

Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Роспатент)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности»
(ФИПС)

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ПОЛЕЗНЫМ
МОДЕЛЯМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КОМПЬЮТЕРНЫМ РЕШЕНИЯМ

Алексеева, О. Л., Зайцев, Ю.С.

Москва 2022

Аннотация

Объектом исследования являются правовое регулирование, методология и практика рассмотрения заявок на изобретения и полезные модели, относящиеся к компьютерным решениям.

Актуальность исследования обусловлена потребностями правоприменительной практики в разрешении правовых и методологических проблем, возникающих у создателей компьютерных решений при составлении заявок на изобретения и полезные модели, и у экспертов ФИПС проверке патентоспособности заявленных компьютерных решений.

Целью работы является разработка подходов к решению правовых и методологических проблем рассмотрения заявок на изобретения и полезные модели, относящиеся к компьютерным решениям, и предложений по их закреплению в нормативных правовых актах и ведомственных методических документах.

Новизна результатов НИР заключается в том, что впервые проведено исследование правовой природы компьютерных изобретений с позиции доктринальных положений патентного права и российской методологии выявления сущности патентуемых изобретений, с позиций методологии осуществлена систематизация заявляемых на патентование компьютерных решений, проведено сравнительное исследование зарубежного и правового и методологического регулирования вопросов патентования компьютерных решений, а также практики оценки принципиальной патентоспособности в России, США, Японии и в Европейском патентном ведомстве на примере одних и тех же компьютерных решений, входящих в семейства заявок, впервые разработаны проекты специальных положений нормативных правовых актов РФ и рекомендаций методических документов Роспатента в частях, касающихся составления и рассмотрения заявок на компьютерные решения.

Практическая значимость НИР состоит в создании условий для применения единообразных подходов к оценке патентоспособности изобретений и полезных моделей, осуществляемых с помощью компьютера, в закреплении сложившейся практики рассмотрения таких решений, гармонизации с зарубежными подходами к патентованию таких решений и расширению видов компьютерных решений, которые могут получить патентную охрану.

Список исполнителей

Алексеева О.Л. – начальник Центра мониторинга качества ФИПС,
к.ю.н., OAlekseeva@rupto.ru, 8(499) 240-51-60

Зайцев Ю.С. – заместитель начальника Центра мониторинга качества
ФИПС, yuzaytsev@rupto.ru, 8 (495) 531-65-70

Сальников М.Ю. –начальник Центра физики и прикладной механики
ФИПС, salnikovmu@rupto.ru, 8(499) 240-58-20

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений и обозначений.....	5
Введение.....	7
1 Результаты ретроспективного анализа положений отечественных нормативных правовых актов и методических документов, регламентирующих предоставление патентной охраны компьютерным решениям.....	8
2 Проблемные вопросы права и методологии патентования компьютерных решений.....	9
3 Результаты сравнительного анализа практики патентования компьютерных решений в России, ЕПВ, США и Японии.....	10
4 Обсуждение результатов исследований с профессиональным сообществом.....	12
5 Результаты исследования отечественной практики патентования компьютерных решений.....	13
6 Разработка предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты и методические документы.....	17
Заключение.....	19
Список использованных источников.....	21

Перечень сокращений и обозначений

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Административный регламент по изобретениям 2008 г.	– 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
ВОИС	– Всемирная организация интеллектуальной собственности
ЕПВ	– Европейское патентное ведомство
Кодекс	– Гражданский кодекс Российской Федерации
НИР	– научно-исследовательская работа
НПА	– нормативный правовой акт
Правила ИЗ2016 г.	– 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
Правила ПМ 2015 г.	– 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 30 сентября 2015 г. № 701
Роспатент	– Федеральная служба по интеллектуальной собственности

- Руководство ИЗ 2018 г. – Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утверждено приказом Роспатента от 27 декабря 2018 г. №236
- Руководство ПМ 2018 г. – Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утверждено приказом Роспатента от 26 декабря 2018 г. № 233
- Требования ИЗ2016 г. – Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 25 мая 2016 г. № 316 с изменениями
- Требования ПМ2015 г. – Требования составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701
- IT – информационные технологии

Введение

Развитие технологий, базирующихся на применении программных продуктов, обостряет конкуренцию и соответственно проблемы правовой охраны интеллектуальной собственности в этой сфере.

Повышению активности патентования компьютерных решений мешают проблемы правоприменения. Проблемы состоят в сложности отграничения компьютерных решений, которые могут быть запатентованы, от компьютерных решений, которые запатентованы быть не могут. Речь не идет о проверке соответствия заявленного на патентование компьютерного решения всеобщим условиям патентоспособности, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) [1]. Затруднения вызывает поиск ответа на вопрос, является ли объект, заявленный на патентование, техническим решением, как это предусмотрено нормами пункта 1 ст. 1350 Кодекса для изобретений и пункта 1 ст. 1351 Кодекса для полезных моделей. Сложившаяся методология может привести к тому, что круг компьютерных решений, которые в принципе не могут быть запатентованы, будет непрерывно расширяться, т.к. применяемые положения патентного права разрабатывались и совершенствовались до всеобъемлющей цифровизации объектов техники. Такая ситуация не соответствует интересам разработчиков цифровых технологий, в связи с чем в Федеральном институте промышленной собственности была проведена НИР, основные результаты которой представлены в настоящей публикации.

К компьютерным решениям в проведенном исследовании были отнесены решения, которые предполагают обязательное использование компьютера¹.

В ходе исследования была проанализирована российская практика патентования компьютерных решений, выявлены проблемные вопросы патентования, зарубежный опыт правового и методологического регулирования вопросов патентования компьютерных решений, зарубежной правоприменительной практики, проведено обсуждение с представителями бизнес-сообщества проблем патентования компьютерных решений, связанных с расширением круга

¹ Здесь и далее термин «компьютер», если не указано иное, будет использоваться в широком смысле, т.е. под ним будет пониматься не только компьютер общего назначения, но и программируемое средство вообще, в том числе, процессор, микропроцессор, микроконтроллер и т.п.

патентуемых компьютерных решений, подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты и методологические документы.

1 Результаты ретроспективного анализа положений отечественных нормативных правовых актов и методических документов, регламентирующих предоставление патентной охраны компьютерным решениям

Ретроспективный анализ российского правового регулирования требований к составлению документов заявок на изобретения, относящиеся к компьютерным решениям, и их рассмотрению [1–18], показывает, что и нормы права, и особенно методология последние три десятилетия развивались не системно, и не всегда последовательно.

При патентовании компьютерных решений применяются как общие положения законодательства и методологии, устанавливающие определения понятий «изобретение», «сущность изобретения», «технический результат», «изобретательский уровень» и другие, применявшиеся еще в отечественном изобретательском праве до реформы права интеллектуальной собственности, произошедшей в 90-х годах ушедшего столетия, так и специальные положения, касающихся патентования именно компьютерных решений.

Общие положения законодательства предназначены для использования при составлении заявки на изобретения и ее рассмотрении независимо от того, каким путем усовершенствовался объект техники, какую природу имеют его преобразование (физическую, или химическую или биологическую). В равной мере они применяются к компьютерным решениям.

Отдельные нормы, устойчиво переходят из отменяемых актов в принимаемые, сохраняют свою востребованность и обеспечивают в отношении отдельных видов решений 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 способом, 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 рабочих параметров компьютера.

Устойчивое действие отдельных норм вызывает беспокойство разработчиков ИТ-решений. Так с 2003 г. переходит из отменяемых актов в принимаемое положение, согласно которому не признаются техническими результаты, которые состоят «только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма»[8].

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

Способы математической нестатистической обработки параметров объектов природы, как правило, полученных в результате натуральных измерений, устойчиво исключаются из круга патентуемых компьютерных решений несмотря на то, что востребованность в патентовании таких способов имела.

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.

2 Проблемные вопросы права и методологии патентования компьютерных решений

Основная проблема правоприменения при патентовании компьютерных решений состоит в разграничении компьютерных решений, которые могут быть

признаны техническими решениями в соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса и решения, которые таковыми признаны быть не могут в соответствии с действующей методологией.

Трудности разграничения, по мнению ряда специалистов, связаны с тем, что ни подзаконные нормативные правовые акты, ни методические документы не содержат в необходимом объеме специальных положений, регламентирующих оценку технического характера именно компьютерных решений, заявляемых на патентование в качестве изобретений.

В ходе исследования установлено, что ключевые доктринальные положения, отвечающие на вопросы, что есть изобретение, какие результаты интеллектуальной деятельности следует признавать изобретениями, и каким требованиям должно соответствовать охраняемое патентом изобретение, разрабатывались и совершенствовались задолго до того, как началась современная цифровизация объектов техники.

Как показало исследование, не всегда представляется возможным выявить преобразования, которые имеют место в компьютере как в объекте техники, в связи с использованием в нем новой программы, как этого требует доктрина. В одних случаях, очевидно, какое преобразование и какого материального объекта является причиной получаемого технического результата, в других - преобразование параметров компьютера или материального объекта, с которым взаимосвязана работа компьютера, выявить не удастся.

Проведенное исследование показало, что 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.

3 Результаты сравнительного анализа практики патентования компьютерных решений в России, ЕПВ, США и Японии

Сравнительный анализ практики патентования компьютерных решений в России и за рубежом, включающий анализ нормативного и методического регулирования, проведенный на втором этапе НИР по заявкам, патентуемым

одновременно в разных юрисдикциях (Российской Федерации, США, ЕПВ и Японии), позволяет сделать вывод о принципиальных отличиях в подходах этих стран к оценке принципиальной патентоспособности изобретений.

Подходы ЕПВ, США и Японии разрабатываются на уровне методологии и пока не закреплены в специальных нормах права. Описанные в руководствах подходы являются фрагментами формируемой методологии, целостная методология пока нигде не разработана.

Общим является то, что простое указание в формуле изобретения на осуществление каких-либо действий, которые не могут характеризовать изобретение (правила игры, интеллектуальная или хозяйственная деятельность), на компьютере, рассматривается как простое использование компьютера в качестве инструмента для обработки данных, не подтверждающее техническую природу вклада разработчика компьютерного решения в развитие техники.

Во всех исследованных юрисдикциях предпринимаются меры, направленные на разграничение решений, которые принципиально патентоспособны, и решений, которые только выглядят патентоспособными из-за упоминания в формуле изобретения технических средств, в которых компьютер выступает просто инструментом для выполнения методов, исключенных из правовой охраны, таких как математические методы, методы хозяйственной деятельности или правила игр. В США, Японии и России такая проверка осуществляется на этапе оценки принципиальной патентоспособности. В ЕПВ аналогичная оценка осуществляется на стадии проверки изобретательского уровня.

Российская методология патентования в большой степени развивалась и развивается с учетом опыта германской и европейской методологии. В настоящее время существенным отличием практики ЕПВ от российской является более рациональный подход к оценке технического характера патентуемого компьютерного решения.

Преимущества такого подхода состоят в его простоте и ясности. Оценка вклада «перемещается» на стадию изобретательского уровня и проводится уже после проведения информационного поиска с учетом его результатов, что более логично.

Существенно различаются подходы в разных юрисдикциях к оценке патентоспособности «смешанных» решений, т.е. решений, охарактеризованных как «техническими», так и «нетехническими» признаками.

ЕПВ при отнесении признака к техническим признакам ставит во главу угла техническую цель (результат), обеспечиваемую признаком, а также решаемую с его помощью техническую проблему и получаемый технический результат. Это существенно ограничивает учет признаков, включенных в формулу изобретения, при оценке патентоспособности изобретения в целом. При этом в ЕПВ не считается технической целью, в частности, обработка информации, связанная с ее смысловым содержанием. Например, не признается технической целью классификация текстовых документов исключительно по их текстовому содержанию.

Принципиальное отличие практики США состоит в том, что принимаются во внимание доводы заявителя, подтверждающие способность изобретения улучшить технологию, но такой подход делает практику ведомства весьма неустойчивой.

Таким образом, специалисты патентных ведомств исследованных юрисдикций находятся в поиске действенных подходов к оценке патентоспособности компьютерных решений, которые позволили бы однозначно отграничить принципиально патентоспособные компьютерные решения от принципиально непатентоспособных. ВОИС модельная методология не создана.

4 Обсуждение результатов исследований с профессиональным сообществом

В ходе исследований вопросы российской практики оценки патентоспособности компьютерных решений и предложения по совершенствованию законодательства, подготовленные на втором этапе, обсуждались с профессиональным сообществом патентоведов и патентных поверенных в рамках Рабочей группы по разработке методологии патентования ИТ-решений (далее – Рабочая группа), созданной приказом Роспатента №22 от 03.02.2022, а также на XXVI Международной конференции Роспатента, состоявшейся 29 сентября 2022 г., в рамках дискуссии «Права интеллектуальной собственности при создании и внедрении цифровых продуктов», организованной в рамках II Международного форума «Машиностроение: стратегии и технологии. Цифровизация» и прошедшей 19 октября 2022 г., в ходе секции «ИТ В IP» IV Международной научно-практической конференции «Интеллектуальные права: вызовы XXI века», прошедшей 11 ноября 2022 г. в Томске.

В ходе обсуждения затрагивались вопросы патентования компьютерных решений, основанных на обработке данных по законам природы, для получения информации о параметрах объекта техники или природы, в том числе с использованием систем искусственного интеллекта, решений, основанных на смысловой обработке цифровых данных для получения преобразованного информационного продукта. Предлагаемые подходы иллюстрировались на примерах 3D-моделирования объектов реального мира и виртуальных объектов, решений, заключающихся в статистической обработке данных, изменения свойств компьютера за счет антивирусных программ.

В ходе обсуждений не высказывались возражения против предлагаемых изменений законодательства в части, касающейся патентования компьютерных решений, заключающихся в получении с помощью программируемого средства информации о параметрах объекта или процесса путем обработки исходных данных, связанных с получаемой информацией зависимостью, основанной на природных закономерностях, и компьютерных решений, заключающихся в семантической обработке текстовых данных с помощью программируемого средства для получения информации нового объективно оцениваемого качества о состоянии объекта.

5 Результаты исследования отечественной практики патентования компьютерных решений

Заявляемые на патентование в Роспатент компьютерные решения можно разделить на компьютерные решения, обеспечивающие достижение нового по сравнению с ближайшим аналогом технического результата, и компьютерные решения, обеспечивающие достижение некоего результата, который по мнению специалистов не является техническим. Внутри каждой группы можно выделить специфические подвиды компьютерных решений. Ниже представлены характеристики видов и подвидов таких решений, выделенные в рамках проведенного исследования.

К решениям, безусловно, имеющим технический характер и способным внести вклад в уровень техники, относятся компьютерно-реализуемые способы, в которых компьютер под управлением программы является материальным средством, используемым для управления материальным объектом (продуктом или способом).

Управление осуществляется путем обработки и оптимизации цифровых данных, соответствующих физическим, химическим или биологическим параметрам продукта или процесса.

Еще одну группу устойчиво патентуемых компьютерных решений составляют компьютерно-реализуемые способы модификации или корректировки изображения (звука), в которых компьютер под управлением программы выполняет функцию материального средства, с помощью которого осуществляются действия над материальным объектом – сигналом, преобразованным в цифровую форму и соответствующим параметрам изображения или звука. Технический результат, получаемый от реализации таких решений, является следствием измененных параметров преобразованного сигнала, соответствующего параметрам изображения или звука, представленного в цифровой форме.

К устойчиво патентуемым компьютерным решениям относятся также компьютерно-реализуемые способы кодирования и шифрования, в которых также с помощью компьютера под управлением программы осуществляются действия над материальным объектом – сигналом. Технический результат таких способов состоит в оптимизации физических параметров сигнала в каких-либо утилитарных целях. Использование сигнала в техническом процессе приводит к получению дополнительного технического результата, обусловленного кодированием или шифрованием информации.

Другую группу устойчиво патентуемых компьютерных решений, создающих технический результат, составляют изобретения, относящиеся к продукту - компьютеру под управлением программы либо к машиночитаемому носителю, предназначенному для непосредственного участия в работе компьютера. Программа, используемая в компьютере в таких решениях, обеспечивает улучшение рабочих параметров компьютера по сравнению с прототипом, и в этом состоит получаемый технический результат. Такой программой может быть, например, антивирусная программа, защищающая от воздействия вирусов, в том числе обеспечивающая стабильность технических характеристик компьютера, предупреждающая сбои в работе компьютера, повреждение данных и т.п.

К решениям этой группы могут быть также отнесены компьютерные решения, обеспечивающие определенное функциональное структурирование данных, записанных на машиночитаемом носителе, который используется компьютерной

программой. Такое структурирование предназначено для ускорения работы компьютера.

В эту же группу могут быть включены компьютерные решения, обеспечивающее кодирование данных для целей их хранения. В этом случае кодирование также повысит устойчивость данных к искажению, уменьшит объем данных, что проявится при хранении данных, например, увеличит объем свободной памяти машиночитаемого носителя, являющегося неотъемлемой частью компьютера.

К группе решений, не создающих технический результат, относятся компьютерные решения, обеспечивающие достижение некоего результата, который, по мнению специалистов, не является техническим. Такие решения согласно действующему законодательству не признаются техническими. Однако разработчики также проявляют интерес к патентованию таких решений [19; 20]. Такие решения условно можно разделить на четыре подгруппы.

В первую очередь к непатентуемым компьютерно-реализуемым способам относятся способы обработки информации по правилам статистики, игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности. Суть таких способов состоит в том, что компьютеру в них отведена роль инструмента, выполняющего вычислительно-логические операции с данными по правилам математики, игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности. При этом компьютер в таких способах может осуществлять все или только отдельные операции способа. Во втором случае остальные действия выполняет человек.

Примерами компьютерных решений, ярко иллюстрирующих потребности разработчиков, являются компьютерные решения, состоящие в обработке архивных данных о параметрах материального объекта (объекта техники – продукта или процесса либо объекта природы). Особенность компьютерно-реализуемых способов, заключающихся в обработке архивных данных о параметрах материального объекта, состоит в том, что при их реализации не осуществляются действия с материальным объектом, параметры которого обрабатываются программой. В качестве входных данных используются архивная информация о физических, химических или биологических параметрах объекта техники или природы, которая получена не в связи с реализацией способа, а для каких-либо иных целей. Творческий результат разработчиков таких способов состоит в выявленной ими зависимости,

основанной на природных закономерностях, между некими архивными данными об объекте техники или природы и искомым параметром, который также является параметром объекта техники или природы. Часто такие разработки относятся к области геологии.

Принимая во внимание интерес российских разработчиков к патентованию таких решений и опыт ведущих патентных ведомств, представляется целесообразным приравнять компьютерно-реализуемые способы, заключающиеся в обработке данных офизических, химических или биологических параметрах материального объекта, к компьютерным решениям, имеющим технический характер и способным внести вклад в уровень техники.

Аналогичный подход предлагается применить к компьютерным решениям, состоящим в обработке текстов на естественном языке.

Общая особенность таких способов также, как и предыдущих, состоит в том, что обработка цифровых данных в таких способах не приводит к созданию ни первичного, ни опосредованного технического результата, соответственно, не представляется возможным признавать такие решения имеющими технический характер. В этих способах компьютером реализуется функция семантической обработки информации (текстов на естественном языке). Обычно такую обработку выполняет человек. Программа позволяет реализовать эту функцию как с помощью традиционных вычислительно-логических операций, так и с помощью систем искусственного интеллекта. Общая особенность таких способов состоит в том, что они характеризуются операциями машинной обработки текстов, которые не присущи интеллектуальной деятельности человека. Такие способы не приводят к преобразованию объекта техники или объекта природы. Результат, получаемый при реализации таких способов, состоит в совершенствовании технологии машинной обработки текстов на естественном языке, что приводит к улучшению свойств информационного продукта-текста.

По сути, творчество разработчиков при создании таких способов состоит в «компьютеризации» деятельности, ранее свойственной только человеку, путем создания алгоритма программы, включающего операции, человеку не свойственные. В российской практике встречаются такие запатентованные решения несмотря на то, что они не создают технического результата.

Последнюю группу решений, не создающих технический результат, признаваемый специалистами техническим, но создающие иной неожиданный результат, составляют все остальные компьютерно-реализуемые способы.

6 Разработка предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты и методические документы

В результате проведенных исследований были разработаны проекты нормативных правовых актов и ведомственных методических документах, в том числе подготовлены проекты приказов Минэкономразвития России, предусматривающие внесение изменений Правила ИЗ 2016г., Требования ИЗ 2016 г., Правила ПМ 2015 г., Требования ПМ 2015 г., а также проекты приказов Роспатента о внесении изменений в Руководство ИЗ 2018 г. и Руководство ПМ 2018 г. Совокупность разработанных проектов норм касается только компьютерных решений и направлена на более рациональной регламентации правил патентования компьютерных решений.

В том числе, предложено:

1) В целях упрощения проверки принципиальной патентоспособности компьютерных решений предложено перейти на европейский подход к оценке технического характера именно таких видов решений, предусмотрев признание принципиально патентоспособным компьютерных решений, в характеристики которого используется упоминание программируемого средства, в частности компьютера, причем один или несколько признаков такого решения реализуются с помощью компьютерной программы, или которое относится к машиночитаемому носителю информации с компьютерной программой либо с управляющими данными.

Оценка вклада в уровень техники при таком подходе «перемещается» на стадию изобретательского уровня и проводится уже после проведения информационного поиска с учетом его результатов, что более соответствует интересам заявителей.

Заявителю при таком подходе гарантировано получение отчета о поиске в отношении заявленного на патентование решения в соответствии с оплаченной за проведение экспертизы по существу пошлиной.

Несмотря на простоту, такой подход не является менее требовательным к патентуемому решению, чем действующий в настоящее время.

2) С учетом результатов исследования правовой природы компьютерных решений с позиций отечественной методологии выявления сущности изобретения, предложено уточнить раскрытие понятия «технический результат» в Требованиях ИЗ 2016 г., дополнив его указанием на то, что новый технический результат как свойство объекта техники возникает у объекта в результате физического, химического или биологического преобразования.

3) Принимая во внимание потребности отечественных разработчиков компьютерных решений, а также зарубежную практику патентования отдельных видов компьютерных решений (США, Япония), при использовании которых не проявляется технический результат, предложено считать возможным патентование двух видов таких решений в России. С этой целью предложено приравнять в нормативных правовых актах нетехнические результаты, создаваемые двумя видами таких решений к техническим результатам.

К таким решениям отнесены:

- компьютерные решения, состоящие в обработке архивных данных о параметрах объекта техники или природы с целью получения сведений об искомом параметре и взаимосвязанных с искомым параметром по природным закономерностям, выявленным разработчиками,

- компьютерные решения, состоящие в семантической обработке текстов на естественном языке с применением алгоритмов, построенных не по правилам интеллектуальной деятельности человека.

4) Предложено исключить из проверки принципиальной патентоспособности оценку родового понятия и перенести ее в раздел, касающийся проверки требований, предъявляемых к формуле изобретения.

5) Предложено уточнить ряд других норм Правил ИЗ 2016 г. и Требований ИЗ 2016 г., а также дополнить Требования ИЗ 2016 г. перечнями признаков, которыми могут быть охарактеризованы различные виды компьютерных решений.

6) Предложено дополнить Руководство ИЗ 2018 г. положениями, касающимися проверки изобретательского уровня в отношении компьютерных изобретений.

7) Аналогичные изменения предложено внести нормативные документы в отношении полезных моделей.

В отношении остальных заявляемых на патентование видов компьютерных решений, не создающих технический результат, предложено наладить мониторинг принятия по ним решений в России и за рубежом, принимая о внимание семейства таких заявок.

Заключение

В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы.

Основная проблема отечественной практики патентования компьютерных решений² состоит в том, что действующие нормативные правовые акты существенно ограничивают возможности патентования разработок в сфере ИТ.

Ограничения связаны с применением в отношении компьютерных решений общих для изобретений во всех областях техники норм оценки принципиальной патентоспособности патентуемых решений.

Применение общих норм права при проверке принципиальной патентоспособности предусматривает применение доктринальных положений патентного права, дающих ответ на вопрос, что есть изобретение. Методология патентного права рассматривает новые свойства объекта техники, возникающие в результате его преобразования, как технический результат. Проявление усовершенствованным объектом технического результата является главным признаком технического характера заявленного на патентование решения.

Компьютерные решения «конфликтуют» с доктринальными положениями. Причина «конфликта» обусловлена физической природой компьютера под управлением программы. Характер получаемого результата (технически/нетехнический), как правило, обусловлен компьютерным алгоритмом и программой. Именно алгоритм является результатом творчества разработчика, позволяющим решить ту или иную, стоящую перед разработчиком проблему, что хорошо известно всем специалистам в области ИТ.

В целом проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в зависимости от поставленной задачи, компьютерный алгоритм может быть нацелен

² Раскрытие понятия «компьютерное решение – см. во Введении;

как на решение технической проблемы путем преобразования объекта техники или природы и получение технического результата, так и на получение результата не связанного с преобразованием объекта техники или природы, т.е. на получение результата, не являющегося техническим.

На практике для характеристики результата применяются привычные для технических результатов формулировки, не всегда соответствующие действительно получаемому результату.

Фактически в целях получения патента непатентоспособным компьютерным решениям придается видимость патентоспособных для того, чтобы они прошли установленный законодательством барьер проверки принципиальной патентоспособности.

В связи с отмеченными обстоятельствами компьютерные решения, не создающие технического результата, иногда квалифицируются как принципиально патентоспособные.

Еще одна причина неустойчивой практики связана с недостаточным правовым регулированием вопросов патентования компьютерных решений в подзаконных актах и недостаточной методологической проработкой таких вопросов, что, в частности, обусловлено крайне малым опытом судебных и административных споров в России в данной области. Последнее обусловлено состоянием российской экономики.

Потребности российских хозяйствующих субъектов в патентовании своих разработок не ограничиваются только решениями, создающими технические результаты.

С учетом зарубежного опыта и сложившейся практики на данном этапе представляется целесообразным приравнять в российском законодательстве к техническим решениям компьютерные решения, состоящие в обработке архивных данных о параметрах объекта техники или природы и взаимосвязанных по природным закономерностям, а также компьютерные решения, состоящие в семантической обработке текстов на естественном языке с целью получения более совершенного информационного продукта.

В соответствии с целью НИР были разработаны проекты нормативных правовых актов и ведомственных методических документов, которые будут опубликованы для обсуждения их общественностью в процессе процедуры их

согласования с федеральными органами исполнительной власти в установленном порядке.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая, введенная в действие с 01 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ. – (дата обращения: 08.10.2020).

2. 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> (дата обращения: 30.08.2021).

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

4. Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. №3517-I, опубли. в «Российской газете» от 14 октября 1992 г. №225.

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

6. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утв. приказом Роспатента от 17 апреля 1998 г. №82.

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

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

9. Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. №3517-I. С изменениями и дополнениями от: 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 24 декабря 2002 г., 7 февраля 2003 г., 2 февраля 2006 г.

10. 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, опублик. 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> (дата обращения: 23.10.2020).

11. 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, опублик. 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> (дата обращения: 10.06.2019).

12. Требования к составлению заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития от 25 мая 2016 г. № 316, опублик. 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> (дата обращения: 09.10.2020).

13. Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, утв. приказом Роспатента от 8 июля 1999 г. № 134. – URL: <https://www1.fips.ru/to-applicants/inventions/rukovodstvo-po-ekspertize-zayavok-na-izobreteniya.php> (дата обращения: 28.10.2020).

14. 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> (дата обращения: 28.10.2020).

15. Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения, утв. приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 199. – URL: <https://www1.fips.ru/to->

applicants/inventions/rukovodstvo-po-ekspertize-zayavok-na-izobreteniya.php (дата обращения: 28.10.2020).

16. 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> (дата обращения: 28.10.2020).

17. Руководство по экспертизе заявок на изобретения, утв. приказом Роспатента от 25 июля 2011 г. № 87 (с изменениями, внесенными приказами Роспатента от 10 января 2013 г. № 1 и от 14 января 2014 г. № 2). – URL: <https://www1.fips.ru/to-applicants/inventions/rukovodstvo-po-ekspertize-zayavok-na-izobreteniya.php> (дата обращения: 28.10.2020).

18. 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> (дата обращения: 08.10.2020).

19. Денисенко Н.Д. Практические вопросы патентования ИТ-решений в РФ / Н.Д. Денисенко // Интеллектуальная собственность: теория и практика. Сборник докладов научно-практической конференции «Петербургские коллегиальные чтения - 2022». – Санкт-Петербург: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2022. – С. 14-18.

20. 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.