

### **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 18.10.2023 от ПАО "Сбербанк России" (далее - заявитель) возражение на решение Роспатента от 11.07.2023 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2021128050/28, при этом установлено следующее.

Заявка 2021128050/28 на группу изобретений «Способ и система заключения сделок купли-продажи цифровых активов» была подана 24.09.2021. Совокупность признаков заявленной группы решений изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 11.05.2023 в следующей редакции:

«1. Способ автоматической обработки сделок купли-продажи цифровых активов, выполняемый по меньшей мере одним вычислительным устройством, содержащий этапы, на которых:

- получают от устройства покупателя запрос на заключение сделки по покупке по меньшей мере одного цифрового актива, размещенного на торговой площадке;
- формируют смарт-контракт и заносят в него идентификатор (ID) цифрового актива и значение стоимости цифрового актив;
- получают подтверждение сделки от устройств продавца и покупателя;
- определяют наличие по меньшей мере одного цифрового актива на аккаунте продавца в системе учета цифровых активов;
- определяют наличие денежных единиц, соответствующих значению стоимости цифрового актива, на счете покупателя;
- формируют в регистре токен, отражающий баланс цифровых активов, покупаемых покупателем, и токен, отражающий количество денежных единиц, соответствующих значению стоимости цифрового актива;
- запускают смарт-контракт для передачи покупателю токена, отражающего баланс цифровых активов, а продавцу - токена, отражающего количество денежные единицы;
- направляют команду в систему учета цифровых активов для перевода цифрового актива с аккаунта продавца на аккаунт покупателя и команду в устройство Банка для перевода денежных единиц, соответствующих значению стоимости цифрового актива, со счета покупателя на счет продавца.

2. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что цифровой актив представляет собой: цифровой актив на атрибуты зеленой энергии; углеродные единицы; ESG-активы (environmental, social, governance (окружающая среда, общество, управление)); или единицы квоты сокращения выбросов парниковых газов.

3. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что подтверждение сделки от устройств продавца и покупателя осуществляется посредством подписания смарт-контракта с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

4. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что дополнительно направляют команду на блокировку цифрового актива на аккаунте продавца или на перевод цифрового актива на аккаунт посредника.

5. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что дополнительно направляют команду на блокировку денежных единиц на счете покупателя или на перевод денежных единиц на счет посредника.

6. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что дополнительно выполняют этапы, на которых:

- получают запрос на продажу по меньшей мере одного токена, отражающего баланс цифровых активов;

- размещают информацию о упомянутом токене на торговой площадке.

7. Способ по п. 6, характеризующийся тем, что дополнительно выполняют этапы, на которых:

- получают запрос на заключение сделки по покупке токена, отражающего баланс цифровых активов, от по меньшей мере одного устройства покупателя, содержащий ID первого профиля пользователя, ID второго профиля пользователя, ID аккаунта первого покупателя в системе учета цифровых активов, ID аккаунта второго покупателя в системе учета цифровых активов, информацию о количестве денежных единиц, предназначенных для оплаты за токен первым покупателем, и информацию о количестве денежных единиц, предназначенных для оплаты за токена вторым покупателем;

- основе информации о количестве денежных единиц, предназначенных для оплаты токена первым покупателем, и информации о

количестве денежных единиц, предназначенных для оплаты токена вторым покупателем, определяют коэффициент дробления токена;

- определяют количество цифровых активов, для которого был сформирован токен;

- на основе информации о количестве цифровых активов определяют, что токен возможно разделить в соответствии с коэффициентом дробления токена;

- формируют смарт-контракт и заносят в него: ID токена; значение стоимости токена; информацию о количестве цифровых активов, которые следует передать первому покупателю в соответствии с внесенной им оплатой за токен; информацию о количестве цифровых активов, которые следует передать второму покупателю в соответствии с внесенной им оплатой за токен;

- получают подтверждение сделки от устройств продавца токена и покупателя;

- определяют наличие цифровых активов на аккаунте продавца;

- определяют наличие денежных единиц, предназначенных для оплаты токена первым и вторым покупателями, на счетах первого и второго покупателей;

- осуществляют разделение токена согласно коэффициенту дробления токена посредством формирования в регистре двух токенов, причем первый токен отражает количество цифровых активов согласно внесенной оплате за токен первым покупателем, а второй токен отражает количество цифровых активов согласно внесенной оплате за токен вторым покупателем;

- формируют токен, отражающий количество денежных единиц, соответствующее значению стоимости токена;

- запускают смарт-контракт для передачи первого токена первому покупателю, второго токена - второму покупателю, а токена, отражающего количество денежных единицы, - продавцу токена;

- направляют команду в систему учета цифровых активов для перевода цифровых активов с аккаунта продавца токена на аккаунт покупателей согласно внесенной им оплаты за токен и команду в устройство Банка для перевода денежных единиц, соответствующих значению стоимости токена.

8. Система автоматической обработки данных сделок купли-продажи цифрового актива, содержащая по меньшей мере одно вычислительное устройство и по меньшей мере одно устройство памяти, содержащее машиночитаемые инструкции, которые при их исполнении по меньшей мере одним вычислительным устройством выполняют способ по любому пп. 1-7.»

При вынесении решения Роспатентом от 11.07.2023 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленная группа решений, охарактеризованная в вышеприведенной формуле, относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 упомянутого Гражданского кодекса, действующего в редакции на дату подачи заявки (далее – Кодекс), а именно к методу хозяйственной деятельности.

Данный вывод основан на том, что эта группа решений направлена на достижение результата, который не является техническим и обусловлен установленными правилами (договоренностями) при проведении сделки купли-продажи между продавцом и покупателем.

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 тому, что заявленная группа решений направлена на достижение результата, который является техническим и, соответственно, она не может быть отнесена к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, а именно к методам хозяйственной деятельности.

Для усиления своей позиции заявитель представил следующие материалы:

- интернет-ссылка <https://habr.com/ru/post/448056/>, опубликована 02.05.2019 (далее – [1]);

- выдержка из презентации «Особенности патентования решений, относящихся к информационным технологиям», размещенной по интернет-адресу <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/presentations/prezentaciya-glu-shenko-27032019.pdf> в 2019 году (далее – [2]).

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

С учетом даты подачи заявки (24.09.2021), 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.

Согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, в частности, правила и методы игр, интеллектуальной или 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;

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

Согласно пункту 46 Правил ИЗ если предложенная заявителем формула изобретения содержит признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка, предусмотренная подпунктами 2-8 пункта 43 Правил, проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

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.

Существо заявленной группы решений изложено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента от 11.07.2023, 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 методу хозяйственной деятельности, т.е. к объекту, указанному в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

Данный вывод обусловлен следующим.

Согласно вышеприведенной формуле назначением решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 данной формулы, является автоматическая обработка сделок купли-продажи цифровых активов («способ автоматической обработки сделок купли-продажи цифровых активов»).

При этом исходя из описания (см. абзацы [0006]-[0060]), чертежей (см. фиг. 1-3) заявки и вышеприведенной формулы можно сделать однозначный вывод о том, что указанное назначение представляет собой проведение сделки купли-продажи между продавцом и покупателем при помощи цифровых технологий, позволяющих заменить реальную валюту (денежные знаки, ценные бумаги и другие ценности) на эквивалентный по стоимости ей цифровой актив, т.е. цифровое представление стоимости, которое регистрируется в криптографически защищенном распределенном реестре (блокчейн-цепочка). В свою очередь, эти цифровые процессы по существу представляют собой обработку информации, связанную с проведением сделки купли-продажи, компьютерным алгоритмом.

Специалисту в данной области техники исходя из определения термина «Купля-продажа» (см., например, интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/11898> с отсылкой на «Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.») известно,

что процесс купли-продажи как таковой представляет ничто иное, как метод экономической (хозяйственной) деятельности, осуществляемый договорными отношениями между продавцом и покупателем.

Кроме того, специалисту в данной области техники исходя из определения терминов «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](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») и «телекоммуникации» (см., например, интернет-ссылку <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 «Научно-технический энциклопедический словарь») известно, что ведение экономической (хозяйственной) деятельности с помощью компьютерных технологий классифицируется как определенный вид цифровой экономики.

С учетом вышеперечисленного можно констатировать, что назначение («способ автоматической обработки сделок купли-продажи цифровых активов») решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 вышеприведенной формулы, явным образом характеризует процесс хозяйственной деятельности, т.е. объект, указанный в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

Кроме того, стоит обратить внимание на следующее.

Согласно описанию (см. абзац [0005]) заявки заявленная группа решений направлена на достижение такого эффекта, как возможность проведения надежной и безопасной для обеих сторон сделки купли-продажи цифрового актива с использованием банковского счета в автоматизированном режиме.

При этом исходя из вышеуказанных обстоятельств в отношении способа, описанного в независимом пункте 1 вышеприведенной формулы, а также описания (см. абзацы [0006]-[0060]) и чертежей (см. фиг. 1-3) заявки можно сделать вывод о том, что этот эффект достигается соблюдению определенного порядка, характерного для договорных отношений между продавцом и покупателем в процессе экономической (хозяйственной) деятельности (купля-продажа), который переведен в цифровой вид и осуществляется в виде обработки цифровой информации с помощью определенного программного алгоритма электронной вычислительной машины.

Таким образом, упомянутый эффект не является техническим (см. пункт 36 Требований ИЗ).

С учетом сказанного можно подытожить, что назначение решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 вышеприведенной формулы, является методом хозяйственной деятельности, а все признаки заявленной группы решений направлены на достижение результата, который не является техническим, что в силу положений пункта 49 Правил ИЗ говорит об отнесении этой группы к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, подтверждающих неправомочность принятого Роспатентом от 11.07.2023 решения.

В отношении интернет-ссылки [1] следует отметить, что содержащиеся в ней сведения о смарт-контрактах раскрывают то, что эта цифровая технология представляет собой компьютерный алгоритм, предназначенный для формирования, управления и предоставления информации о владении чем-либо, реализованный в криптографически защищенном распределенном реестре.

Таким образом, данные сведения подтверждают сделанные выше выводы.

Что касается источника информации [2], то анализ отраженной в нем информации о методологических подходах, применяемых при оценке патентоспособности решений, относящихся к такой области, как информационные технологии, не оказывает какого-либо влияния на сделанные выше выводы.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.10.2023, решение Роспатента от 11.07.2023 оставить в силе.**