

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПАТЕНТОВАНИЯ ИТ-РЕШЕНИЙ В РФ



*Н. Д. ДЕНИСЕНКО,
руководитель направления по работе с ИС
ООО «Газпромнефть НТЦ», российский и
евразийский патентный поверенный,
Санкт-Петербург*

Существующая нормативно-правовая база РФ по патентованию ИТ-решений допускает некоторую неоднозначность и вариативность в подходах к оценке их патентоспособности.

Так, в п. 5 ст. 1350 ГК РФ перечислены решения, не являющиеся изобретениями как таковыми, в частности правила и методы интеллектуальной или хозяйственной деятельности, программы для ЭВМ. При этом в Руководстве по экспертизе заявок на изобретения содержатся условия для определения схожести заявленного решения на указанные объекты. В Руководстве приводятся условия по выявлению непатентоспособных ИТ-решений, например, в случае если заявленное решение представляет собой *«совокупность исключительно вычислительных операций и обеспечивает достижение нетехнического результата — получение информации»*. Однако под эту норму можно подвести неограниченно широкий круг ИТ-решений, т. к. все они представляют собой определенный алгоритм вычислительных операций, результатом выполнения которых является получение информации.

Наличие подобных неоднозначных норм в Руководстве или двойственное их понимание существенно затрудняет определение принципиальной патентоспособности ИТ-решений.

При этом в Руководстве содержатся нормы, которые ясно указывают, какое решение не имеет технического характера, например, если при осуществлении способа выполняются вычислительные операции, т. е. *«банальные расчеты, для которых требуется только карандаш и бумага»*. В этом случае ЭВМ не является необходимым инструментарием для выполнения вычислений, т. к. наличие этого инструментария не обеспечивает достижение технического результата, а вид применяемого инструментария не влияет на достигаемый выполнением указанных вычислений результат.

Однозначно к программам для ЭВМ или математическим методам по п. 5 ст. 1350 ГК РФ можно отнести программный код или уравнения

зависимостей и математические формулы, которые могут быть выполнены как с помощью компьютера, так и непосредственно человеком. Но в случае применения ЭВМ для осуществления определенных логических операций с информацией или данными технического характера, которые невозможно осуществить с помощью «карандаша и бумаги», можно говорить о вероятном наличии технического характера в заявленном решении.

Для того чтобы наверняка обеспечить наличие технического характера заявленного решения, некоторые заявители включают в формулу дополнительные признаки по осуществлению действий над материальными объектами, например такие: *«по результатам моделирования осуществляют бурение и добычу углеводородов»*, — полагая, что такой подход спасет от получения уведомления об отсутствии патентоспособности по п. 5 ст. 1350 ГК РФ.

При принятии решения о добавлении в формулу изобретения признаков, касающихся осуществления действий над материальными объектами, заявители руководствуются нормами п. 1 ст. 1350 ГК РФ, в соответствии с которыми характеристикой технического решения, относящегося к способу, являются действия над материальным объектом с помощью материальных средств.

Но в реальности такие признаки не относятся к IT-решению, и их включение значительно сужает объем получаемой правовой охраны.

Важным «признаком» технического IT-решения, позволяющим отличить его от объектов, перечисленных в п. 5 ст. 1350 ГК РФ, является не наличие в формуле изобретения определенных действий над материальными объектами, что для IT-решения является скорее нетипичным, а наличие логического порядка вычислительных действий над данными, отражающими или характеризующими реальные материальные объекты, т. е. алгоритма, направленного на решение прикладной технической задачи, которая отражает технические процессы реального материального мира. Но это чаще всего можно оценить только с помощью глубокого информационного поиска, изучения уровня техники, проведения качественного анализа заявленного способа, описанного как алгоритм, и его признаков, представленных в независимом пункте формулы. В результате такой оценки и выявления технических признаков, например по обработке данных, которые не относятся к выполнению действий над материальными объектами, IT-решение должно считаться техническим. Это наиболее частый случай для IT-решений, когда при его реализации не происходит никаких действий над материальными объ-

ектами, т. к. патентоспособное ИТ-решение только косвенно относится к материальным объектам и к объектам реального мира. А наличие в формуле реальных материальных объектов и действий, осуществляемых непосредственно над ними, не должно являться определяющим для признания такого решения техническим. Кроме того, если в заявленном решении происходит изменение единственного материального инструментария — компьютера, то это указывает на то, что такое решение относится не к ИТ-сфере, а к области электроники или электротехники.

Кроме вышесказанного, в существующей нормативно-правовой базе для определения технического или нетехнического характера результата имеется п. 36 Требований¹, в соответствии с которыми техническими считаются результаты, которые:

- представляют собой явление, свойство,
- 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.

На практике часто узко понимается «объективно проявляющийся технический эффект», под ним подразумевается только изменение свойств материального объекта, например, эффект, заключающийся в увеличении объемов добычи углеводородов, который может быть достигнут в результате использования технических параметров для разработки коллектора, полученных при моделировании нефтеносного коллектора и условий по его разработке. Это снова возвращает заявителя к такому же решению — включить в формулу ИТ-решения признаки по непосредственному осуществлению действий над материальным объектом, т. е. признаки, например, по разработке геологического пласта (бурение, закачка проппанта и т. п.), которые не относятся к ИТ-решению. Это уводит заявителя от его основной цели — получить правовую охрану исключительно на ИТ-решение, а не на искусственно созданный гибридный ИТ-решения и иного не компьютерно-реализуемого способа.

Необходимо расширенно толковать существующую норму, касающуюся объективно проявляющегося технического эффекта. В частности, не менее объективно техническим и реально установленным может эффект,

¹ Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. — Утв. приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316.

закрывающийся в точности распознавания текста или перевода текста на другой язык, в точности создания компьютерной модели реальных объектов, в точности прогнозирования физических и механических процессов с использованием созданных компьютерных моделей, в повышении скорости обработки больших объемов информации или технических параметров, которая достигнута не за счет увеличения продуктивности ЭВМ, а с помощью изменения логики и характера вычислительных операций.

Иногда заявители с целью придания техничности заявляемому решению описывают признаки в виде функциональных блоков.

Не эффективным является представление признаков ИТ-решения в виде функциональных блоков и взаимосвязей между ними с целью отнесения таких признаков к существенным, т. к. в материальном виде такие блоки отсутствуют, следовательно, установить факт использования будет затруднительно, а обойти патент на такое решение достаточно легко.

Для того чтобы преодолеть проблему, связанную с признанием решения нетехническим, и одновременно обеспечить широкую правовую охрану, признаки могут быть описаны функционально.

При функциональном описании признаков ИТ-решения рекомендуется использовать устоявшиеся термины, которые характеризуют функциональные особенности отдельных этапов осуществления заявленного способа. При этом в независимом пункте формулы нет необходимости уточнять, с помощью каких технических средств эти этапы могут быть выполнены — данные сведения могут быть подробно описаны в примерах реализации ИТ-решения или перечислены в зависимых пунктах формулы. Причем техническая реализация некоторых признаков, например «получение входных параметров объекта для моделирования», часто является несущественной для достижения заявленного технического результата. На качество моделирования не влияет источник или способ получения параметров для моделирования, т. е. не является значимым, получены ли параметры непосредственно из источника измерения — в реальном времени, или они были предварительно сохранены в базе данных и считаются историческими данными. Технический эффект достигается за счет особенностей предобработки, обработки и применения этих данных.

В случае функционального описания признаков ИТ-решения возникают определенные сложности по обеспечению полноты раскрытия ИТ-решения, и часто не ясна необходимая степень детализации в заявке описания патентуемого решения.

При функциональном описании признаков ИТ-решения требуется отразить характеристические особенности каждого существенного при-

знака. При этом в примерах реализации желательно с большей детализацией описать наиболее значимые элементы способа. Например, при создании компьютерных моделей или структуры сетей обучения необходимо с достаточной детализацией описать тип слоев, их модификацию, если это влияет на точность моделирования — заявленный технический результат. Однако, если эти особенности обучения компьютерных моделей уже известны в данной области техники, то для их понимания специалистом достаточно привести ссылки на открытые источники информации. Т. е. рекомендуется при раскрытии осуществления изобретения кроме приведения аналитических функций, отражающих примеры реализации заявленного решения, использовать источники информации, ставшие общедоступными до даты подачи заявки, в которых более подробно могут быть раскрыты функциональные зависимости и вышеуказанные сведения.

Таким образом, учет вышеописанных рекомендаций при подготовке патентных заявок на ИТ-решения снизит вероятность получения уведомлений экспертизы об отсутствии патентоспособности по п. 5 ст. 1350 ГК РФ и обеспечит необходимый объем правовой охраны. В результате больше ИТ-компаний смогут обеспечить надежной правовой охраной большее количество созданных ими ИТ-решения, для разработки которых в последнее время требуется все больше материальных затрат.