

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 (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 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.06.2022 от ООО "ТОТ" (далее – заявитель) возражение на решение Роспатента от 06.05.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2020143718/28, при этом установлено следующее.

Заявка на группу изобретений № 2020143718/28 «Способ и система анализа географических областей на предмет деловой активности бизнеса» была подана 29.12.2020. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 10.03.2022 в следующей редакции:

«1. Компьютерно-реализуемый способ определения мест размещения объектов для реализации товаров или оказания услуг, выполняемый с помощью процессора и содержащий этапы, на которых:

– получают запрос, содержащий данные, характеризующие сферу бизнеса и географическую область;

– обрабатывают полученный запрос с помощью модели машинного обучения, выполненной с возможностью определения точек размещения объектов для реализации товаров или оказания услуг в географической области, при этом упомянутая модель обучена на данных финансовой активности и инфраструктурных параметрах географических областей, при этом

- данные финансовой активности представляют собой транзакции, осуществляемые с терминалов оплаты, расположенных на объектах для реализации товаров или оказания услуг, и включают: общий объем транзакций за заданный период, показатель средней величины чека, профиль клиента; при этом на основании упомянутых транзакций определяются группы терминалов, расположенные на одном объекте ведения бизнеса;

- инфраструктурные параметры включают в себя: стоимость коммерческих площадей, транспортную доступность, достопримечательности, показатель проходимости, плотность населения, наличие парковок, наличие конкурентов, благополучность географической области;

– определяют с помощью упомянутой модели машинного обучения сегменты на графической карте, отображающей географическую область, указанную в запросе;

– определяют для упомянутых сегментов точки размещения объектов для реализации товаров или оказания услуг, при этом выполняют их ранжирование на основании финансовых показателей и инфраструктурных параметров;

– отображают определенные точки размещения объектов для реализации товаров или оказания услуг на географической карте в графическом интерфейсе пользователя.

2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что географическая область выбирается из группы: город, район, село, поселок, деревня.

3. Способ по п.1, характеризующийся тем, что терминалы оплаты представляют собой по меньшей мере одно из: POS-терминалы, виртуальные средства оплаты, платежные онлайн-сервисы.

4. Способ по п.1, характеризующийся тем, что профиль клиента включается в себя: пол, возраст, средняя величина дохода, данные транзакций, сведения о потребительских склонностях.

5. Способ по п.4, характеризующийся тем, что дополнительно анализируется динамика покупательской активности и маршруты посещения объектов для реализации товаров или оказания услуг.

6. Способ по п.2, характеризующийся тем, что формируется показатель транзакционной нагрузки географической области.

7. Способ по п.1, характеризующийся тем, что параметры транспортной доступности включают в себя: маршруты общественного транспорта, расположение остановок общественного транспорта, расстояние до основного дорожного движения транспорта.

8. Способ по п.1, характеризующийся тем, что дополнительно для каждой географической области используется информация клиентской удовлетворенности.

9. Способ по п.8, характеризующийся тем, что информация клиентской удовлетворенности собирается из по меньшей мере одного источника данных, выбираемого из группы: социальная сеть, веб-сервисы размещения отзывов.

10. Система определения мест размещения объектов ведения бизнеса, содержащая по меньшей мере один процессор и по меньшей мере одно

запоминающее устройство, хранящее машиночитаемые инструкции, которые при их исполнении процессором выполняют способ по любому из пп. 1-9.»

При вынесении решения Роспатентом от 06.05.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В указанном решении Роспатента отмечено, что каждое из заявленной группы решений, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, не является изобретением, т.к. относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

Данный вывод основан на том, что родовые понятия, приведенные в независимых пунктах 1, 10 вышеприведенной формулы, характеризующие назначения каждого решения заявленной группы, и все признаки этой формулы обеспечивают получение результата, который не является техническим.

На решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В возражении отмечено, что заявленная группа решений, охарактеризованная в вышеприведенной формуле, не описывает метод хозяйственной деятельности как таковой и, соответственно, каждое решение данной группы не относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

Для усиления этой позиции в возражении заявитель ссылается на положения пунктов 2.4.4, 2.4.26, 2.4.29, 2.4.35, 2.4.36 «Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата» (далее – [1]), утвержденного приказом Роспатента от 27.12.2018 № 236, а также на

правовую позицию, отраженную в пункте 118 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 (далее – [2]).

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

С учетом даты подачи заявки (29.12.2020), правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения включает Кодекс и 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 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.

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

- сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения 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, в частности, заключаются только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма.

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.

Анализ доводов, содержащихся в указанном выше решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки соответствия заявленной группы решений положениям пункта 5 статьи 1350 Кодекса, показал следующее.

Можно согласиться с мнением, отраженным в данном решении Роспатента, касающимся того, что каждое из заявленной группы решений, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, не является изобретением в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса.

Данный вывод обусловлен следующим.

Согласно вышеприведенной формуле назначением (родовым понятием) заявленного решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 этой формулы, является определение с помощью компьютера мест размещения объектов для реализации товаров или оказания услуг («компьютерно-реализуемый способ определения мест размещения объектов для реализации товаров или оказания услуг»).

При этом исходя из указанной выше формулы, а также описания (см. абзацы [0026]-[0057]) и чертежей (см. фиг. 1-4) заявки, можно сделать

однозначный вывод о том, что определением мест размещения объектов для реализации товаров или оказания услуг является анализ географической области на физической карте на предмет ключевых финансовых показателей и инфраструктурных параметров для выявления их оптимальных характеристик в некоторой точке данной области.

В свою очередь, указанные финансовые показатели и инфраструктурные параметры в определенной географической области по существу представляют собой место в системе пространственных связей и потоков, в котором прослеживается эффект равновесной цены для товаров и/или услуг, и к которому с высокой степенью удобства может добраться как потребитель, так и поставщик.

При этом специалисту в данной области техники исходя из определения терминов «равновесная цена» и «инфраструктура» известно, что взаимосвязь между равновесной ценой и инфраструктурой основана на исключительно экономических факторах (см., например, интернет-ссылки https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/28154, https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/6966 с отсылкой на «Финансовый словарь», Финам и «Экономический словарь», 2000).

С учетом вышеизложенного можно констатировать, что назначением заявленного решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 вышеприведенной формулы, по существу является ведение экономической деятельности с помощью компьютерных технологий (POS-терминалы, процессор, запоминающее устройство и т.д. и т.п.), т.е. метод хозяйственной деятельности, осуществляемый с помощью цифровых телекоммуникаций. При этом специалисту в данной области техники, исходя из определения терминов «цифровая экономика» и «телекоммуникация», известно, что указанный метод можно классифицировать как определенный вид цифровой экономики (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://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, «Научно-технический энциклопедический словарь»).

С учетом данных обстоятельств можно констатировать, что назначение заявленного решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 вышеприведенной формулы, является признаком объекта, указанного в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, и в силу положений пункта 49 Правил ИЗ является этим объектом как таковым.

Кроме того, необходимо обратить внимание, что в зависимых пунктах 2-9 вышеприведенной формулы, а также в описании и чертежах заявки не содержится таких признаков, внесение которых в родовое понятие независимого пункта 1 этой формулы, позволило бы на основании пункта 49 Правил ИЗ не классифицировать решение, охарактеризованное в данном независимом пункте, как объект, указанный в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

В свою очередь, следует отметить, что согласно вышеприведенной формуле, описанию (см. абзацы [0026]-[0057]) и чертежам (см. фиг. 1-4) заявки заявленное решение, охарактеризованное в независимом пункте 10 этой формулы, представляет собой компьютерную систему, назначением которой является реализация способа и его алгоритма, описанных в пунктах 1-9 этой формулы.

При этом, как было указано в заключении выше, наличие в определенном виде цифровой экономики компьютерной (телекоммуникационной) составляющей говорит лишь о том, что определенные или все процессы экономической деятельности

обрабатываются и переводятся в цифровой формат при помощи цифровых технологий.

С учетом данных обстоятельств можно констатировать, что назначением заявленного решения, охарактеризованного в независимом пункте 10 вышеприведенной формулы, по существу является компьютерная система для ведения экономической деятельности, т.е. компьютерная система для ведения метода хозяйственной деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что назначение заявленного решения, охарактеризованного в независимом пункте 10 вышеприведенной формулы, является признаком объекта, указанного в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, и в силу положений пункта 49 Правил ИЗ является этим объектом как таковым.

Кроме того, необходимо обратить внимание, что в описании и чертежах заявки не содержится таких признаков, внесение которых в родовое понятие независимого пункта 10 этой формулы, позволило бы на основании пункта 49 Правил ИЗ не классифицировать решение, охарактеризованное в данном независимом пункте, как объект, указанный в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

В свою очередь, согласно описанию (см. стр. [0007]) заявки «техническим результатом» (в редакции заявителя) (далее - эффект) заявленной группы решений является повышение точности определения мест для размещения в них объектов ведения бизнеса за счет анализа финансовой активности и инфраструктурных параметров географических областей.

При этом исходя из описания (см. абзацы [0026]-[0057]) и чертежей (см. фиг. 1-4) заявки, можно сделать однозначный вывод о том, что финансовая активность и инфраструктурные параметры географических областей по существу представляют собой информацию об экономических

показателях, связанных с равновесной ценой на товар и/или услугу, и об инфраструктурных характеристиках такой географической области.

В свою очередь, данная информация переводится в цифровой вид при помощи компьютерной техники.

При этом эта информация обрабатывается с помощью программного обеспечения (тренированная модель машинного обучения) (см. абзац [0045] описания) для выявления с высокой точностью оптимальных характеристик экономической деятельности во взаимосвязи с инфраструктурными показателями в некоторой точке географической области.

С учетом данных обстоятельств можно констатировать, что упомянутый эффект по существу представляет собой получение информации и достигается только благодаря применению программы для электронной вычислительной машины, т.е. этот эффект не носит технического характера (см. пункт 36 Требований ИЗ).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все признаки заявленной группы решений, охарактеризованных в вышеприведенной формуле, обеспечивают получение результата, который не является техническим, и, следовательно, в силу положений пункта 49 Правил ИЗ каждое из этих решений является объектом, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

Кроме того, необходимо обратить внимание, что в описании заявки не содержится указаний на эффект, а также сведений, из которых такой эффект для специалиста в данной области техники в явном виде прослеживался, который можно было бы классифицировать как технический результат, на достижение которого направлена заявленная группа изобретений.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, подтверждающих неправомерность принятого Роспатентом 06.05.2022 решения.

В отношении документа [1] и постановления [2] следует отметить, что содержащиеся в пунктах 2.4.4, 2.4.26, 2.4.29, 2.4.35, 2.4.36 документа [1] методологические приемы, а также правовая позиция, изложенная в пункте 118 постановления [2], по существу дублируют положения пункта 5 статьи 1350 Кодекса, пункта 36 Требований ИЗ и пункта 49 Правил ИЗ. При этом, как было указано выше, в основе сделанных в настоящем заключении выводов о патентоспособности заявленной группы решений лежат эти положения. Следовательно, данные выводы не вступают в какие-либо противоречия с методологическими приемами, указанными в пунктах 2.4.4, 2.4.26, 2.4.29, 2.4.35, 2.4.36 документа [1] и пункте 118 постановления [2].

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2022, решение Роспатента от 06.05.2022 оставить в силе.