

УДК347.77.012

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ОБЗОР РОССИЙСКИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ПАТЕНТОВАНИЯ IT-РЕШЕНИЙ

RETROSPECTIVE REVIEW RUSSIAN REGULATIONS AND METHODOLOGICAL DOCUMENTS IN THE FIELD OF IT SOLUTIONS PATENTS

АЛЕКСЕЕВА**Ольга Ленаровна,**

кандидат юридических наук,
начальник Центра мониторинга
качества ФИПС

Olga ALEKSEEVA,

PhD in Law, Head
FIPS Quality Monitoring Center

ЗАЙЦЕВ**Юрий Станиславович,**

заместитель начальника Центра
мониторинга качества ФИПС

Yury ZAITSEV,

FIPS, Deputy Head of the Quality
Monitoring Center

Статья подготовлена в рамках НИР ФИПС «Проблемы практики применения законодательства в области предоставления правовой охраны изобретениям и полезным моделям, относящимся к компьютерным решениям»

Аннотация: В статье представлен ретроспективный обзор общих и специальных положений отечественных нормативных правовых актов и методических документов, относящихся к патентованию IT-решений. Показана основная методологическая проблема патентования таких решений, состоящая в оценке их принципиальной патентоспособности. Отмечены выявленные особенности развития отечественного регулирования, его фрагментарный, не всегда последовательный характер. Прокомментированы нормы, устойчиво переходящие из отменяемых актов в принимаемые, обеспечивающие единообразную практику применения законодательства, не вызывающую нареканий. Прокомментированы также нормы, вызывающие недовольство разработчиков IT-решений, и примеры применения норм, иллюстрирующие сложность разграничения принципиально патентоспособных и непатентоспособных решений. Подчеркнуто, что необходима разработка комплекса специальных норм, регламентирующих патентование IT-решений.

Ключевые слова: компьютерное решение, компьютерное изобретение, IT-решение, программа для ЭВМ, машиночитаемый носитель, математический метод, принципиальная патентоспособность, технический характер, изобретательский уровень, правила, требования, рекомендации, руководство.

ABSTRACT: THE ARTICLE PRESENTS A RETROSPECTIVE REVIEW OF GENERAL AND SPECIAL PROVISIONS OF DOMESTIC REGULATORY LEGAL ACTS AND METHODOLOGICAL DOCUMENTS RELATED TO THE PATENTING OF IT SOLUTIONS. THE MAIN METHODOLOGICAL PROBLEM OF PATENTING SUCH SOLUTIONS IS SHOWN, WHICH CONSISTS IN ASSESSING THEIR FUNDAMENTAL PATENTABILITY. THE IDENTIFIED FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC REGULATION, ITS FRAGMENTARY, NOT ALWAYS CONSISTENT NATURE ARE NOTED. THE NORMS THAT ARE STEADILY MOVING FROM THE REPEALED ACTS TO THE ADOPTED ONES ARE COMMENTED, PROVIDING A UNIFORM PRACTICE OF APPLYING THE LEGISLATION THAT DOES NOT CAUSE ANY COMPLAINTS.

ALSO COMMENTED ARE THE RULES THAT CAUSE DISSATISFACTION WITH THE DEVELOPERS OF IT SOLUTIONS AND EXAMPLES OF THE APPLICATION OF THE RULES, ILLUSTRATING THE DIFFICULTY OF DISTINGUISHING BETWEEN FUNDAMENTALLY PATENTABLE AND NON-PATENTABLE SOLUTIONS. IT IS EMPHASIZED THAT IT IS NECESSARY TO DEVELOP A SET OF SPECIAL RULES GOVERNING THE PATENTING OF IT SOLUTIONS.

Keywords: computer solution, computer invention, IT solution, computer program, computer-readable medium, mathematical method, patentability in principle, technical nature, inventive step, rules, requirements, recommendations, guidance.

Современные проблемы патентования ИТ-решений в большой степени связаны с экспертной оценкой технического характера патентуемых в качестве изобретения решений, базирующейся на применении отечественных нормативных правовых актов и методологии. Особую остроту эти проблемы приобретают в связи с прорывным развитием информационных технологий.

Статья подготовлена в рамках НИР ФИПС «Проблемы практики применения законодательства в области предоставления правовой охраны изобретениям и полезным моделям, относящимся к компьютерным решениям», шифр НИР 5-ПО-2020. В рамках НИР были исследованы нормативные правовые акты и методические документы, применяемые заявителями и Роспатентом при патентовании ИТ-решений. К компьютерным или ИТ-решениям в НИР отнесены решения, которые предполагают обязательное использование компьютера в широком смысле, т.е. под компьютером будет пониматься не только компьютер общего назначения, но и программируемое средство вообще, в том числе процессор, микропроцессор, микроконтроллер и т.п.

Исследование отечественных норм права и методологии патентования компьютерных изобретений, проведенное в рамках первого [1], второго [2] и третьего этапов, позволило сделать следующие выводы об эволюции нормативно-методического обеспечения процесса патентования компьютерных решений.

При патентовании ИТ-решений применяются как общие положения законодательства и методологии, устанавливающие определения понятий «изобретение», «сущность изобретения», «технический результат», «изобретательский уровень» и других, использовавшиеся еще в отечественном изобретательском праве, т.е. до реформы патентного права, произошедшей в 90-х годах ушедшего столетия, так и специальные положения, касающиеся патентования именно ИТ-решений, созданные после реформы.

Общие положения законодательства предназначены для использования при составлении заявки на изобретения и ее рассмотрении независимо от того, к какой области техники относится изобретение. Это могут быть любые изобретения, независимо от того, какую природу имеет преобразование объекта техники (физическую, химическую или биологическую), обусловленное его усовершенствованием. В равной мере общие положения применяются и к ИТ-решениям.

К общим положениям в действующем законодательстве относятся следующие положения.

Законодателем установлено, что объектами патентных прав являются, в частности, результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным Гражданским кодексом Российской Федерации¹ (далее – Кодекс) требованиям к изобретениям и полезным моделям (п. 1 ст. 1349 Кодекса).

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу (п. 1 ст. 1350 Кодекса).

К продукту относятся, в частности, устройства, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных.

К способам относятся процессы осуществления действий над материальными объектами с помощью материальных средств.

Таким образом, согласно действующему законодательству, результаты интеллектуальной деятельности, относящиеся к сфере информационных технологий, могут стать объектами патентных прав, если они отвечают установленным Кодексом требованиям, т.е. являются техническими решениями, относящимися к продукту или способу, соответствующими

¹ *Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», опубликован в «Парламентской газете» от 21 декабря 2006 г. № 214–215.*

установленным требованиям и другим условиям патентоспособности, в частности условию изобретательского уровня.

Согласно пункту 51 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, утвержденных приказом Минэкономразвития России в 2016 г.² (далее – Правила ИЗ – 2016), заявленное изобретение признается техническим решением, относящимся к продукту или способу, 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 решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата (результатов), обеспечиваемого изобретением.

Согласно п.36 Требований к составлению заявки на выдачу патента на изобретение³, утвержденных тем же приказом Минэкономразвития (далее – Требования ИЗ 2016 г.), сущность любого изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Технический результат – это явление, свойство или технический эффект, являющийся следствием явления, свойства.

Технический результат, не присущий использованию прототипа, но проявляющийся при использовании изобретения в объекте техники, обусловлен тем, что объект техники, в котором воплощено изобретение (продукт или способ), отличается от прототипа наличием новых по отношению к прототипу признаков [3].

Таким образом, для того, чтобы ответить на вопрос, можно ли запатентовать разработку, относящуюся к ИТ, в качестве изобретения, согласно общим положениям законодательства, необходимо, чтобы были утвердительными ответы на вопросы:

- относится ли разработка в сфере ИТ к продукту или способу?
- решает ли разработка сама по себе либо в совокупности с признаками другого технического средства либо объекта природы техническую проблему и создает ли она технический результат (непосредственно или опосредованно)?

Специальные положения законодательства и методологии учитывают природу и специфику именно компьютерных решений. Специальные положения имеют вспомогательное назначение. Настоящий обзор позволяет составить представление об эволюции таких положений и их особенностях.

Впервые положения, касающиеся рассмотрения изобретений, относящихся к вычислительной технике, были включены в Разъяснение Государственного Комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Согласно действующему законодательству, результаты интеллектуальной деятельности, относящиеся к сфере информационных технологий, могут стать объектами патентных прав, если они отвечают установленным Кодексом требованиям, т. е. являются техническими решениями, относящимися к продукту или способу, соответствующими установленным требованиям и другим условиям патентоспособности, в частности условию изобретательского уровня.

«О признании изобретениями объектов вычислительной техники, характеризующихся математическим обеспечением ЭВМ» от 13 ноября 1975 года № 4⁴ (далее – Разъяснение 1975 г.). В Разъяснении 1975 г. отмечено, что:

«Из числа объектов вычислительной техники изобретениями могут быть признаны:

- а) устройства, характеризующиеся конструктивными признаками, в том числе такими конструктивными признаками, наличие которых определяется особенностями алгоритма, обуславливающего организацию и распределение ресурсов ЭВМ;
- б) способы, характеризующиеся выполнением в определенной последовательности ряда действий над материальными носителями информации с помощью материальных объектов. Под материальными носителями информации понимаются объекты, на которых зафиксирована информация (магнитные ленты, магнитные диски и т.п.)».

В упомянутом Разъяснении 1975 г. были приведены два примера изобретений, относящихся к цифровой экстраполяционной интегрирующей машине и к способу записи информации в запоминающее устройство.

Несмотря на употребление термина «алгоритм», речь в упомянутом Разъяснении 1975 г. фактически шла о техническом решении задачи путем изменения конструкции устройства, в частности, применяемого в способе в качестве материального средства, а не путем изменения используемой в устройстве программы.

Пример способа касался непосредственного физического воздействия на магнитный носитель записи. Технического решения, связанного с изменением программы для ЭВМ, пример на способ не касался.

Впервые положение, непосредственно относящееся к регулированию предоставления патентной охраны компьютерным решениям, появилось в 1991 г. в Законе СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях в СССР»⁵. В соответствии с пунктом 3 статьи 1 указанного закона

² Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316, опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 13 июля 2016 г. – URL: <https://fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-minekonomrazvitiya-rf/prikaz-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-rf-ot-25-maya-2016-g-316.php>.

³ Требования к составлению заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития от 25 мая 2016 г. № 316. – URL: <https://fips.ru/documents/npa-rf/prikazy-minekonomrazvitiya-rf/prikaz-ministerstva-ekonomicheskogo-razvitiya-rf-ot-25-maya-2016-g-316.php>.

⁴ Разъяснение Государственного Комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий «О признании изобретениями объектов вычислительной техники, характеризующихся математическим обеспечением ЭВМ» от 13 ноября 1975 № 4. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/9018369#/reg>.

⁵ Закон СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях в СССР», опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1991 г., № 25, ст. 703.

ПРИВЕДЕННОЕ В РАЗДЕЛЕ 1.3.2 РЕКОМЕНДАЦИЙ ИЗ 2004 Г. РАЗЪЯСНЕНИЕ ОТРАЖАЛО ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПРИНЦИПАЛЬНОЙ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ ЗАЯВЛЕННОГО НА ПАТЕНТОВАНИЕ РЕШЕНИЯ «ПО ВКЛАДУ В УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ». ПРИ ТАКОМ ПОДХОДЕ ЗАЯВЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИЗНАВАЛОСЬ ИЗОБРЕТЕНИЕМ, ЕСЛИ ПРИЗНАКИ, ОТЛИЧАЮЩИЕ ЕГО ОТ БЛИЖАЙШЕГО АНАЛОГА, ХАРАКТЕРИЗОВАЛИ РЕШЕНИЯ, НЕ СЧИТАЮЩИЕСЯ ИЗОБРЕТЕНИЯМИ.

не признавались изобретениями «алгоритмы и программы для вычислительных машин».

Через год это же положение нашло отражение в пункте 3 статьи 4 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г.⁶ и сохранилось до внесения изменений в Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. в 2003 году.

Положение, имеющее отношение к патентованию компьютерных изобретений, а именно допускающее патентование изобретений, реализуемых с применением средств, работающих по используемой в них программе, впервые было введено в Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 20 сентября 1993 г.⁷ (далее – Правила ИЗ 1993 г.). Абзацем четвертым подпункта 1 пункта 3.2.4.5 Правил ИЗ 1993 г. установлено, что программируемое устройство может быть охарактеризовано в том числе в формуле изобретения на уровне функции:

«Если устройство содержит элемент, охарактеризованный на функциональном уровне, и описываемая форма реализации предполагает использование программируемого (настраиваемого) многофункционального средства, то представляются сведения, подтверждающие возможность выполнения таким средством конкретной предписываемой ему в составе данного устройства функции. В случае если в числе таких сведений приводится алгоритм, в частности вычислительный, его предпочтительно представляют в виде блок-схемы или, если это возможно, соответствующего математического выражения».

Таким образом, Правила ИЗ 1993 г. допускали, что решение технической проблемы может предусматривать изменение программы, под управлением которой работает программируемое средство.

Данное положение без изменений включалось во все последующие редакции нормативных правовых актов, регламентирующих требования к составлению заявок на изобретения, включая действующие Требования ИЗ 2016 г. (см. подпункт 3 пункта 46).

⁶ Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1, опублик. в «Российской газете» от 14 октября 1992 г. № 225.

⁷ Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утв. Роспатентом 20 сентября 1993 г., опублик. в газете «Российские вести» от 2 декабря 1993 г. № 234, от 9 декабря 1993 г. № 239.

В 2003 г. в связи с принятием Федерального закона от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации»⁸ (далее – Патентный закон 2003 г.) алгоритмы программ для ЭВМ не были включены в число объектов, не считающихся изобретениями (см. пункт 2 статьи 4). Пришло осознание того, что реализация алгоритма в виде последовательности действий, осуществляемых компьютером под управлением программы, в некоторых случаях может создавать технический результат и придавать тем самым патентуемому решению технический характер. Программы для ЭВМ были оставлены в числе объектов, не признаваемых изобретениями.

Утвержденные в 2003 г. Правила ИЗ 2003 г.⁹ были дополнены двумя положениями, относящимися к определению характера результата, достигаемого за счет применения компьютерной программы. Положением абзаца седьмого подпункта 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ 2003 г. установлено, что получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он заключается «только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма».

Указанное положение исключало патентование решений, вклад которых в уровень техники заключался только в осуществлении вычислений посредством ЭВМ, поскольку в соответствии с положением подпункта 1 пункта 19.5 Правил ИЗ 2003 г. решения, обеспечивающие получение только нетехнического результата, не признавались изобретениями, в частности в силу их принадлежности к перечисленным в пункте 2 статьи 4 Патентного закона 2003 г. объектам, не считающимся изобретениями.

Соответствующие разъяснения о применении указанного положения были приведены в разделах 1.2.3.1 и 1.3.2 Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утвержденных приказом Роспатента от 31 марта 2004 г. № 43¹⁰ (далее – Рекомендации ИЗ 2004 г.), на примере решения проблемы уточнения границ месторождения полезного ископаемого.

В соответствии с разделом 1.2.3.1 Рекомендаций ИЗ 2004 г. более точное определение границ месторождения полезного ископаемого предлагалось считать нетехническим результатом, т. к. оно достигалось только благодаря использованию более совершенного математического алгоритма обработки ранее полученных данных геологической съемки.

В разделе 1.3.2 Рекомендаций ИЗ 2004 г. было отмечено, что даже при преднамеренном включении заявителем операций по проведению самой геологической съемки в ограничительную часть формулы изобретения на способ определения границ месторождения такое решение должно

⁸ Федеральный закон от 07.02.2003 № 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации», опублик. в «Российской газете» от 11 февраля 2003 г., № 26.

⁹ Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утв. приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. № 82, опублик. в «Российской газете» от 8 октября 2003 г. № 202 (дополнительный выпуск).

¹⁰ Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утв. приказом Роспатента от 31 марта 2004 г. № 43. – URL: <https://www1.fips.ru/to-applicants/inventions/rukovodstvo-po-ekspertize-zayavok-na-izobreteniya.php>.

квалифицироваться как математический метод, если отличительные признаки исчерпываются только характеристикой математического алгоритма. Считалось, что если алгоритм будет воплощен в программе для вычислительной машины, то будут основания для квалификации такого объекта программой как таковой.

Приведенное в разделе 1.3.2 Рекомендаций ИЗ 2004 г. разъяснение отражало подход к оценке принципиальной патентоспособности заявленного на патентование решения «по вкладу в уровень техники». При таком подходе заявленное решение не признавалось изобретением, если признаки, отличающие его от ближайшего аналога, характеризовали решение, не считающиеся изобретениями.

Рассматриваемое положение подпункта 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ 2003 г. включалось во все последующие редакции нормативных правовых актов, регламентирующие требования к составлению заявок на изобретения, в том числе это положение сохранено и в пункте 36 действующих Требований ИЗ 2016 г.

Другое положение того же подпункта 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ 2003 г. касалось связи результата, обеспечиваемого при работе программы, записанной на машиночитаемом носителе информации, и самим машиночитаемым носителем.

«Если изобретение относится к носителю информации, в частности машиночитаемому, или к способу получения такого носителя и характеризуется с привлечением признаков, отражающих содержание информации, записанной на носителе, в частности программы для электронной вычислительной машины или используемого в такой программе алгоритма, то технический результат не считается относящимся к средству, воплощающему данное изобретение, если он проявляется лишь благодаря реализации предписаний, содержащихся в указанной информации (кроме случая, когда изобретение относится к машиночитаемому носителю информации, в том числе сменному, предназначенному для непосредственного участия в работе технического средства под управлением записанной на этом носителе программы, обеспечивающему получение указанного результата)» (абзац десятый подпункта 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ 2003 г.).

Как следует из разъяснений, которые были приведены в разделе 1.2.3.2 Рекомендаций ИЗ 2004 г., данное положение исключало из патентования съемные машиночитаемые носители, на которых была записана компьютерная программа в виде, предназначенном для инсталляции на жесткий диск компьютера. Если же программа могла запускаться непосредственно со съемного носителя и обеспечивать технический результат, относящийся к этому съемному носителю, то патентование таких носителей допускалось:

«Так, например, сменный машиночитаемый носитель информации – гибкий диск – может быть охарактеризован таким образом, что на нем записана компьютерная программа, автоматически начинающая работать при копировании на диск файлов и обеспечивающая их запись на данный диск в «сжатом» виде. Это позволяет увеличить объем записываемой на диске информации. Диск благодаря записанной на нем программе, работающей указанным образом, приобретает техническое свойство, увеличенную «емкость», емкость, присущую ему самому. Ясно, такой результат имеет технический характер и относится к самому заявляемому носителю (диску), охарактеризованному упомянутым об-

разом и обладающему названным свойством»¹¹. Можно иначе сформулировать суть технического свойства такого диска: диск «экономит» свою «емкость» за счет «сжатия» записываемой информации.

В подпункт 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ 2003 г. также были добавлены примеры технических результатов, относящихся к компьютерным решениям: повышение быстродействия или уменьшение требуемого объема оперативной памяти компьютера.

В 2008 г. нормы патентного законодательства были инкорпорированы в Кодекс. Положениями пункта 5 статьи 1350 Кодекса программы для ЭВМ были оставлены в числе объектов, не признаваемых изобретениями.

В 2008 г. был утвержден Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение¹² (далее – Административный регламент по изобретениям 2008 г.). Правила ИЗ 2003 г. были отменены, их положения в основном вошли в Административный регламент по изобретениям 2008 г.

Однако рассмотренное выше положение, касающееся характера результата, проявляющегося благодаря реализации предписаний, содержащихся в информации, записанной на носителе, в частности программы для электронной вычислительной машины, не было включено в Административный регламент по изобретениям 2008 г. Это было в основном вызвано сложностью ограничения на практике пунктов формулы изобретения, относящихся к машиночитаемому носителю, содержащему программу в виде, предназначенном для распаковки и установки на жесткий диск компьютера, от пунктов формулы, относящихся к машиночитаемому носителю с программой, предназначенной для непосредственного запуска с носителя.

В утвержденных приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 199 Рекомендациях по вопросам экспертизы заявок на изобретения¹³ (далее – Рекомендации ИЗ 2009 г.) в разделе 3.3.3, посвященном проверке принципиальной патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта, были введены отдельные рубрики, относящиеся к объектам, перечисленным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

В рубрике «Математические методы» было отмечено, что «характеристика математических методов может содержать упоминание средств, облегчающих выполнение вычислительно-логических операций. Это могут быть, например,

¹¹ Там же, с. 31.

¹² Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 327, опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25 мая 2009 г. № 21. – URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/documents/327-prikaz-minobrnauki-ot-29-oktyabrya-2008-g-327>.

¹³ Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения, утверждены приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 199. – URL: <https://www1.fips.ru/to-applicants/inventions/rukovodstvo-po-ekspertize-zayavok-na-izobreneniya.php> (дата обращения: 28.10.2020).

банальные счеты, карандаши и бумага, ЭВМ и др. В таких случаях ЭВМ представляет собой инструментарий, необходимый для выполнения вычислений, причем наличие этого инструментария не обеспечивает достижение технического результата, а вид применяемого инструментария не влияет на достигаемый выполнением указанных вычислений результат, который заключается только в получении информации благодаря применению математического метода, программы для ЭВМ и используемого в ней алгоритма. Такой результат не считается имеющим технический характер». Вывод сопровождался ссылкой на пункт 10.7.4.3 Административного регламента по изобретениям 2008 г.¹⁴

В рубрике «Программа ЭВМ» говорилось о том, что «совокупность признаков, представленная в виде алгоритма компьютерной программы, может характеризовать математический метод, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности или решение, заключающееся только в представлении информации. В этом случае признаки формулы являются характерными для указанных решений, исключенных из правовой охраны, а представление этих признаков в виде алгоритма программы для ЭВМ является указанием на использование при реализации этих способов вычислительных средств, которые в данном случае представляют собой инструментарий, наличие которого не обеспечивает достижение технического результата. Получаемый же результат имеет нетехнический характер, который, например, для математического метода заключается только в получении информации благодаря применению математического метода, программы для ЭВМ и используемого в ней алгоритма»¹⁵.

Также было отмечено, что «заявка на выдачу патента на изобретение может относиться к алгоритму программы для ЭВМ, изложенному в виде обеспечивающей достижение технического результата последовательности действий над сигналами (материальный объект), осуществляемой с помощью вычислительной техники (материальных средств). В таком случае имеются основания для признания заявленного объекта техническим решением и дальнейшей проверки его патентоспособности». В качестве примера патентоспособного способа была приведена формула способа лечения вредоносной программы в компьютере¹⁶.

В Рекомендации ИЗ 2009 г. не вошел упомянутый выше пример из раздела 1.3.2 Рекомендаций ИЗ 2004 г. о квалификации способа определения границ месторождения полезного ископаемого как математического метода, если все отличительные признаки являются характеристикой математического алгоритма, или как программы для ЭВМ, если такой математический алгоритм будет воплощен в программу для ЭВМ. Однако связано это было не с тем, что такие способы стали признаваться принципиально патентоспособными, а с формированием основы для последующего отхода от оценки принципиальной патентоспособности изобретения по отличительным признакам, т. е. по вкладу, осуществляемому этим решением в уровень техники.

Напоминание о том, что окончательное решение вопроса о принципиальной патентоспособности принимается с учетом выбранного заявителем прототипа в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 24.5 действовавшего тогда Административного регламента по изобретениям 2008 г., сохранилось в Рекомендациях ИЗ 2009 г.

Таким образом, в Рекомендациях ИЗ 2009 г. были сделаны первые шаги к подходу, при котором при оценке принципиальной патентоспособности компьютерных решений следует учитывать все признаки, которыми характеризуется заявленный объект в формуле изобретения в целом как таковой, как это предусмотрено пунктом 5 статьи 1350 Кодекса. Кроме того, предусматривался учет характера обеспечиваемого им результата. При нетехническом характере результата компьютер мог рассматриваться как просто инструмент для реализации нетехнического решения.

Кроме того, в Рекомендациях ИЗ 2009 г. была сделана попытка закрепить сложившуюся практику патентования алгоритмов компьютерных программ, приводящих к улучшению свойств компьютера. Иллюстрировался такой подход применением антивирусной программы.

В Руководстве по экспертизе заявок на изобретения, утвержденном приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. № 87¹⁷ (далее – Руководство ИЗ 2011 г.), в целом была сохранена методология оценки принципиальной патентоспособности компьютерных решений, в том числе рассмотрение в отдельных случаях ЭВМ как инструментария для осуществления решений, исключенных из правовой охраны. В то же время был приведен пример патентоспособного способа лечения вредоносной программы в компьютере.

Дополнительно в пункте 3.3.2 Руководства ИЗ 2011 г. появились три субкритерия отнесения заявленного в качестве изобретения объекта к объектам, не являющимся изобретениями в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса:

- если родовое понятие прямо указывает на то, что заявленный объект является одним из объектов, указанных в пункте 5 статьи 1350 Кодекса;
- если формула в целом содержит только характеристику какого-либо объекта (объектов), указанного в пункте 5 статьи 1350 Кодекса;
- если все признаки, отличающие заявленный объект от его прототипа, являются характерными для объектов, указанных в пункте 5 статьи 1350 Кодекса¹⁸.

Несмотря на то что первый субкритерий касается всех объектов, указанных в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, разработан он был с целью исключения случаев патентования решений, охарактеризованных в родовом понятии формулы изобретения термином «компьютерная программа» или его синонимом, даже если остальные признаки формулы изобретения характеризовали изобретение. Применение данного субкритерия было проиллюстрировано в рубрике «Программы для ЭВМ» пункта 3.3.3 Руководства ИЗ 2011 г. на примере объекта, охарактеризованного в родовом понятии формулы назначением объекта «Компьютерный программный продукт»¹⁹:

¹⁷ Руководство по экспертизе заявок на изобретения, утв. приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. № 87. – URL: <https://www1.fips.ru/to-applicants/inventions/rukovodstvo-po-ekspertize-zayavok-na-izobreteniya.php>.

¹⁸ Там же, с. 32-III.

¹⁹ Там же, с. 42-III

¹⁴ Там же, с. 31.

¹⁵ Там же, с. 40.

¹⁶ Там же, с. 39.

В ЦЕЛЯХ БОЛЕЕ ПОЛНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВИЛ СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА КОМПЛЕКСА НОРМ, КАСАЮЩИХСЯ ВИДОВ ПРИЗНАКОВ, КОТОРЫМИ МОГУТ ХАРАКТЕРИЗОВАТЬСЯ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ КАК ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ; ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРА РЕЗУЛЬТАТА, ОБЕСПЕЧИВАЕМОГО КОМПЬЮТЕРНЫМИ РЕШЕНИЯМИ; ВЫЯВЛЕНИЯ СОВОКУПНОСТИ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ; ОЦЕНКИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО УРОВНЯ ТАКИХ РЕШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОГО, КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬСЯ ВО ВНИМАНИЕ ПРИ ОЦЕНКЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО УРОВНЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ.

«Компьютерный программный продукт, содержащий программный код, при выполнении которого процессором компьютер выполняет способ доставки запрошенной информации, содержащий этапы, на которых принимают запрос на доставку информации от пользовательского компьютера, обрабатывают принятый запрос путем выделения значимых слов и исключения из поискового запроса незначимых слов, осуществляют поиск выделенных значимых слов в базе данных, хранящей различную информацию, и передачу найденной информации, содержащей выделенные значимые слова, на пользовательский компьютер».

Объект, охарактеризованный в формуле изобретения как «компьютерный программный продукт», согласно Руководству ИЗ 2011 г., не мог быть запатентован в качестве изобретения.

Интересно, что Руководство ИЗ 2011 г. в качестве рекомендации по уточнению формулы предлагает назвать патентуемый объект как «машиночитаемый носитель». Предложена уточненная формула, отличающаяся от приведенной выше формулы только родовым понятием: «Машиночитаемый носитель, на котором записан программный код, при выполнении которого процессором компьютер выполняет способ доставки запрошенной информации, содержащий этапы, на которых принимают запрос на доставку информации от пользовательского компьютера, обрабатывают принятый запрос путем выделения значимых слов и исключения из поискового запроса незначимых слов, осуществляют поиск выделенных значимых слов в базе данных, хранящей различную информацию, и передачу найденной информации, содержащей выделенные значимые слова, на пользовательский компьютер».

Сделан вывод, что при корректировке притязаний ИТ-решение может быть признано принципиально патентоспособным.

В связи с процитированными примерами нельзя не отметить их формальный характер, позволяющий признать их

предметом дискуссии. Как показало проведенное исследование, предложенная во втором примере корректировка базируется на формальном представлении о понятии «технический результат», наличие которого является необходимым условием преодоления барьера принципиальной патентоспособности согласно пункту 24.5 Административного регламента по изобретениям 2008 г.

В обсуждаемых примерах технический результат состоит в сокращении времени поиска информации. Такой результат внешне похож на результат «повышение быстродействия компьютера», относящийся к компьютерным решениям и указанный в пункте 1.1 пункта 10.7.4.3 Административного регламента по изобретениям 2008 г.

Однако по своей природе указанный для примеров результат не является следствием аппаратного преобразования машиночитаемого носителя, а обусловлен только применением программы.

В отношении результатов, проявляющихся благодаря только применению программы, мнения специалистов разделяются. Одни полагают, что процессы, протекающие в компьютерах, работающих по любым программам, представляют собой действия над материальными объектами – электрическими сигналами с помощью материальных средств – аппаратных средств компьютера. Поэтому какие-то изменения свойств компьютера либо физические явления, сопровождающие его работу, имеют место, просто человек не идентифицирует их как таковые во время работы компьютера.

Другие отмечают, что, если нельзя идентифицировать изменение свойств машиночитаемого носителя либо явления, которые имеют место при его работе, значит, нельзя сформулировать технический результат в виде свойства или явления, как этого требует нормативное регулирование. А следовательно, применить нормы патентного права, касающиеся обязательного выявления сущности изобретения и оценки его патентоспособности, невозможно к таким объектам.

Дискуссионный характер снижает наглядность приведенных в методическом документе примеров. Вместе с тем анализ примеров наглядно показывает сложность разграничения принципиально патентоспособных и непатентоспособных ИТ-решений по субкритерию – наличие нового по сравнению с прототипом технического результата, являющегося свойством, явлением или их следствием.

Третий субкритерий (отнесение заявленного в качестве изобретения объекта к объектам, не являющимся изобретениями, по отличительным признакам) соответствовал требованиям подпункта 1 пункта 24.5 действовавшего тогда Административного регламента по изобретениям 2008 г. Второй из указанных субкритериев (если формула в целом содержит только характеристику какого-либо объекта, указанного в пункте 5 статьи 1350 Кодекса) фактически являлся частным случаем третьего субкритерия и нового регулирования по сравнению с ним не вносил.

Пункт 49 действующих Правил ИЗ 2016 г., принятых в связи с отменой Административного регламента по изобретениям 2008 г., содержит три уточненных субкритерия отнесения заявленного изобретения к объектам, не являющимся изобретениями, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса:

- родовое понятие, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения, является признаком этих объектов;

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИТ-РЕШЕНИЯМ, И ИХ РАССМОТРЕНИЮ ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ ВЫВОД О ТОМ, ЧТО И НОРМЫ ПРАВА, И МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИВАЮТСЯ ФРАГМЕНТАРНО, НЕ ВСЕГДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И НЕ ВСЕГДА ВЫЗЫВАЮТ ПОНИМАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОВ ИТ-РЕШЕНИЙ.

- все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, являются признаками этих объектов;
- все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение только такого результата, который не является техническим.

Первый субкритерий, как было показано выше, несмотря на его общую формулировку, в большей степени касается компьютерных программ. Других специальных положений, регулирующих оценку патентоспособности компьютерных решений, действующие Правила ИЗ 2016 г. не содержат.

Действующие Требования ИЗ 2016 г., как было отмечено выше, содержат положение о нетехническом характере результата, заключающегося только в получении информации и достигающегося только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма.

Также Требования ИЗ 2016 г., как было отмечено выше, содержат положение о допустимой характеристике элемента устройства на функциональном уровне и способе его раскрытия в описании, сохранившемся с 1993 г. (подпункт 3 пункта 46 Требований ИЗ 2016 г.).

Кроме того, пункт 46 Требований ИЗ 2016 г. дополнен также подпунктом 4, устанавливающим, что «описание конструкции и функционирования (работы) устройства, относящегося к области компьютерной техники, может быть дополнено списками программ, блок-схемами и другими сведениями, если они необходимы для понимания сущности изобретения. Краткие выдержки из программ приводятся на используемых языках программирования.».

В 2018 г. приказом Роспатента от 27.12.2018 № 236 было утверждено новое Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата²⁰ (далее – Руководство ИЗ 2018 г.), в котором в целом

была сохранена методология оценки патентоспособности компьютерных решений, на которой базировались положения Руководства ИЗ 2011 г., однако в части субкритериев она была приведена в соответствие с положениями Правил ИЗ 2016 г. В том числе были сохранены примеры, касающиеся патентоспособного способа лечения вредоносной программы в компьютере, непатентоспособного компьютерного программного продукта и дискуссионный пример с машиночитаемым носителем.

Вместе с тем в Руководство ИЗ 2018 г. не был включен упомянутый выше пример с уточнением границ месторождения полезного ископаемого, несмотря на то, что такие решения уже патентовались в зарубежной практике.

Представленный выше ретроспективный анализ российского правового регулирования требований к составлению документов заявок на изобретения, относящиеся к ИТ-решениям, и их рассмотрению позволяет сделать вывод о том, что и нормы права, и методология развиваются фрагментарно, не всегда последовательно и не всегда вызывают понимание разработчиков ИТ-решений.

Отдельные нормы устойчиво переходят из отменяемых актов в принимаемые, сохраняют свою востребованность и обеспечивают единообразную практику применения законодательства, не вызывающую нареканий.

В первую очередь, это норма, действующая с 1993 г. и касающаяся возможности характеристики программируемого элемента устройства на функциональном уровне, из которой также следует возможность предоставления охраны компьютерно-реализуемым способам, в которых компьютер используется в качестве материального средства.

Кроме того, с 2009 г. методические документы допускают патентование способов, в которых компьютерная программа приводит к изменению свойств компьютера.

Устойчивое действие других норм вызывает беспокойство разработчиков ИТ-решений.

С 2003 г. действие других норм переходит из отменяемых актов в принимаемые положения, препятствующие патентованию способов, вклад которых в уровень техники заключается только в осуществлении вычислений посредством компьютера.

Вместе с тем наличие положения, согласно которому не признаются техническими результаты, которые состоят

**ВМЕСТЕ С ТЕМ НАЛИЧИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ
НЕ ПРИЗНАЮТСЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ
РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТ
«ТОЛЬКО В ПОЛУЧЕНИИ
ИНФОРМАЦИИ И ДОСТИГАЮТСЯ
ТОЛЬКО БЛАГОДАРЕ ПРИМЕНЕНИЮ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА,
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ
ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМОГО В НЕЙ
АЛГОРИТМА», ВЫЗЫВАЕТ
НЕПОНИМАНИЕ И НЕДОВОЛЬСТВО
РАЗРАБОТЧИКОВ ИТ-ТЕХНОЛОГИЙ.**

²⁰ Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утв. приказом Роспатента от 27.12.2018 № 236. – URL: <https://new.fips.ru/to-applicants/inventions/ruc-iz.pdf>.

«только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма», вызывает непонимание и недовольство разработчиков IT-технологий [4].

Имеются также положения методических документов, носящие дискуссионный характер и фактически демонстрирующие при углубленном анализе сложность разграничения принципиально патентоспособных и непатентоспособных решений.

Другие важные положения, в частности, касающиеся патентования способов математической нестатистической обработки параметров объектов природы и техники, как правило, полученных в результате натуральных измерений, не включались в методические документы, несмотря на то, что в зарубежной практике они патентуются.

В целях более полного регулирования правил составления и рассмотрения заявок на компьютерные изобретения требуется разработка проекта комплекса норм, касающихся видов признаков, которыми могут характеризоваться компьютерные изобретения как технические решения; оценки характера результата, обеспечиваемого компьютерными решениями; выявления совокупности существенных признаков; оценки изобретательского уровня таких решений, в том числе определения того, какой результат должен приниматься во внимание при оценке изобретательского уровня изобретения.

Список источников:

1. Проблемы практики применения законодательства в области предоставления правовой охраны изобретениям и полезным моделям, относящимся к компьютерным решениям [Текст]: отчет о НИР (промежуточ., 1 этап) / ФИПС; рук. Алексеева О. Л., исполн.: Зайцев Ю. С. [и др.]. – М., 2020. – 265 с. – Библиогр.: с. 64–71. – Рег. № НИОКТР АААА-А20-120070890078-0. – Рег. № ИКРБС АААА-Б20-220122290208-2.
2. Проблемы практики применения законодательства в области предоставления правовой охраны изобретениям и полезным моделям, относящимся к компьютерным решениям [Текст]: отчет о НИР (промежуточ., 2 этап) / ФИПС; рук. Алексеева О. Л., исполн.: Зайцев Ю. С. [и др.]. – М., 2021. – 214 с. – Библиогр.: с. 202–205. – Рег. № НИОКТР АААА-А20-120070890078-0. – Рег. № ИКРБС 221122500042–3.
3. Руководство по методике предварительной и государственной научно-технической экспертизы изобретений / ВНИИ гос. пат. экспертизы. – М.: ВНИИПИ, 1985.
4. Абраменко О. И., Денисенко Н. Д. Проблемные вопросы экспертизы изобретений, относящихся к компьютерно-реализуемому способу / О. И. Абраменко, Н. Д. Денисенко // Интеллектуальная собственность: теория и практика. Сборник докладов научно-практической конференции «Петербургские коллегиальные чтения – 2021». – Санкт-Петербург: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2021. – С. 41–48. ★