



РОСПАТЕНТ



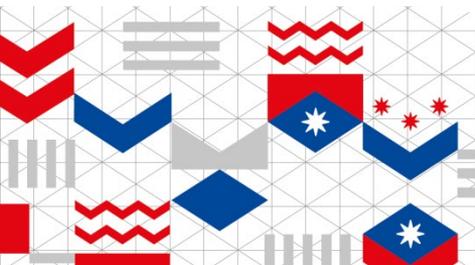
Современные тенденции развития патентного права и методологии патентования

АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА ЛЕНАРОВНА

Начальник Центра мониторинга качества ФИПС,
к.ю.н.

Коллегиальные чтения

Санкт-Петербург, 25 июня 2024 г.





Современные вызовы, связанные с патентованием IT- решений в качестве изобретений

- ▶ современный мир технического творчества непрерывно трансформируется
- ▶ потребность разработчиков IT – решений в патентовании своих разработок (программных продуктов) непрерывно растет





Патентная активность по данным ВОИС (вызовы)

- ▶ Непрерывный рост подачи патентных заявок на изобретения в мире:
2022 г. - 3,46 млн.

- ▶ Двухзначный значения показателей наблюдаются в трех областях:
 - ▶ «Химическая инженерия» (+11,4%),
 - ▶ «Компьютерные технологии» (+11, 1%)
 - ▶ «ИТ-методы для управления» (+13,7%)

- ▶ Для сравнения в других областях:
 - ▶ «Электромеханика» (+6,4%),
 - ▶ «Контрольно-измерительное оборудование» (+5,8%),
 - ▶ «Медицинские технологии» (+5,2%)
 - ▶ «Цифровая связь» (+4,9%).





Проблемы патентования

- ▶ трудности оценки принципиальной патентоспособности ИТ – решений
- ▶ неудовлетворенность разработчиков ИТ – решений нормами патентного права:
 - ▶ нельзя запатентовать математическую модель
 - ▶ узкий круг видов патентуемых ИТ – решений





Проработка проблем осуществлялась в рамках:

▶ НИР «Проблемы практики применения законодательства в области предоставления правовой охраны изобретениям и полезным моделям, относящимся к компьютерным решениям»
Отчет о НИР (заключительный)/ФИПС; рук. Алексеева О.Л., исполн.: Зайцев Ю.С., Сальников М.Ю. – М., 2022. – 217 с. – Библиогр.: с. 121-125. – Рег.№ НИОКТР АААА-А20-120070890078-0. - Рег.№ ИКРБС 223012300020-5

▶ С учетом результатов консультаций с представителями профессионального сообщества – членами Рабочей группы (РГ), которая была создана в Роспатенте под руководством заместителя Руководителя Роспатента В.Г.Галковской.

Помимо ведущих специалистов Роспатента и ФИПС в РГ вошли представители РГАИС (О.В.Ревинский), ООО «Яндекс» (А.П.Иншаков), ПАО Сбербанк (Б.В. Герасим, М.В. Черняев), ООО «Газпромнефть НТЦ» (Н.Д. Денисенко, С.А. Александров), IT patent (О.И. Абраменко) и другие.

Состав утвержден приказом Роспатента от 03.02.2022 № 22





Проработка первой проблемы

Как отграничить принципиально патентоспособные ИТ – решения, т.е. изобретения, от принципиально непатентоспособных, т.е. от тех, которые изобретениями не могут быть признаны?

ОСНОВНОЙ ВОПРОС ДОКТРИНЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

▶ ▶ ▶ Что есть изобретение (какие РИДы могут быть признаны изобретениями)?

ОСНОВНОЙ ВОПРОС ПРАВА и МЕТОДОЛОГИИ ПАТЕНТОВАНИЯ ИТ - РЕШЕНИЙ

▶ ▶ ▶ Какие ИТ -решения могут быть признаны изобретениями?

Мировая практика

▶ ▶ ▶ **Изобретение** – это усовершенствование объекта техники (продукта или технологии) либо создание принципиально нового объекта техники, позволяющее преодолеть техническую проблему, связанную с недостатками усовершенствуемого объекта техники





Зарубежное национальное законодательство

§101 «Патентоспособные изобретения» **Свода законов США** раскрывает понятие **изобретение** как **новый объект техники**: *тот, кто изобретает или открывает какой-либо новый и полезный процесс, машину, производство или состав вещества или любое новое и полезное их **усовершенствование**, может получить на него патент в соответствии с условиями и требованиями настоящего раздела*

Статьей 2(1) Патентного закона **Японии**, установлено, что **изобретение означает** создание высокотехнологичных технических идей **с использованием законов природы**

Ст. 2 Патентного закона **Китая** установлено, что «изобретение» означает любое **новое техническое решение, предложенное для продукта, процесса или его усовершенствования**. В Руководстве по экспертизе указано: «*Техническое решение – это совокупность технических средств, применяющих законы природы для решения технической задачи.*»

«*Решение, которое не использует технические средства для решения технической проблемы и, тем самым, не обеспечивают получение какого-либо технического результата в соответствии с законами природы, не являются объектом, указанным в статье 2»*



Региональное законодательство

ЕПК По смыслу статьи 52(1) объект, заявленный в качестве изобретения на патентование, должен иметь **технический характер. Методология требует раскрытия технической проблемы и технического результата.**

Статья 52 Патентоспособные изобретения

- (1) Европейские патенты выдаются на изобретения во всех областях техники, которые являются новыми, промышленно применимыми и имеют изобретательский уровень.
- (2) В частности **не считаются изобретениями** в смысле пункта 1:
 - (a) открытия, научные теории и математические методы;
 - (b) эстетические решения;
 - (c) схемы, правила и методы игр интеллектуальной или хозяйственной деятельности, а также программы для ЭВМ;
 - (d) простое представление информации.
- (3) **вышеперечисленные положения пункта 2 исключают патентоспособность объектов или деятельности лишь в том случае, когда заявка на европейский патент или европейский патент касаются этих объектов или деятельности как таковых.**



Региональное законодательство

ЕАПК По смыслу Правила 3 (3) объект, заявленный в качестве изобретения на патентование, должен иметь **технический** характер. Методология требует раскрытия **технической задачи и технического результата**.

Правило 3 (3) Инструкция к ЕАПК

Не признаются изобретениями по смыслу правила 3(1) Инструкции, в частности:

- открытия;
- научные теории и математические методы;
- представление информации;
- методы организации и управления хозяйством;
- условные обозначения, расписания, правила;
- методы выполнения умственных операций;
- **алгоритмы и программы для вычислительных машин;**
- проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;
- решения, касающиеся лишь внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей.

Перечисленные объекты не признаются изобретениями в тех случаях, когда евразийская заявка или евразийский патент касаются только непосредственно какого-либо из перечисленных объектов как такового.

Правило 23 (5) Инструкция к ЕАПК

Изложение раздела описания "Сущность изобретения" должно способствовать пониманию технической задачи, на достижение которой направлено заявляемое решение. При этом указываются **технический результат**, который может быть **получен при осуществлении изобретения**, а также преимущества заявляемого решения по сравнению с предшествующим уровнем техники.



ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКОГО ПАТЕНТНОГО ПРАВА

(близость методологии с ЕПВ, ЕАПВ, Китаем)

▶ Изобретение – это техническое решение технической проблемы, относящееся к продукту или способу (1902 г., 1925, 1973, 2003, 2003, 2024 г.)

▶ Изобретение – это решение (идея), позволяющая усовершенствовать либо создать принципиально новый объект техники (с новыми неизвестными назначением и свойствами)

▶ Изобретение – это решение (идея), позволяющая преодолеть техническую проблему, связанную с недостатками усовершенствуемого объекта техники (продукта или способа)

▶ При использовании изобретения, т.е. при усовершенствовании объекта техники - ближайшего аналога его сущность (совокупность существенных признаков) изменяется, объект техники преобразуется, у него появляются новые свойства, не присущие ближайшему аналогу. Новые свойства и являются ожидаемым техническим результатом, свидетельствующим о преодолении технической проблемы и обуславливающим улучшение эксплуатационных характеристик объекта техники.





Законодательство Российской Федерации, основанное на доктринальных положениях

Пункт 1 статьи 1350 ГК РФ

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 (1973 г., 2003 г.)

- ▶ В результате **усовершенствования (преобразования)** объекта техники или природы изменяются его существенные признаки (**изменяется сущность объекта**)
- ▶ В связи с изменением сущности усовершенствованный (преобразованный) объект приобретает **новые свойства**
- ▶ Новые свойства усовершенствованного объекта техники обуславливают новый **технический результат при использовании** объекта техники
- ▶ ▶ **Технический результат** - важнейший инструмент методологии патентования технических решений
- ▶ ▶ ▶ **Технический результат** - критерий существенности признака объекта техники
- ▶ ▶ ▶ ▶ **Существенные признаки**, отличающие изобретение от объекта - ближайшего аналога, и **технический результат** являются инструментами **оценки вклада** изобретателя в уровень техники при проверке изобретательского уровня

Всегда ли можно **технический результат** идентифицировать при реализации ИТ - решений?

Что патентуется в России?





ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАТЕНТОВАНИЯ IT- РЕШЕНИЙ

(Выводы НИР в отношении толкования природы компьютера, работающего под управлением программы, **предназначенной только для обработки информации и получения информационного продукта**)

▶ 2005 г. Ревинский О.В. Компьютерное программное обеспечение и патентная охрана. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2005.

Физические преобразования, происходящие в компьютере при его работе (электрические заряды, намагниченности и т.д.), являются лишь признаками функционирования компьютера, выполняющего совместно с программой функцию инструмента для обработки входных цифровых данных по заданному алгоритму.

▶ **Выводы НИР**

▶ При работе компьютера под управлением новой программы происходят некие физические преобразования в компьютере, но они вторичны, т.к. они являются следствием отличий новой программы и ее алгоритма от ее ближайшего аналога.

▶ Несовместимость доктринальных положений патентного права с природой IT – решений, **предназначенных только для обработки информации и получения информационного продукта**





Какие IT – решения традиционно (в рамках доктринальных положений) признаются техническими решениями и патентуются в Российской Федерации?

Статья

Алексеева О.Л. Зайцев Ю.С. Компьютерные изобретения. Развитие методологии патентования. // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2023. № 2. с. 14-25.

Вывод

«В зависимости от поставленной задачи компьютерный алгоритм может быть нацелен **как на решение технической проблемы, так и на решение проблем, не связанных с преобразованием объектов техники или природы.** Практика патентования компьютерных решений относительно решений, при использовании которых можно получить технический результат, устойчива, основана на общих нормах права и сложившейся методологии».



Практика патентования

IT- решения

Обеспечивающие получение технического результата, патентуются в РФ

Не обеспечивающие получение технического результата, не патентуются в РФ, но патентуются отдельные виды решений в отдельных странах

IT – решения, относящиеся к способам.

Компьютер выполняет роль материального средства, прямо воздействующего на материальный объект -цифровой сигнал (кодирование, шифрование), либо опосредовано на иной материальный объект с помощью выходных данных с получением технического результата

IT – решения, относящиеся к продуктам. Направлены на улучшение рабочих параметров компьютера, т.е. получение технического результата

Закрывающиеся в обработке архивных данных, связанных по законам природы, для получения информации о параметрах объекта техники или природы (патентуются в США, ЕПВ, Японии)

Закрывающиеся в семантической обработке текстов на естественном языке для получения преобразованного информационного продукта (патентуются в США, Японии)

"Серая зона"

Не патентуются нигде!

Закрывающиеся в автоматизации процессов реализации правил статистики, игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, не охраняемые в соответствии с п.5 ст.1350 ГК



ПРОБЛЕМА оценки принципиальной патентоспособности IT- РЕШЕНИЙ

(Выводы НИР в отношении толкования природы компьютера, работающего под управлением программы, **предназначенной только для обработки информации и получения информационного продукта**)

▶ 2005 г. Ревинский О.В. Компьютерное программное обеспечение и патентная охрана. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2005. «Физические преобразования, происходящие в компьютере при его работе (электрические заряды, намагниченности и т.д.), являются лишь признаками функционирования компьютера, выполняющего совместно с программой функцию инструмента для обработки входных цифровых данных по заданному алгоритму».

▶ **Выводы НИР**

▶ При работе компьютера под управлением новой программы происходят некие физические преобразования в компьютере, но они вторичны, т.к. они являются следствием отличий новой программы и ее алгоритма от ее ближайшего аналога.

▶ Несовместимость доктринальных положений патентного права с природой IT – решений, **предназначенных только для обработки информации и получения информационного продукта**





ПРОБЛЕМА оценки принципиальной патентоспособности IT- РЕШЕНИЙ

(результаты исследований)

Опыт ЕПВ

Толкование природы компьютера, работающего под управлением программы, **предназначенной только для обработки информации и получения информационного продукта.**

Фактически формально признается, что преобразование объекта техники есть, и полученный результат, состоящий в улучшенных характеристиках программы и улучшенном информационном продукте, **имеет техническую природу.**

Однако такой результат не считается достаточным для признания его техническим. Решения, создающие только такой результат, **признаются неспособными внести вклад в уровень техники, т.е. не соответствующими изобретательскому уровню**





Изменения, внесенные в законодательство РФ,
направленные на решение проблемы оценки принципиальной
патентоспособности ИТ- РЕШЕНИЙ
(результаты исследований)

► Новые положения патентного законодательства, касающиеся патентования изобретений в области информационных технологий, нашли отражение в выпущенном Министерством экономического развития Российской Федерации **приказе от 15 марта 2024 года № 148**, которым внесены изменения в приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 февраля 2023 г. № 107 .





Изменения, внесенные в законодательство РФ приказом № 148 (результаты исследований)

► Правила ИЗ 2023 г.

Изменения в абзацах втором и третьем пункта 59:

«Заявленное изобретение, выраженное формулой изобретения, признается техническим решением, относящимся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, относящихся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, достаточную для достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением, **либо в формуле изобретения охарактеризовано изобретение в области информационных технологий в соответствии с пунктом 42 Требований к документам заявки.**





Изменения, внесенные в законодательство РФ приказом № 148

(результаты исследований)

- ▶ **новый абзац в пункте 42 Требований ИЗ 2023 г. :**
решения, относящиеся к продуктам или способам, которые характеризуются использованием программируемых (настраиваемых) многофункциональных средств, в частности компьютерных устройств, информационно-телекоммуникационных сетей, по меньшей мере один из признаков которых осуществляется при помощи программного обеспечения, а также технические решения, относящиеся к машиночитаемым носителям информации, содержащим программу для электронной вычислительной машины и (или) данные, форма или содержание которых предназначены для функционирования программируемых (настраиваемых) многофункциональных средств, рассматриваются как изобретения в области информационных технологий;





Проработка второй проблемы

- ▶ почему нельзя запатентовать математическую модель или решения, не признаваемые изобретениями во всем мире (п.5 ст.1350)?
- ▶ узкий круг видов патентуемых IT – решений





Изменения, внесенные в законодательство РФ приказом № 148 (результаты исследований)

► новые абзацы в пункте 42 Требований ИЗ 2023 г. :

«к техническим приравниваются результаты, состоящие в получении с помощью программируемого (настраиваемого)

многофункционального средства:

данных об искомым физических, химических или биологических параметрах, в том числе вероятностных, материального объекта, в том числе объекта природы, либо процесса, происходящего с материальным объектом, полученных путем обработки исходных данных об указанных параметрах материального объекта либо процесса, связанных с искомыми параметрами зависимостью, основанной на природных закономерностях;

... »





Изменения, внесенные в законодательство РФ приказом № 148 (результаты исследований)

► новые абзацы в пункте 42 Требований ИЗ 2023 г. :

«к техническим приравняются результаты, состоящие в получении с помощью программируемого (настраиваемого) многофункционального средства:

...информации путем семантической обработки текста на естественном языке, причем параметры полученной информации, например достоверность, полнота, релевантность, качество ранжирования результатов поиска, качество машинного перевода, могут быть объективно оценены с помощью методики оценки, известной из уровня техники до даты приоритета изобретения или раскрытой в документах заявки»



Приказ Минэкономразвития России от 15 марта 2024 года № 148, расширение круга патентуемых ИТ - решений

ИТ- решения

Обеспечивающие получение технического результата, патентуемые

Не обеспечивающие получение технического результата, патентуются отдельные виды решений в отдельных странах, в том числе в Российской Федерации

ИТ – решения, относящиеся к способам.

Компьютер выполняет роль материального средства, прямо воздействующего на материальный объект -цифровой сигнал (кодирование, шифрование), либо опосредовано на иной материальный объект с помощью выходных данных с получением технического результата

ИТ – решения, относящиеся к продуктам.

Направлены на улучшение рабочих параметров компьютера, т.е. получение технического результата

Закрывающиеся в обработке архивных данных, связанных по законам природы, для получения информации о параметрах объекта техники или природы (патентуются в США, ЕПВ, Японии, в России)

Закрывающиеся в семантической обработке текстов на естественном языке для получения преобразованного информационного продукта (патентуются в США, Японии, в России)

"Серая зона"

Не патентуются нигде!

Закрывающиеся в автоматизации процессов реализации правил статистики, игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, не охраняемые в соответствии с п.5 ст.1350 ГК



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, НАШЕДШИЕ ОТРАЖЕНИЕ В ПРИКАЗЕ № 148

В нормативном регулировании и методологии предусмотрены послабления в отношении IT-решений, направленные на:

- снижение барьера проверки принципиальной патентоспособности
- на расширение круга патентуемых IT- решений.

Суть изменений:

- ▶ *все компьютерные решения приравнены к техническим решениям (принципиально непатентоспособными будут признаваться IT- решения только в том случае, если родовое понятие формулы изобретения будет прямо указывать на то, что патентуется программа для ЭВМ),*
- ▶ *оценка технического характера фактически будет осуществляться на стадии проверки изобретательского уровня IT- решений по вкладу в уровень техники;*
- ▶ *приниматься во внимание при проверке изобретательского уровня будут не только технические результаты, но и некоторые иные измеримые результаты (так называемые приравненные к техническим результаты) в случае, если патентуются решения:*
 - ▶ *закрывающимися в обработке архивных данных по законам природы для получения информации о параметрах объекта техники или природы;*
 - ▶ *закрывающимися в семантической обработке текстов на естественном языке для получения преобразованного информационного продукта.*





РОСПАТЕНТ

ФИПС
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Благодарю за внимание!

