

**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 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Ассоциации «Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 02.10.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2702976, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2702976 на изобретение «Комплекс управления интеллектуальной собственностью - блокчейн-платформа интеллектуальной собственности» выдан по заявке №2019107727/28 с приоритетом от 18.03.2019 на Лахтина Виктора Владимировича (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Комплекс управления интеллектуальной собственностью (ИС) на основе криптовалютной блокчейн-платформы, включающий биржу

криптовалют и содержащий один или более компьютеров с программным обеспечением на базе блокчейн-платформы с электронным банком ИС, связанным с регистрирующими объектами ИС мировыми базами данных, обеспечивающей автоматический международный поиск объектов ИС через электронный банк ИС, получение информации об аналогах объекта ИС, оформление объекта ИС в электронном банке ИС, регистрацию объекта ИС на международном уровне, выполненный с возможностью распоряжения на основе смарт-контрактов объектами ИС и содержащий блок хранения смарт-контрактов с условиями распоряжения объектом ИС для контрагента, блок хранения анкет о собственнике объекта ИС, блок хранения объектов ИС с присвоенными каждому объекту ИС идентифицирующими кодами, связанный с веб-страницей для отображения информации о каждом объекте ИС, выполненной с возможностью занесения информации о юридических изменениях по объекту ИС и отображения информации об условиях распоряжения объектом ИС, полученной из блока хранения смарт-контрактов, при этом электронный банк ИС имеет каталогизатор и выполнен с возможностью активации смарт-контракта, поиска потенциальных контрагентов (покупателей/пользователей/слушателей) и передачи объектов ИС на основе смарт-контракта в обмен на электронную денежную единицу (токены, коины) посредством команды на платформу «Эфириум» со смарт-контрактами в пользовательском интерфейсе и отправки денежной единицы электронной платежной системе агента, страхового фонда и собственника объекта ИС с присвоением денежной единице кода, идентичного идентифицирующему коду объекта ИС в каталогизаторе, причем каждая денежная единица эмиссирована в электронном банке ИС и связана с биржей криптовалют и выполнена с возможностью её автоматической индексации в зависимости от правового статуса объекта ИС».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное тем, что решение по оспариваемому патенту не может быть признано изобретением согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса.

В возражении указано, что объектом изобретения является «Комплекс управления интеллектуальной собственностью (ИС)», в котором базой для формирования комплекса является «криптовалютная блокчейн платформа». В описании изобретения по оспариваемому патенту отсутствует техническое описание понятия интеллектуальной собственности, для управления которой предназначено предложенное устройство, а единственным описанием базовой технической сущности изобретения, является указание на то, что комплекс построен на базе криптовалютной блокчейн платформы. При этом, системы (комплексы) управления интеллектуальной собственностью не имеют физической формы и обозначают, как правило, корпоративную стратегию управления интеллектуальной собственностью (ИС), пакет локальных нормативных актов, регламентирующих управление ИС и организационно-функциональную структуру управления результатами интеллектуальной деятельности, которые могут рассматриваться как ИС.

Кроме того, в возражении также отмечено, что криптовалютная блокчейн платформа также не имеет материального воплощения и относится к алгоритмам обработки данных. Например, платформа Ethereum, являющаяся криптовалютой и платформой для децентрализованных приложений, является версией программного обеспечения, написанного на языках программирования.

В результате чего в возражении сделан вывод, что все термины и определения, которые характеризуют указанные термины, относятся к объектам, перечисленным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, а именно, интеллектуальная собственность является правовой формой охраны результатов интеллектуальной деятельности, комплекс управления интеллектуальной собственностью является набором правил и методов хозяйственной деятельности, а криптовалютная блокчейн платформа является программой или набором программ для ЭВМ. Кроме того, признаки описываемого комплекса не характеризуют действия над материальными объектами с помощью материальных средств, представляют собой совокупность описаний абстрактных нематериальных понятий и

правил интеллектуальной деятельности.

В подтверждение своей позиции лицом, подавшим возражение, были представлены следующие источники информации:

- распечатка Интерне-страницы [https://ru.wikipedia.org/wiki/Интеллектуальная\\_собственность](https://ru.wikipedia.org/wiki/Интеллектуальная_собственность) (далее - [1]);
- распечатка Интерне-страницы [https://ru.wikipedia.org/wiki/Нематериальные\\_активы](https://ru.wikipedia.org/wiki/Нематериальные_активы) (далее - [2]);
- распечатка Интерне-страницы <https://www.borovic.ru/upravlenie.html> (далее - [3]);
- распечатка Интерне-страницы <https://ru.wikipedia.org/wiki/Ethereum> (далее - [4]);
- распечатка Интерне-страницы <https://ru.wikipedia.org/wiki/Смарт-контракт> (далее - [5]).

Патентообладатель, в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты подачи заявки (18.03.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее - Правила), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту

(в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. 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, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, а также решения, заключающиеся только в представлении информации. 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 подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 36 Правил сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. 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. 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.

Согласно пункту 49 Правил, 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. Для этого определяется, не относится ли заявленное предложение к решению, не являющемуся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса. В случаях, когда признаки формулы невозможно однозначно отнести к характерным для указанных решений, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют. 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.

Согласно пункту 53 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области

техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36 - 43, 45 - 50 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся возможности охраны решения по оспариваемому патенту в качестве изобретения, показал следующее.

Что касается возможности отнесения оспариваемого объекта к изобретениям, то следует отметить следующее.

В соответствии с упомянутой формулой объектом является комплекс управления интеллектуальной собственностью (ИС) на основе криптовалютной блокчейн-платформы.

Упомянутый комплекс связан и взаимодействует с другими системами, а именно, базами данных, платежной системой агента, системой страхового фонда, системой собственника объекта ИС, и выполнен с функциональной возможностью осуществления автоматического поиска объектов ИС, получения и передачи электронных данных, управления смарт-контрактами, управления пользовательским интерфейсом, автоматического отслеживания статуса объекта и индексации электронной денежной единицы, хранения электронных данных, идентификации электронных данных и др.

При этом, согласно описанию, криптовалютная блокчейн-платформа предназначена для хранения и обмена данными в распределенной вычислительной сети и имеет интернет-сайт.

В то же время признаки родового понятия формулы изобретения и признаки, характеризующие элементы, входящие в состав решения по оспариваемому патенту, в соответствии с материалами заявки, представляют собой конкретные технические средства и их функциональные возможности, что, в своей совокупности, не позволяет сделать вывод, что родовое понятие, приведенное в формуле, или все признаки, которыми решение по оспариваемому патенту охарактеризовано в формуле, являются признаками объектов, не являющихся изобретениями.

В отношении довода, касающегося того, что криптовалютная блокчейн платформа не имеет материального воплощения, следует отметить, что, как отмечалось выше, криптовалютная блокчейн-платформа предназначена для хранения и обмена данными в распределенной вычислительной сети и имеет интернет сайт, из чего следует, что криптовалютная блокчейн-платформа имеет конкретное материальное воплощение.

Вместе с тем, в отношении довода, касающегося того, что криптовалютная блокчейн платформа является программой, следует отметить следующее.

В формуле и в описании оспариваемого решения отсутствуют признаки, представленные в выше указанной форме, характеризующей программу для ЭВМ, что, в свою очередь, с учетом выше перечисленных сведений, раскрытых в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не позволяет отнести криптовалютную блокчейн платформу к программе для ЭВМ.

На основании изложенного можно констатировать, что в возражении не приведены доводы, позволяющие признать решение по оспариваемому патенту решением, которое не может быть признано изобретением согласно пункту 5 статьи 1350 Кодекса.

Вместе с тем, на заседании коллегии, состоявшемся 19.02.2021, представителем экспертного отдела была озвучена позиция в отношении доводов возражения, а также мнение о том, что признаки формулы изобретения не раскрыты в материалах патента с полнотой, достаточной для



их осуществления. Заслушав доводы сторон, а также доводы представителя экспертного отдела, членами коллегии были выявлены основания, требующие дополнительного исследования материалов патента на предмет того, раскрыты или не раскрыты признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту в материалах патента с полнотой, достаточной для их осуществления (см. первый абзац пункта 45 Правил ППС). Данное основание было доведено до сторон, участвующих в споре, и им была предоставлена возможность представить свое мнение (см. второй абзац пункт 45 Правил ППС).

В отношении выявленных оснований лицо, подавшее возражение, и патентообладатель каких-либо доводов не представили.

Анализ вновь выявленных обстоятельств, касающихся возможности того, что признаки формулы изобретения не раскрыты в материалах патента с полнотой, достаточной для их осуществления, показал следующее.

В качестве технического результата в описании к оспариваемому патенту указано «расширение арсенала технических средств (присутствует единый банк ОИС со всеми данными, где можно видеть реальную информацию со всеми изменениями; специализированная биржа ОИС) за счет защиты права ОИС по месту регистрации, упрощения организации, систематизации и управления ОИС, снижения трудозатрат и повышения эффективности работы блокчейн-платформы, быстроедействие нахождения, подбора и сравнения ОИС (платформа РІР позволяет потенциальным собственникам ОИС проводить международный поиск автоматически через банк интеллектуальной собственности, узнавать об аналогах ОИС, а также правильно оформлять ОИС, в электронном банке интеллектуальной собственности, а также платформа РІР, позволит мгновенно регистрировать ОИС на международном уровне, так как платформа будет связана со всеми регистрирующими ОИС в мире), вести децентрализованное делопроизводство на основе блокчейн-платформы ОИС, что позволит оперативно отслеживать любые изменения информации по ОИС, юридическое действие ОИС, статус ОИС, реализацию и пр., облегчит

управление активами интеллектуальной собственности, лицензирование, отслеживание выплат и т.д.».

Как уже отмечалось выше, решение по оспариваемому патенту характеризуется наличием связи электронного банка ИС с регистрирующими объектами ИС мировыми базами данных, который обеспечивает автоматический международный поиск объектов ИС через электронный банк ИС, получение информации об аналогах объекта ИС.

Вместе с тем, как указано в материалах заявки, для работы решения по оспариваемому патенту необходимо обеспечить возможность проведения информационного поиска в автоматическом режиме, на основании которого будут осуществляться дальнейшие действия по управлению интеллектуальной собственностью.

В связи с этим необходимо отметить, что в настоящее время неизвестны мировые базы данных, которые регистрируют ИС. Кроме того, в описании не приведены примеры их выполнения. Как следствие, из материалов патента неясно, каким образом возможно обеспечить указанную связь между ними и электронным банком ИС.

Кроме того, в материалах патента не раскрыто, каким образом может быть проведён информационный поиск патентного документа в автоматическом режиме в какой-либо цифровой среде. Необходимо отметить, что в настоящий момент не имеется достоверных сведений о возможности реализации решений, позволяющих проводить поиск патентных документов в автоматическом режиме. В результате вышесказанного можно отметить, что в материалах патента не раскрыта возможность предоставления информации о зарегистрированных патентах в связи с проведением автоматического поиска. Как следствие, материалы патента не раскрывают, каким образом возможно получить информацию об аналогах.

Таким образом, материалы патента не содержат в себе сведений, раскрывающих возможность реализации основных особенностей работы

рассматриваемого решения и представления информации об интеллектуальной собственности, которой управляют.

Также необходимо отметить, что в описании патента также не содержится сведений о возможности реализации рассматриваемым комплексом оформления объекта ИС в электронном банке ИС, т.к. не раскрыты особенности банка ИС, как следствие неясно, как происходит указанное оформление, а также регистрация объекта ИС на международном уровне, поскольку специалисту в данной области техники не известно понятие международной регистрации объекта интеллектуальной собственности, получение международного патента или признание действия национального патента во всем мире. В связи с этим неясно, каким образом следует реализовать указанную в решении регистрацию ИС на международном уровне.

В результате вышесказанного, можно сделать вывод, что в патенте не раскрыты особенности банка ИС. Как следствие не раскрыты те параметры, которыми будет характеризоваться объект ИС в рассматриваемом комплексе. В связи с этим неясно как могут быть исполнены указанные выше блоки для работы именно с объектами ИС, так как неясно, с какой структурой данных должны взаимодействовать, обрабатывать и хранить указанные выше блоки.

В материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, указано, что электронный банк ИС имеет каталогизатор и выполнен с возможностью активации смарт контракта, поиска потенциальных контрагентов и передачи объектов ИС на основе смарт-контракта.

Вместе с тем, структура данных, которая определяет объект ИС в рассматриваемом комплексе не раскрыта, а учитывая, что каталогизатор характеризуется способом организации информации в нём, то можно заключить, что в материалах оспариваемого патента не раскрыто, каким образом должен быть реализован как сам каталогизатор, так и электронный банк ИС его содержащий.

В дополнении к вышесказанному можно отметить, что в описании к оспариваемому патенту указано использование РІР платформы. Однако, описание содержит лишь указание на возможность использования указанной платформы, но не раскрывает её особенности.

Таким образом, материалы патента не содержат в себе сведений, раскрывающих возможность реализации оспариваемого решения, а также возможность достижения заявленного результата.

В результате проведенного выше анализа, можно сделать вывод, что в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, решение не раскрыто с полнотой достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

Ввиду сделанного выше вывода распечатки Интернет-страниц [1]-[5] не рассматривались.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 02.10.2020, патент Российской Федерации на изобретение №2702976 признать недействительным полностью.**