которые:

- достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

- заключаются только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма.

Согласно пункту 45 Правил ППС выявленные членами коллегии при рассмотрении спора основания, препятствующие предоставлению правовой охраны объекту интеллектуальной собственности, отражаются в протоколе заседания коллегии и учитываются при формировании вывода коллегии по результатам рассмотрения спора. Информация об указанных основаниях в течение 5 рабочих дней со дня заседания коллегии, на котором они выявлены, доводится до сведения сторон спора. При этом им предоставляется возможность представить свое мнение.

Анализ материалов, представленных на стадии рассмотрения спора показал, что вывод, сделанный Роспатентом и касающийся несоответствия технических решений по независимым пунктам 1 и 8 вышеприведенной формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень», является преждевременным и неправомерным.

Данный вывод обусловлен тем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса перед проведением информационного поиска в отношении

заявленной группы изобретений и проверки с учетом его результатов соответствия заявленной группы изобретений условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 Кодекса было необходимо провести проверку соответствия заявленной группы изобретений требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, и условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1350 Кодекса.

Проверка соответствия заявленной группы изобретений требованиям, установленным пунктом 4 статьи 1349 Кодекса, и условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1350 Кодекса показала следующее.

Исходя из вышеприведенной формулы (см. независимый пункт 1) и описания заявки, заявленная группа решений в части независимого пункта 1 данной формулы по существу представляет собой определенный порядок действий, а именно – обработка данных, сохранение обработанных данных, отображение обработанных данных и т.д., которые позволяют получить обработанные данные налогового отчета, причем при предоставлении данных налогового отчета отображают также связи между данными налогового отчета и данными исходных документов, а также при отображении упомянутых связей обеспечивают возможность перехода к соответствующему исходному документу при выборе связи между данными налогового отчета и данными упомянутого исходного документа.

При этом эффектом такого порядка действий является ускорение проверки итоговых документов за счет возможности отображения связей и возможности перехода к исходным документам (см. стр. 4 описание изобретения). Т.е. ускорение проверки документов обусловлено исключительно за счет использования программы для электронной вычислительной машины и используемого в ней алгоритма, а также за счет возможности перехода к нужному документу по активной ссылке

сформированной вышеуказанной программой.

Таким образом, проверка налоговых данных вышеуказанным образом по существу является частью цифровой экономики. Следует отметить, что специалисту в данной области техники, исходя из определения термина «цифровая экономика» (см., например, интернет-ссылку https://information_society.academic.ru/391/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_DIGITAL_ECONOMY с отсылкой на «Толковый словарь по информационному обществу и новой экономике. 2007») известно, что применение технических средств в методах хозяйственной деятельности лишь говорит о степени цифровизации таких методов.

При этом возможность перехода к нужному документу по активной ссылке, сформированной вышеуказанной программой, представляет собой более рациональное использование времени на проверку налоговых документов, что приводит к нетехническому результату, а выражается в экономном использовании времени такой проверки, что характерно для решений не являющихся изобретениями.

С учетом сказанного можно констатировать, что вышеуказанный эффект заключается только в получении информации для более рационального использования времени на проверку налоговых документов и достигается благодаря применению специализированной программы, разработанной для определенной отрасли, т.е. не является техническим.

Таким образом, все признаки решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 вышеприведенной формулы, обеспечивают получение результата, который не является техническим и, таким образом, это решение относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса (см. пункт 49 Правил ИЗ).

Также, следует отметить, что анализ зависимых пунктов 2 – 7

вышеприведенной формулы показал, что они не содержат каких-либо признаков, потенциальное внесение которых в независимый пункт 1 этой формулы оказало бы какое-либо влияние на сделанные выше выводы.

Что касается решения, охарактеризованного в независимом пункте 8 вышеприведенной формулы, то необходимо отметить следующее.

Согласно вышеприведенной формуле (см. независимый пункт 8) и описанию, решение, охарактеризованное в независимом пункте 8 вышеприведенной формулы, направлено на осуществление способа, описанного в независимом пункте 1 данной формулы, и на достижение упомянутого выше эффекта.

Следовательно, в отношении решения, охарактеризованного в независимом пункте 8 вышеприведенной формулы, можно сделать аналогичный вывод, сделанный в отношении способа, описанного в независимом пункте 1 данной формулы, а именно то, что все признаки решения, охарактеризованного в независимом пункте 8 этой формулы, обеспечивают получение результата, который не является техническим и, таким образом, это решение относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса (см. пункт 49 Правил ИЗ).

С учетом вышеуказанного можно отметить, что согласно положениям пункта 49 Правил ИЗ переход при проведении экспертизы по существу к оценке соответствия заявленных решений, охарактеризованных в независимых пунктах 1 и 8 вышеприведенной формулы, условию патентоспособности «изобретательский уровень» с дальнейшим выводом о его несоответствии этому условию являлся преждевременным, и, следовательно, доводы, отраженные в решении Роспатента от 03.02.2022, касающиеся указанного соответствия, а также источники информации [1]-[4], не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, подтверждающие неправомерность принятого Роспатентом от 03.02.2022 решения только в

части, носящей методологический характер.

В свою очередь, указанные обстоятельства, касающиеся того, что решения, охарактеризованные в независимых пунктах 1 и 8 вышеприведенной формулы, относятся к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, на основании пункта 45 Правил ППС были отражены в протоколе заседания, состоявшегося 09.02.2023, и размещены на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>» (доведены до сведения заявителя). При этом заявителю была предоставлена возможность представить свое мнение.

От заявителя 17.02.2023 поступили материалы, содержащие доводы, в соответствии с которыми считает заявленные решения техническими.

В отношении доводов, представленных заявителем 17.02.2023 необходимо отметить, что они не изменяют сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.02.2022, изменить решение Роспатента от 03.02.2022 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.