

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ РЕШЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ

В условиях стремительного развития компьютерной техники и информационных технологий разработчики заинтересованы обеспечить правовую охрану своих идей и разработок. Предпочтение отдается именно патентно-правовой форме охраны, поскольку патент более надежное средство охраны, удостоверяемое государством, по сравнению со средствами авторского права.

Патентным правом охраняются изобретения, которыми являются технические решения. В этой связи встает вопрос о разграничении технических решений и нетехнических решений. Так, например, способ, как объект изобретения, характеризуется перечнем действий, выполняемых в определенной последовательности. Компьютерные программы и алгоритмы также характеризуются перечнем операций, выполняемых в определенной последовательности. Таким образом, любую программу или алгоритм можно отнести к объекту изобретения, а именно к способу. Более того, многие бизнес-методы, методы обучения, математические методы используют технические средства для реализации различных этапов способа. Таким образом, наличие технических средств, с помощью которых реализуются операции способа, не всегда позволяет признать заявленный объект техническим решением.

Анализ практики рассмотрения заявок ведущих патентных ведомств Российской Федерации, Германии, Японии и США, а также практики Европейского патентного ведомства показал, что все эти ведомства не защищают в качестве изобретений такие объекты, как компьютерные программы, бизнес-методы, игры, интеллектуальную деятельность, математические методы, решения, заключающиеся только в представлении информации. В отношении указанных объектов принимается решение об отказе в выдаче патента. Однако основания для отказов решений в некоторых ведомствах различаются.

Так, в патентных ведомствах Российской Федерации, Германии и Европейском патентном ведомстве объекты, такие как бизнес-методы, интеллектуальная деятельность, игры, компьютерные программы и решения, заключающиеся в представлении информации, отнесены к нетехническим решениям. Поэтому они исключены из числа патентоспособных объектов. Указанные исключения из объектов патентных прав прописаны в п. 5 ст. 1350 Гражданского Кодекса РФ, в §1 Патентного закона Германии, в п. 2 ст. 52 Европейской патентной конвенции.

В патентном ведомстве США вышеуказанные объекты отнесены к абстрактным идеям. Этот подход основан на положениях 35-го свода Законов США и Рекомендациях для экспертов в свете дела Билски-Каппос.

В патентном ведомстве Японии применяется совсем иной подход. Вышеуказанные объекты признаются несоответствующими условию патентоспособности промышленная применимость, так как такие объекты не используют какой-либо закон природы. Этот подход прописан в разделе «Промышленная применимость изобретений» второй части Руководства по экспертизе заявок по изобретениям и полезным моделям.

Таким образом, все перечисленные ведомства принимают решения об отказе в выдаче патента на такие объекты, как бизнес-методы, компьютерные программы, интеллектуальная деятельность, математические методы и решения, заключающиеся в представлении информации, основываясь на различных правовых позициях.

При оценке заявленного объекта с целью отнесения его к техническим или нетехническим решениям эксперты патентных ведомств Российской Федерации и Германии, а также Европейского патентного ведомства анализируют все признаки формулы и анализируют решаемую проблему или достигаемый результат с целью установления характера решаемой проблемы и характера признака. При анализе таких объектов, как способы, большую роль играет наличие в формуле средств, которые выполняют операции способа. Дополнительно анализу подвергается описание заявленного решения с целью уяснения сущности заявленного объекта. Если будет установлено, что все признаки формулы имеют нетехнический характер, а решаемая проблема или достигаемый результат имеют нетехнический характер, то делается вывод о том, что заявленный объект не является изобретением. Если все признаки формулы имеют технический характер или совокупность признаков формулы имеет технический и нетехнический характер, такой объект подвергается дальнейшему анализу на соответствие новизне и изобретательскому уровню.

При оценке патентоспособности патентным ведомством США применяется иной подход. Эксперт патентного ведомства США определяет, относится ли заявленный объект к одной из непатентоспособных категорий, к числу которых относятся абстрактные идеи. При определении, относится ли заявленный объект к абстрактным идеям, эксперт оценивает: имеется ли в заявленном объекте машинная трансформация; относится ли заявленное решение к утверждению концепции. При оценке заявленного объекта большую роль играет то, в каком виде изложена формула, т.е. учитывается степень раскрытия объекта, наличие в формуле средств, которые реализуют операции способа. Также большое значение играют сведения в описании. В частности, использование в описании таких фраз, как «устройства могут быть выполнены программно», «изобретение может быть выполнено как программно, так и аппаратно», может привести к признанию заявленного объекта в качестве абстрактной идеи.

Вместе с тем, в патентном ведомстве Японии при анализе таких объектов, как бизнес-методы, методы обучения, игры, математические методы, решение принимается только в отношении признаков формулы, сведения в описании, в частности сведения, касающиеся решаемой проблемы, не учитываются при таком анализе. При решении вопроса о том, используется ли закон природы в заявленном объекте, оцениваются не только каждые признаки по отдельности, но также решается вопрос о том, используется ли закон природы всем заявленным объектом. Для решения этого вопроса также учитывается степень раскрытия заявленного объекта в формуле и наличие средств, которые выполняют операции способа.

Однако при рассмотрении заявок, связанных с информационными технологиями, очень часто возникают споры и проблемы в установлении характера заявленного объекта, характера решаемой проблемы. Изобретатели зачастую пытаются выдать признаки нетехнического характера за признаки технического характера и не раскрывают полностью всю информацию о заявленном объекте, что вызывает трудности у эксперта в установлении характера признаков.

Также возникают проблемы при оценке различных способов, которые охарактеризованы совокупностью признаков технического и нетехнического характера. Особенно трудности возникают в тех случаях, когда в формуле на способ указаны средства, которые реализуют некоторые этапы способа. Как уже отмечалось, многие нетехнические решения также используют технические средства, которые обычно используются в технических решениях. Таким образом, наличие в формуле технических средств не всегда может служить основанием для признания заявленного объекта в качестве технического решения. И вот здесь возникает сложность в установлении грани между использованием средств для нетехнических решений и использованием средств для технических решений.

Не всегда легко и быстро можно установить характер признаков в формуле и провести четкую грань между нетехническим характером и техническим характером для одних и тех же признаков. Так, математические операции могут иметь нетехнический характер, например в математических методах, а могут иметь технический характер, например при использовании этих операций в обработке видеоизображений.

При рассмотрении заявок, связанных с информационными технологиями, большую роль играет степень раскрытия заявленного объекта. Однако при анализе заявленного объекта возникает множество споров, связанных с установлением, до какой степени следует раскрывать объект, в каких случаях объект достаточно детально раскрыт, а в каких случаях этот объект недостаточно раскрыт (обобщенно) и каков допустимый предел степени обобщения.

Также возникают споры, связанные с установлением характера решаемой проблемы или достигаемого результата. Особенно, если такая проблема или результат внешне сходны с технической проблемой или техническим результатом. В этом случае необходимо детально анализировать описание и формулу с целью установления, за счет чего именно такая проблема или результат обеспечиваются.

Однако, несмотря на имеющиеся трудности целесообразно рекомендовать сохранить имеющуюся практику патентного ведомства Российской Федерации рассмотрения заявок на информационные технологии и не защищать в качестве изобретений нетехнические решения, т.е. те объекты, которые перечислены в п. 5 ст. 1350 Гражданского кодекса РФ.

С целью гармонизации подходов между патентными ведомствами и для решения спорных вопросов, возникающих при рассмотрении заявок на информационные технологии, предлагается принять подход, применяемый в патентных ведомствах США, Германии, Японии и ЕПВ, в отношении способов, заключающийся в том, что в случае отсутствия в формуле признаков, характеризующих наличие технических средств, с помощью которых выполняются операции способа, такой объект признается нетехническим решением. В Гражданском кодексе РФ имеется определение объекта изобретения способ, согласно которому это действия над материальным объектом с помощью материальных средств. Однако требование указания технических средств, которые реализуют этапы способа, не является обязательным при изложении формулы. В этой связи предлагаемый подход позволит упростить решение вопроса о техническом характере признаков способа и характере самого объекта в целом.

Также целесообразно порекомендовать учесть подход патентного ведомства США в части применения критерия определения машинной трансформации при отнесении объекта к абстрактным идеям. Использование такого подхода наряду с подходом, который уже применяется в патентном ведомстве Российской Федерации, позволит упростить процесс отнесения заявленного объекта к техническим или нетехническим решениям.

Список литературы:

1. Гражданский кодекс РФ, опубликованный на сайте по адресу URL: <http://www1.fips.ru>
2. Европейская патентная конвенция, опубликованная на сайте по адресу URL: <http://www.epo.org/>
3. Руководство по экспертизе заявок по изобретениям и полезным моделям, опубликованное на сайте по адресу URL: <http://www.jpo.go.jp/index.htm>
4. Свод законов США и рекомендаций для экспертов, опубликованные на сайте по адресу URL: <http://uspto.gov>
5. Патентный закон Германии, опубликованный на сайте <http://www.deutsches-patentamt.de>