

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

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. № 231-ФЗ, в редакции, действующей на дату подачи возражения, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.05.2024 от ЯН Хон Суна, Республика Корея (далее - заявитель) возражение на решение Роспатента от 03.11.2023 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2022103900/28, при этом установлено следующее.

Заявка № 2022103900/28 на группу изобретений «Онлайн-система долевого использования для варранта на получение и способ долевого использования получаемого права» была подана 22.11.2019. Совокупность признаков заявленной группы решений изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 10.01.2023 в следующей редакции:

«1. Онлайн-система долевого использования для цифрового варранта на получение, содержащая:

сервер оператора, соединенный таким способом, что возможно сообщаться посредством отправки и приема сигналов с помощью проводных или беспроводных сетей связи, и включающий в себя систему выпуска цифрового варранта для выпуска цифрового варранта, заменяющего получаемое право, включающее в себя роялти, которое будет сформировано в будущем посредством прав собственности, включающих в себя нематериальные активы или права интеллектуальной собственности, предоставленные с сервера эмитента цифрового варранта, и предоставляющий серверу эмитента цифрового варранта и серверу покупателя перепродажи цифрового варранта, который покупает доли с сервера покупателя цифрового варранта, подробную страницу регистрации для служб управления взаимоотношениями с клиентами и цифровых варрантов, окно электронного декларирования цифровых варрантов, окно раскрытия условий покупки цифрового варранта, окно утверждения условий покупки цифрового варранта, окно системы совершения сделки с цифровым варрантом, для обеспечения пользователю возможности выбирать что-либо одно из обычной сделки, аукциона и обратного аукциона, систему дифференциальной выплаты роялти для предоставления счета для разделения цифровых варрантов агентами по закупке посредством арифметического блока для автоматического распределения соотношения долей и для дифференциальной выплаты роялти по долям электронного права, и систему перераспределения для отражения купленных долей сервера покупателя перепродажи цифрового варранта на счете посредством автоматизированного вычисления;

сервер эмитента цифрового варранта, управляемый держателем собственности, который является владельцем нематериальных активов или прав интеллектуальной собственности, соединенный с сервером оператора через проводную или беспроводную сеть связи, и управляемый лицом, которое выпустило или владеет цифровым варрантом, а именно,

получаемым правом, которое будет сформировано в будущем посредством прав собственности, включающих в себя нематериальные активы или права интеллектуальной собственности;

сервер покупателя цифрового варранта, связанный с сервером оператора, чтобы покупать что-либо одно из цифрового варранта, выпущенного сервером оператора, и цифрового варранта, выпущенного сервером эмитента цифрового варранта, соединенным с сервером оператора, принимающий счет получаемого права, сформированный на сервере оператора, и управляемый лицом, которое получает получаемое право посредством приема счета получаемого права, созданного на сервере оператора;

и сервер покупателя перепродажи цифрового варранта, соединенный с сервером оператора и управляемый лицом, которое покупает доли цифрового варранта, полученного с сервера покупателя цифрового варранта, при этом в системе создана база данных, содержащая сведения о сделках с правами в целях классификации налогов, причем для налоговых органов предоставляется доступ к базе данных.

2. Онлайн-система долевого использования по п.1, при этом цифровой варрант выпускается по условиям участия, итоговой сумме ограниченных выпусков, единицам транзакции и суммарному количеству выпусков, введенными в сервер оператора в связи с соответствующими подробностями права, после того как сервер оператора принимает подробности цифрового права для конкретного продукта, принятые от сервера эмитента цифрового варранта, или выпускается, когда эмитент цифрового варранта непосредственно манипулирует своим собственным терминалом стандартизированной электронной системы ввода, предоставляемой сервером оператора, и при этом доли получаемого права, которые, как ожидается, должны быть предоставлены держателям нематериальных активов или держателям прав интеллектуальной

собственности в конкретный момент времени в будущем, делятся в процентном отношении по величине покупки, переданной с сервера покупателя перепродажи цифрового варранта, управляемого участниками новой покупки права.

3. Онлайн-система долевого использования по п.1, при этом сервер оператора обеспечивает возможность другим лицам удобно и четко проверять цифровой варрант, который является целью сделки, поскольку дополнительно предусматривает окно раскрытия цифровой информации о получаемом праве, чтобы раскрывать информацию о получаемом праве цифрового варранта, предоставленного для сервера покупателя цифрового варранта и сервера покупателя перепродажи цифрового варранта перед заключением договора.

4. Онлайн-система долевого использования по п.1, при этом условие заменяется договором посредством электронного одобрения участников сделки путем предоставления серверу покупателя цифрового варранта и серверу покупателя перепродажи цифрового варранта, участвующих в покупке, получаемого права эмитента цифрового варранта посредством сервера эмитента цифрового варранта перед заключением договора.

5. Онлайн-система долевого использования по п.1, при этом сервер оператора предоставляет серверу покупателя цифрового варранта, серверу покупателя перепродажи цифрового варранта и серверу эмитента цифрового варранта, которые утвердили электронное условие в режиме онлайн в соединении с получаемым правом, информацию о сделке в реальном времени, такую как итоговое количество выпущенных цифровых варрантов, единицу транзакции, участвующие в сделке величины, сумму за исполнение сделки и оставшееся количество нереализованных цифровых варрантов, и обеспечивает участникам сделки возможность выбирать что-либо одно из обычной торговли, аукциона и обратного аукциона.

6. Онлайн-система долевого использования по п.1, при этом сервер оператора предоставляет серверу эмитента цифрового варранта, серверу покупателя цифрового варранта и серверу покупателя перепродажи цифрового варранта эксклюзивный электронный счет для получаемого права, при этом сервер оператора предоставляет серверу эмитента цифрового варранта, серверу покупателя цифрового варранта и серверу покупателя перепродажи цифрового варранта изменения в величине сделки посредством агентов по сделке всякий раз, когда соответствующие цифровые варранты участвуют в сделке, через эксклюзивный электронный счет для получаемого права в реальном времени, при этом сервер оператора предоставляет серверу покупателя цифрового варранта и серверу покупателя перепродажи цифрового варранта информацию о долях, реализованных в размере инвестированного капитала, когда право покупается через сервер покупателя цифрового варранта и сервер покупателя перепродажи цифрового варранта после конвертации эмитированных долей на основе 100% эмитированных конкретных цифровых варрантов в единицы, и при этом сервер оператора передает подробности сделки, включающие в себя участвующую в сделке величину и цену соответствующих цифровых варрантов, серверу эмитента цифрового варранта, серверу покупателя цифрового варранта и серверу покупателя перепродажи цифрового варранта, участвующим в сделке для получаемого права, в которой доли эмитента цифрового варранта делятся, в реальном времени с помощью чего-либо одного из обычной сделки, аукциона и обратного аукциона, и подготавливается электронная подробная формулировка получаемого права, сохраняется и выводится, и серверам посредством агентов по сделке по праву представляется электронная подробная формулировка.

7. Онлайн-система долевого использования по п.1, при этом сервер оператора соединяется через проводную или беспроводную сеть связи и

предоставляет электронной системе выплаты роялти, связанной с электронным счетом, включающим в себя счет оператора, который получает доли получаемого права посредством сделки с цифровым варрантом, и электронный счет, включающий в себя счет эмитента цифрового варранта, и электронная система оплаты может быть обычной электронной системой оплаты.

8. Онлайн-система долевого использования по п.7, при этом электронный счет включает в себя счет долевого использования роялти, на который все участники сделки для соответствующего права распределяют роялти по конкретному праву в пропорциональном распределении, таком же, что и соотношение долей относительно конкретного права, на который все агенты по сделке получают доли, разделенные на основе 100% цифровых варрантов.

9. Онлайн-система долевого использования по п.1, при этом сервер оператора включает в себя электронную систему денежных платежей, которая является системой платежей для покупки получаемого права, а именно, права получать роялти для держателя нематериальных активов или держателя права интеллектуальной собственности, и платежную систему электронных переводов для электронного перевода и отправки резервных денег каждой страны, и если покупатели покупают получаемое право, они могут выбирать и использовать какой-либо один из сервера покупателя и сервера оператора, использующего сервер покупателя.

10. Компьютерно-реализуемый способ долевого использования для цифрового варранта на получение, содержащий:

этап передачи информации о праве собственности, на котором передают информацию о праве собственности, включающем в себя нематериальные активы или права интеллектуальной собственности, серверу оператора посредством сервера эмитента цифрового варранта;

этап выпуска цифрового варранта, на котором выпускают цифровой варрант, так что получаемое право, включающее в себя роялти, которое будет сформировано в будущем в отношении информации о праве собственности, принятой от сервера эмитента цифрового варранта, регистрируется электронным способом;

этап эмиссии электронных денег, на котором эмитируют электронные деньги, соответствующие цифровому варранту, выпущенному посредством сервера оператора;

этап регистрации информации, на котором регистрируют информацию о цифровом варранте, выпущенном посредством сервера оператора, и информацию об электронных деньгах на сервере;

этап электронного декларирования, на котором декларируют зарегистрированную информацию о цифровом варранте и зарегистрированную информацию об электронных деньгах в режиме онлайн посредством сервера оператора;

этап раскрытия условий покупки, на котором раскрывают условия покупки цифрового варранта в режиме онлайн посредством сервера оператора;

этап утверждения условий, на котором принимают условие покупки цифрового варранта, раскрытое в режиме онлайн, с сервера эмитента цифрового варранта, сервера покупателя цифрового варранта и сервера покупателя перепродажи цифрового варранта и утверждают условие покупки посредством сервера оператора;

этап совершения сделки с цифровым варрантом, на котором обеспечивают возможность серверу покупателя цифрового варранта и серверу покупателя перепродажи цифрового варранта продавать и покупать доли получаемого права, предоставленного цифровому варранту, в отношении цифрового варранта, раскрытого в режиме онлайн, и регистрируют доли;

этап утверждения доли и создания счета, на котором утверждают доли получаемого права, предоставленного цифровому варранту, сделка для которого закончена, делят получаемое право и создают счет;

и этап взаиморасчетов, на котором оплачивают цену за получаемое право цифрового варранта, разделенное на доли, при этом способ дополнительно содержит этап, на котором заносят сведения о сделке в базу данных для классификации налогов, причем для налоговых органов предоставляется доступ к базе данных.».

При вынесении решения Роспатентом от 03.11.2023 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделаны следующие выводы:

- каждое решение из заявленной группы, охарактеризованной в вышеприведенной формуле, не является техническим в силу того, что эти решения направлены на достижение результата, который не является техническим;

- заявленная группа решений, охарактеризованная в данной формуле, относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 упомянутого Гражданского кодекса, действующего в редакции на дату подачи заявки (далее – Кодекс), ввиду того, что назначения решений, охарактеризованных в независимых пунктах 1, 10 этой формулы, описывают объекты, указанные в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, а также ввиду того, что все признаки этой группы, отраженные в данной формуле, направлены на достижение результата, который не является техническим.

В указанном решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- интернет-ссылка <https://neftegaz.ru/tech-library/finansy/146670-nalogi/>, дата публикации 24.05.2008 (далее – [1]);

- интернет-ссылка https://www.nalog.gov.ru/rn86/news/activities_fts/5635273/, дата публикации 30.06.2015 (далее – [2]);

- интернет-ссылка <https://studfile.net/preview/8468002/page:2/>, дата публикации 17.07.2019 (далее – [3]);

- интернет-ссылка <https://vocable.ru/termin/organizacionno-hozjaistvennaja-struktura.html> (далее – [4]);

- интернет-ссылка <https://www.itc.by/chto-takoe-server/>, дата публикации 29.06.2019 (далее – [5]);

- интернет-ссылка <https://studfile.net/preview/9018285/>, дата публикации 25.08.2019 (далее – [6]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 упомянутого Гражданского кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

При этом доводы возражения сводятся к следующему:

- назначения решений, охарактеризованных в независимых пунктах 1, 10 вышеприведенной формулы, не описывают объекты, указанные в пункте 5 статьи 1350 Кодекса;

- заявленная группа решений направлена на достижение результата, который является техническим.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (22.11.2019), правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения 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, зарегистрированным в Минюсте Российской

Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800, действующие на дату подачи заявки.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности, правила и методы хозяйственной деятельности. В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

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:

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

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

Согласно пункту 43 Правил ИЗ экспертиза заявки по существу в соответствии со статьей 1386 Кодекса включает, в частности:

4) проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса;

5) проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

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.

Существо заявленной группы решений изложено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента от 03.11.2023, и доводов возражения, касающихся отнесения данной группы к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, показал следующее.

Можно согласиться с мнением, выраженным в этом решении, о том, что упомянутая группа относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

Данный вывод обусловлен следующим.

Согласно вышеприведенной формуле назначением решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 данной формулы, является онлайн-система долевого использования для цифрового варранта на получение.

При этом исходя из описания (см. стр. 3 последний абзац, стр. 5 последний абзац – стр. 17 абзац 2) заявки и вышеприведенной формулы можно сделать однозначный вывод о том, что доленое использование для цифрового варранта на получение представляет собой право осуществления сделки на точно определенное количество долей, кредитов и иностранной валюты по договорным ценам, а применяемая для данных действий онлайн-

система представляет собой информационную систему, функционирующую через интернет-сервера.

В свою очередь, специалисту в данной области техники известно, что действия, связанные с варрантом, представляют собой ничто иное, как финансовые операции (см., например, интернет-ссылку https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/12246 с отсылкой на «Финансы. Толковый словарь. 2-е изд. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Брайен Батлер, Брайен Джонсон, Грэм Сидуэл и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000.»), а ведение экономической (финансовой) деятельности с помощью компьютерных технологий классифицируется как определенный вид цифровой экономики (см., например, интернет-ссылки 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, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/4711/%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98> с отсылкой на «Толковый словарь по информационному обществу и новой экономике, 2007» и «Научно-технический энциклопедический словарь» соответственно).

Таким образом, назначение решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 данной формулы (онлайн-система долевого использования для цифрового варранта на получение), в явном виде характеризует цифровую экономику (хозяйственную деятельность), т.е. объект, указанный в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

Следовательно, в силу положений пункта 49 Правил ИЗ это решение относится к объекту, указанному в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

В отношении решения, охарактеризованного в независимом пункте 10 вышеприведенной формуле, необходимо отметить следующее.

Согласно вышеприведенной формуле назначением решения, охарактеризованного в данном пункте этой формулы, является компьютерно-реализуемый способ долевого использования для цифрового варранта на получение.

При этом, как было указано в заключении выше, доленое использование для цифрового варранта на получение представляет собой право осуществления сделки на точно определенное количество долей, кредитов и иностранной валюты по договорным ценам, а применяемая для данных действий онлайн-система (компьютерная реализация) представляет собой информационную систему, функционирующую через интернет-сервера, что, в свою очередь, в явном виде позволяет классифицировать указанный способ как цифровую экономику, т.е. объект, указанный в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

Следовательно, в силу положений пункта 49 Правил ИЗ решение, охарактеризованное в независимом пункте 10 вышеприведенной формулы, относится к объекту, указанному в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

В отношении эффекта, на достижение которого направлена заявленная группа решений, стоит сказать следующее.

Согласно описанию (см. стр. 4 последний абзац – стр. 5 абзац 2) заявки можно сделать вывод о том, что такими эффектами являются:

- деление держателями права собственности, включающие в себя физических лиц или компании, владеющие нематериальными активами, и осуществление сделки с прибылями, например, роялти, в зависимости от использования прав собственности без передачи или отдельной регистрации прав на свои собственные нематериальные активы другим организациям или группам;

- классифицирование всех налогов на премию в качестве стандарта оценки с момента создания базы данных (DB) сделок с правом и

обеспечение возможности налоговым органам получать базу данных, тем самым, предотвращая уклонение от уплаты налогов;

- повышение добавочных стоимостей, создаваемых, когда передаточная разница премии увеличивается посредством добавления совокупных творческих действий или деятельности по продаже множества покупателей права к экономическим действиям с помощью нематериальных активов.

В свою очередь, исходя из определения терминов «прибыль», «налог» и «добавочная стоимость» (см., например, интернет-ссылки https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/21473, https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/11590, https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/22255 с отсылкой на «Экономика. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство "Весь Мир". Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000») можно сделать вывод о том, что вышеперечисленные эффекты обусловлены соблюдением определенного порядка, договоренностей и установленных правил в финансовой сфере.

Таким образом, в силу положений пункта 36 Требований ИЗ такие эффекты (результаты) не являются техническими.

Следовательно, заявленная группа решений направлена на достижение результатов, которые не являются техническими, и, соответственно, эти решения на основании пункта 49 Правил ИЗ можно отнести к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

В отношении указанных в решении Роспатента от 03.11.2023 источников информации [1]-[6] следует отметить, что содержащиеся в них сведения о налогах, характеристиках организационно-хозяйственной деятельности и структуре, сервере и видах программного обеспечения подтверждают сделанные выше выводы.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, подтверждающих неправомерность принятого Роспатентом от 03.11.2023 решения.

Что касается доводов, отраженных в решении Роспатента от 03.11.2023, и доводов возражения, касающихся того, что каждое решение из заявленной группы, охарактеризованной в вышеприведенной формуле, не является техническим в силу того, что эти решения направлены на достижение результата, который не является техническим, не анализировались в силу положений пунктов 43, 49 Правил ИЗ и с учетом сделанных выше выводов.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2024, решение Роспатента от 03.11.2023 оставить в силе.