

Приложение  
к решению Федеральной службы по  
интеллектуальной  
собственности

**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 30.04.2020г. №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Бейджин ДиДи Инфинити Текнолоджи Энд Девелопмент Ко., ЛТД, КНР (далее – заявитель), поступившее 23.05.2022, на решение от 24.02.2022 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2021101974/28, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Электронный кошелек”, совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 27.12.2021, в следующей редакции:

“1. Реализуемый компьютером способ предоставления электронного кошелька, содержащий этапы, на которых:

получают от вычислительного устройства информацию о перевозке, причем информация включает в себя по меньшей мере одно из: момента времени

начала перевозки, момента времени окончания перевозки, исходного пункта перевозки или пункта назначения перевозки;

выполняют по меньшей мере одно из: сравнения момента времени начала с первым временным интервалом, сравнения момента времени окончания со вторым временным интервалом, сравнения исходного пункта с областью местонахождения исходного пункта или сравнения пункта назначения с областью местонахождения пункта назначения; и

в случае определения по меньшей мере одного из того, что момент времени начала находится в пределах первого временного интервала, момент времени окончания находится в пределах второго временного интервала, исходный пункт находится в пределах области местонахождения исходного пункта или пункт назначения находится в пределах области местонахождения пункта назначения, разрешают вычислительному устройству использовать по меньшей мере часть кредита со счета электронного кошелька для покрытия расходов на перевозку; и

в противном случае не разрешают использование вычислительным устройством кредита со счета электронного кошелька.

2. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этапы, на которых:

определяют получателя указанной части кредита; и

в ответ на определение, что получатель не ассоциирован с провайдером перевозки, не разрешают использование указанной части кредита вычислительным устройством.

3. Способ по п. 1 или 2, дополнительно содержащий, перед этапом получения от вычислительного устройства информации о перевозке, этап, на котором:

выдают кредит с главного счета на счет электронного кошелька, доступный для вычислительного устройства, причем кредит ассоциирован по меньшей мере с одним из: первого временного интервала, второго временного интервала, области местонахождения исходного пункта или области местонахождения пункта назначения.

4. Способ по п. 3, в котором:

кредит не может быть использован за пределами действительного промежутка времени; при этом

способ дополнительно содержит этап, на котором: по истечении действительного промежутка времени возвращают оставшуюся сумму кредита со счета электронного кошелька на главный счет.

5. Способ по п. 3, в котором:

главный счет ассоциирован с хозяйствующим субъектом; при этом первый временной интервал, второй временной интервал, область местонахождения исходного пункта и область местонахождения пункта назначения конфигурируются хозяйствующим субъектом.

6. Способ по п. 1, в котором:

счет электронного кошелька и личный платежный счет доступны через указанное вычислительное устройство; при этом

на этапе разрешения вычислительному устройству использовать по меньшей мере часть кредита для покрытия расходов на перевозку предоставляют через вычислительное устройств варианты оплаты расходов на перевозку по меньшей мере с одного из счета электронного кошелька или личного платежного счета.

7. Способ по п. 6, в котором на этапе предоставления через вычислительное устройство вариантов оплаты расходов на перевозку по меньшей мере с одного из счета электронного кошелька или личного платежного счета:

предоставляют вариант оплаты первой части расходов на перевозку со счета электронного кошелька, а второй части расходов на перевозку с личного платежного счета.

8. Способ по п. 6, в котором:

в ответ на определение, что оставшаяся сумма кредита на счете электронного кошелька меньше расходов на перевозку, списывают оставшуюся

сумму кредита для оплаты части расходов на перевозку и списывают остальную часть расходов на перевозку с личного платежного счета.

9. Способ по п. 6, в котором на этапе разрешения вычислительному устройству использовать по меньшей мере часть кредита для покрытия расходов на перевозку:

разрешают вычислительному устройству покрыть расходы на перевозку из кредита на сумму не более пороговой величины.

10. Способ по любому из пп. 6-9, в котором:

перевозка осуществляется посредством транспортного средства, ассоциированного с другим вычислительным устройством, причем с указанного другого вычислительного устройства доступен счет водителя; при этом

способ дополнительно содержит этап, на котором переводят сумму возмещения за перевозку со счета водителя на счет электронного кошелька.”

При вынесении решения Роспатента от 24.02.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята приведенная выше формула.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности, предусмотренному пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, и не относится к изобретениям. Данный вывод основан на том, что все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле, обеспечивают получение результата, не являющегося техническим.

В решении Роспатента, в частности, отмечено, что “заявленное решение характеризует собой метод хозяйственной деятельности, которые согласно подпункту 4 пункта 5 статьи 1350 Кодекса не являются изобретениями, поскольку они характеризуют совокупность приемов и операций, осуществляемых субъектами хозяйственной деятельности в соответствии с установленными правилами, подчиненных решению конкретной задачи, направленной на обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей.”

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Кодекса поступило возражение, в

котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой указанного решения, отметив, что: “Кредит (денежные средства), выдаваемый компанией сотруднику на возмещение транспортных услуг, действительно может расходоваться только в соответствии с правилами, определяемыми компанией (см. описание, с. 5, строки 27-30). Однако, технический результат заявленного решения достигается вовсе не благодаря соблюдению этих правил. Соблюдение правил требуется вне зависимости от того, применяется ли заявленное решение или нет. Заявленное решение позволяет эффективно отслеживать и управлять использованием кредита и предотвратить неправильное использование кредита и злоупотребления при его использовании (описание, с. 5, строки 34-35). Иными словами, заявленное решение заключается в автоматизации отслеживания правил использования денежных средств. Соблюдение определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности подразумевает, что участники этой деятельности сознательно придерживаются договоренности или установленных правил, благодаря чему и достигается требуемый эффект. Автоматизация же всегда осуществляется при помощи технических средств и исключает сознательное соблюдение правил или договоренности, поэтому результат, заключающийся в автоматизации, не может быть нетехническим.”

Вместе с возражением представлена скорректированная формула.

В корреспонденции, поступившей 09.08.2022, представлено дополнение к возражению. Вместе с дополнением к возражению представлен еще один вариант скорректированной формулы.

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

С учетом даты международной подачи заявки (22.08.2018) 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, утвержденные Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800

(далее – Правила) и Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Требования).

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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в частности, проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

В соответствии с пунктом 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, 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.

В соответствии с пунктом 36 Требований в разделе описания изобретения “Раскрытие сущности изобретения” приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящиеся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы);

- способами являются процессы осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств;

- 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:

- 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.

Раздел описания изобретения “Раскрытие сущности изобретения” оформляется, в частности, с учетом следующих правил:

1) должны быть раскрыты все существенные признаки изобретения;

4) если обеспечиваемый изобретением технический результат охарактеризован в виде технического эффекта, следует дополнить его характеристику указанием причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков и обеспечиваемым изобретением техническим эффектом, то есть указать явление, свойство, следствием которого является технический эффект, если они известны заявителю.

В соответствии с пунктом 43 Требований при раскрытии сущности изобретения, относящегося к способу, применяются следующие правила:

Для характеристики способов используются, в частности, следующие



признаки:

- наличие действия или совокупности действий;
- порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и тому подобное);
- условия осуществления действий; режим; использование веществ (например, исходного сырья, реагентов, катализаторов), устройств (например, приспособлений, инструментов, оборудования), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

В соответствии с пунктом 49 Требований для подтверждения возможности осуществления изобретения, относящегося к способу, приводятся следующие сведения:

1) для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и тому подобное), используемые при этом материальные средства (например, устройства, вещества, штаммы), если этом необходимо;

2) если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании неизвестных средств приводятся сведения, позволяющие их осуществить, и в случае необходимости прилагается графическое изображение.

В соответствии с пунктом 53 Требований при составлении формулы применяются следующие правила:

3) формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше

формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, касающихся оценки соответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности, предусмотренному пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, показал следующее.

В качестве решения заявлен реализуемый компьютером способ предоставления электронного кошелька.

Согласно описанию заявки электронный кошелек может быть реализован в виде доступного с мобильного телефона сотрудника счета этого сотрудника, на который ответственный представитель (например, менеджер) компании может выдать кредит как на электронный кошелек. Этот кредит может быть ассоциирован с правилами, конфигурируемыми хозяйствующим субъектом (компанией), например, этот кредит может быть использован только для поездок и перевозок во внеурочное время, возмещения расходов на деловые поездки и т.п. Когда сотрудник пытается использовать этот кредит, такая информация, как время поездки и/или перевозки и местонахождение груза и/или самого сотрудника, собирается и проверяется для определения, не были ли нарушены ассоциированные с кредитом правила.

При этом результатом, достигаемым при осуществлении заявленного решения, является возможность для компании эффективно отслеживать и управлять использованием кредита и предотвратить неправильное использование кредита и злоупотребления при его использовании.

Как следует из приведенной выше правовой базы, заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями как таковыми, в случае, когда:

- родовое понятие, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения, является признаком этих объектов; 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 только такого результата, который не является техническим.

В отношении родового понятия заявленного решения следует отметить, что оно не позволяет однозначно отнести указанное решение к объектам, не являющимся изобретениями.

В отношении результата, достигаемого за счет осуществления заявленного решения, необходимо подчеркнуть следующее.

Указанный результат достигается только благодаря осуществлению определенных методов хозяйственной деятельности (выдача кредита для оплаты поездки) на основе договоренности между участниками или установленных правил (условий выдачи кредита для оплаты поездки).

Таким образом, данный результат не является техническим, поскольку достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил (пункт 36 Требований).

При этом признаки формулы характеризуют собой последовательную проверку условий (установленных правил) использования кредита, таких как, например, заданных временных интервалов и пределов областей местонахождения исходного пункта (места посадки) и пункта назначения (места высадки). В том случае, если установленные компанией условия получения кредита соблюдаются – кредит может быть использован для оплаты проезда. Если нет – использование кредита с электронного кошелька не разрешается.

Следовательно, заявленное решение направлено на использование кредита (финансовых средств компании) только для оплаты стоимости перевозки сотрудников после проверки соответствия установленным на основании договоренности между руководством компании и сотрудниками правилам, таким как, например, заданные временные интервалы и пределы областей местонахождения исходного пункта и пункта назначения.

Соответственно, заявленное решение направлено исключительно на удовлетворение потребностей сотрудников с помощью материальных благ

компании при соблюдении установленных правил.

Следовательно, все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в скорректированной формуле изобретения, обеспечивают получение результата, который не является техническим.

В отношении указаний в родовом понятии на то, что способ является реализуемым компьютером, а также указаний на вычислительное устройство в признаках формулы, необходимо подчеркнуть, что указанное вычислительное устройство является лишь стандартным средством для хранения и выполнения программы для ЭВМ, в которое не вносятся каких-либо конструктивных улучшений и изменений. Обеспечиваемая указанным вычислительным устройством возможность получения информации о перевозке, сравнения этой информации с заранее заданной, и выдача разрешения на использование кредита, не обеспечивает достижение какого-либо технического результата.

Что касается результата, указанного в корреспонденции, поступившей 27.12.2021, и заключающегося в “автоматизации расходования средств только в соответствии с правилами без предоставления работодателю подтверждающих документов”, то такое указание на “автоматизацию” характеризует лишь то, что заявленное решение реализуется с помощью обычного вычислительного устройства (т.е. инструмента, необходимого для совершения вычислений), используемого по своему прямому назначению – для получения и обработки данных. При этом необходимо подчеркнуть, что время посадки пользователя в автомобиль (и время высадки) в заявленном решении определяется на основании сведений, передаваемых в вычислительное устройство водителем (см. стр. 11 описания заявки), т.е. на основании договоренности между участниками.

Таким образом, можно согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, что заявленное решение характеризует собой метод хозяйственной деятельности, а следовательно, не является изобретением (подпункт 4 пункта 5 статьи 1350 Кодекса).

Признаки зависимых пунктов 2-10 формулы также не обеспечивают достижение какого-либо технического эффекта, проявляющегося в изменении

каких-либо объективных характеристик материальных объектов или характера взаимодействия таких объектов, в связи с чем внесение указанных признаков в независимый пункт формулы не изменит сделанного выше вывода.

В отношении скорректированной формулы, представленной в возражении, необходимо подчеркнуть следующее.

Формула скорректирована следующим образом:

Родовое понятие изменено на “способ организации перевозки, выполняемый в системе для реализации транспортной платформы”.

В независимый пункт формулы внесены признаки из описания: “система включает в себя сервер, первое вычислительное устройство, выполненное с возможностью связи с сервером и соответствующее хозяйствующему субъекту, мобильное устройство, выполненное с возможностью связи с сервером и соответствующее сотруднику хозяйствующего субъекта, и второе вычислительное устройство, выполненное с возможностью связи с сервером и соответствующее транспортному средству, осуществляющему перевозку сотрудника хозяйствующего субъекта”, “в мобильном устройстве установлено приложение, соответствующее пассажирской версии программного обеспечения транспортной платформы, в первом вычислительном устройстве установлено приложение, соответствующее версии программного обеспечения транспортной платформы, относящейся к хозяйствующему субъекту, и во втором вычислительном устройстве установлено приложение, соответствующее водительской версии программного обеспечения транспортной платформы, доступной водителю транспортного средства путем входа в учетную запись водителя”, “получают на сервере от приложения, установленного на второе вычислительное устройство, соответствующее транспортному средству, осуществляющему перевозку сотрудника, информацию о перевозке”, “первого местонахождения второго вычислительного устройства в месте посадки по данным системы глобального позиционирования (GPS) в качестве исходного пункта перевозки или второго местонахождения второго вычислительного устройства в месте высадки по данным GPS в качестве пункта назначения перевозки”, “разрешают на сервере

использовать приложению, установленному на мобильное устройство, по меньшей мере, часть кредита”, “не разрешают на сервере использование приложением, установленным на мобильное устройство, кредита”.

Соответствующие корректировки внесены также в зависимые пункты формулы.

Необходимо подчеркнуть, что указанная корректировка родового понятия позволяет прямо отнести заявленное решение к правилам и методам хозяйственной деятельности. При этом, внесение в формулу признаков из описания, касающихся наличия дополнительных вычислительных устройств с установленными на них приложениями, обменивающимися информацией о перевозке (без внесения конструктивных изменений в сами устройства), не обеспечивает достижение какого-либо технического результата от использования заявленного предложения.

Таким образом, указанная корректировка формулы не изменяет сделанный выше вывод.

В отношении скорректированной формулы, представленной в корреспонденции, поступившей 09.08.2022, необходимо отметить следующее.

Формула скорректирована следующим образом:

Родовое понятие изменено на “способ оплаты расходов на перевозку, выполняемый в системе предоставления электронного кошелька”.

В независимый пункт формулы внесены признаки из описания: “система включает в себя сервер, первое вычислительное устройство, выполненное с возможностью связи с сервером и соответствующее хозяйствующему субъекту, мобильное устройство, выполненное с возможностью связи с сервером и соответствующее сотруднику хозяйствующего субъекта, и второе вычислительное устройство, выполненное с возможностью связи с сервером и соответствующее транспортному средству, осуществляющему перевозку сотрудника хозяйствующего субъекта”, “в мобильном устройстве установлено приложение, соответствующее пассажирской версии программного обеспечения, в первом вычислительном устройстве установлено приложение, соответствующее версии

программного обеспечения, относящейся к хозяйствующему субъекту, и во втором вычислительном устройстве установлено приложение, соответствующее водительской версии программного обеспечения, доступной водителю транспортного средства путем входа в учетную запись водителя”, “получают на сервере от приложения, установленного на второе вычислительное устройство, соответствующее транспортному средству, осуществляющему перевозку сотрудника, информацию о перевозке”, “первого местонахождения второго вычислительного устройства в месте посадки по данным системы глобального позиционирования (GPS) в качестве исходного пункта перевозки или второго местонахождения второго вычислительного устройства в месте высадки по данным GPS в качестве пункта назначения перевозки”, “водитель указывает через водительскую версию программного обеспечения, когда пассажир совершил посадку и когда пассажир высажен”, “разрешают на сервере использовать приложению, установленному на мобильное устройство, по меньшей мере, часть кредита”, “не разрешают на сервере использование приложением, установленным на мобильное устройство, кредита”.

Соответствующие корректировки внесены также в зависимые пункты формулы.

Указанная корректировка родового понятия позволяет прямо отнести заявленное решение к правилам и методам хозяйственной деятельности. При этом, как было отмечено выше, внесение в формулу признаков из описания, касающихся наличия дополнительных вычислительных устройств с установленными на них приложениями, обменивающимися информацией о перевозке (без внесения конструктивных изменений в сами устройства), не обеспечивает достижение какого-либо технического результата от использования заявленного предложения.

Что касается признака, заключающегося в указании водителем в мобильном приложении на посадку и высадку пассажира, то данный признак характеризует собой определенный порядок деятельности между хозяйствующими субъектами на основе договоренности между участниками в

соответствии с установленными правилами и направлен на пополнение запаса материальных благ.

Таким образом, указанная корректировка формулы также не изменяет сделанный выше вывод.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.05.2022, решение Роспатента от 24.02.2022 оставить в силе.**