



РОСПАТЕНТ

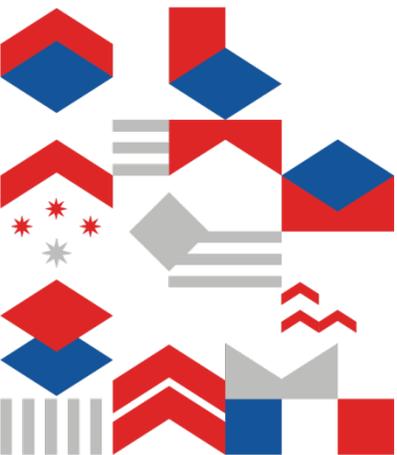


Служба качества ФИПС информирует о новом патентном законодательстве в области информационных технологий

Алексеева Ольга Ленаровна,
начальник Центра мониторинга
качества ФИПС Роспатента, к.ю.н.

Зайцев Юрий Станиславович,
Заместитель начальника Центра
мониторинга качества ФИПС
Роспатента

Москва
12 февраля 2025 г.





Приказом Минэкономразвития от 15.03.2024 № 148



внесены изменения:

- в приказ Минэкономразвития от 21.02.2023 № 107 (ИЗ)
- в приказ Минэкономразвития от 30.09.2015 года № 701 (ПМ)
- в приказ Минэкономразвития от 26.05.2021 № 295 (ИЗ, предварительный информационный поиск)
- в приказ Минэкономразвития от 22.06.2022 № 321 (ПМ, предварительный информационный поиск)



Причины и цели внесения изменений в законодательство



Причины

- 1) Недостаточность правовой регламентации и дискуссионный характер вывода о нетехническом характере усовершенствований объектов техники, базирующихся на использовании информационных технологий
- 2) Потребности бизнеса в упрощении процедуры патентования изобретений в области информационных технологий
- 3) Потребности бизнеса в получении информационного поиска по заявке
- 4) Потребности бизнеса в расширении круга патентуемых решений, относящихся к области информационных технологий

Цели

- 1) Упорядочение и упрощение правил составления и рассмотрения заявок на IT- решения
- 2) Сокращение объемов переписки, связанной с проверкой принципиальной патентоспособности
- 3) Создание условий для проведения поиска по всем заявкам, относящимся к области информационных технологий
- 4) Расширение круга патентуемых решений, относящихся к области информационных технологий



Итоги исследования: публикации по теме

1. Алексеева О.Л., Зайцев Ю.С. Патентование информационных технологий: есть ли проблемы? // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2020. – № 5. – С. 27-35.
2. Зайцев Ю.С. Патентоспособность IT-решений в России и за рубежом // «Формирование экосистемы интеллектуальной собственности», XXV Международная конференция Роспатента, М.; 29-30.09.2021: тез. доклада / Роспатент, ФИПС; сост. С.Н. Горушкина, Е.Г. Царёва. – М.: ФИПС, 2021. – С. 45-47.
3. Зайцев Ю.С. Проблемы и подходы к оценке патентоспособности IT-изобретений в России и за рубежом // Право Интеллектуальной Собственности. – 2021. – № 4. – С. 21-26.
4. Алексеева О.Л., Зайцев Ю.С. Проблемные вопросы права и методологии патентования IT-технологий и предложения по их разрешению // «Интеллектуальная собственность как базовое условие обеспечения технологического суверенитета Российской Федерации», XXVI Международная научно-практическая конференция Роспатента, М.; 29.09.2022: сборник докладов / Роспатент, ФИПС; выпускающий редактор Е.Г. Царёва. – М.: ФИПС, 2022. – С. 15-18.
5. Алексеева О.Л., Зайцев Ю.С. Ретроспективный обзор российских нормативных актов и методических документов в области патентования IT-решений // Вестник ФИПС. – 2022. – Т. 1. – № 2. – С. 23-31.
6. Алексеева О.Л. Современные тенденции развития патентного права и методологии патентования // Интеллектуальная собственность: теория и практика: сб. трудов науч.-практической конференции «Петербургские коллегиальные чтения – 2024», Санкт-Петербург, 26–28 июня 2024 г. / под ред. Ю.И. Буча. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2024. – С. 6-13.
7. Алексеева О.Л., Зайцев Ю.С. Компьютерные изобретения: развитие методологии патентования // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2023. – № 2. – С. 14-25
8. Зайцев Ю.С. Патентование решений в области искусственного интеллекта: что раскрывать изобретателю в заявке? // Интеллектуальная собственность: теория и практика: сб. трудов науч.-практ. конф. «Петербургские коллегиальные чтения – 2024», Санкт-Петербург, 26–28 июня 2024 г. / под ред. Ю. И. Буча. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2024. – С. 45-51.
9. Зайцев Ю.С. Проблемные вопросы раскрытия патентуемых изобретений, относящихся к искусственному интеллекту // «Рынок интеллектуальной собственности как основа инновационного сценария развития экономики России»: докл. научно-практ. конф. Роспатента (Москва, 20 марта 2024 г.) / XXVII Моск. межд. Салон изобретений и инновационных технологий «АРХИМЕД – 2024». – ФИПС, 2024. – С. 23-26.
10. Галковская В.Г., Алексеева О.Л. Новое патентное законодательство в области информационных технологий // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2024. – № 11. – С. 2-15



Основные изменения законодательства



Основные новые нормы, относящиеся к ИЗ

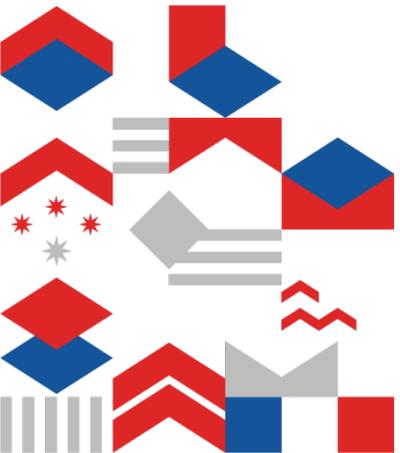
- 1) Определение понятия «изобретение в области информационных технологий»
- 2) Порядок и методология проверки технического характера объекта, заявленного в качестве изобретения в области информационных технологий
- 3) Новые правила проверки изобретательского уровня изобретения в области информационных технологий
- 4) Новые виды результатов, принимаемых во внимание при выявлении существенных признаков и сущности изобретения (результаты, приравненные к техническим результатам)
- 5) Признаки, характеризующие изобретения в области информационных технологий

Основные новые нормы, относящиеся к ПМ

- 1) Определение понятия «полезная модель в области информационных технологий»
- 2) Признаки, характеризующие изобретение в области информационных технологий



Основные новые нормы, относящиеся к изобретениям





Изобретение в области информационных технологий (п.1 ст.1350 ГК) - как новое понятие



Пункт 42 Требований ИЗ 2023

Технические решения, относящиеся к продуктам или способам, которые характеризуются использованием (1) программируемых (настраиваемых) многофункциональных средств, в частности компьютерных устройств, информационно-телекоммуникационных сетей, по меньшей мере, один из признаков которых осуществляется при помощи программного обеспечения, а также технические решения, относящиеся к (2) машиночитаемым носителям информации, содержащим программу для электронной вычислительной машины и (или) данные, форма или содержание которых предназначены для функционирования программируемых (настраиваемых) многофункциональных средств, рассматриваются как изобретения в области информационных технологий.



Изобретение в области информационных технологий (п.1 ст.1350 ГК) - как новое понятие



Вопрос 1: Любое ли изобретение, охарактеризованное признаками «программа» и «процессор», рассматривается как изобретение в области информационных технологий?

Ответ: Да.



Вопрос 2: Рассматривается ли как изобретение в области информационных технологий машиночитаемый носитель, хранящий некоторые данные, а не программу? Имеет ли в этом случае значение смысловое содержание хранящихся на носителе данных?

Ответ: Не любой носитель, содержащий данные, может рассматриваться как изобретение в области информационных технологий. Для этого нужно, чтобы данные предназначались для управления работой программируемого средства.

Например, может рассматриваться как изобретение в области информационных технологий жесткий диск компьютера, содержащий данные о расположении файлов и свободного пространства на диске (оглавление), которые предназначены для управления контроллером жесткого диска при операциях считывания/записи на диск.

Не является изобретением машиночитаемый носитель, содержащий, например, данные о стоимости продуктов, показания счетчика электрической энергии за отчетный период.



Изобретение в области информационных технологий (п.1 ст.1350 ГК) - как новое понятие



? **Вопрос 3:** Если в формуле изобретения не указано на использование программируемого средства, но приведены признаки, которые, по мнению специалиста, могут быть реализованы только с его использованием, можно ли считать, что такое изобретение относится к области информационных технологий?

Ответ: Нет, признак наличия программируемого средства (например, компьютера) должен явно присутствовать в формуле изобретения.



Изменение **порядка проверки технического характера** объекта, заявленного в качестве изобретения в области информационных технологий



- Проверка соблюдения требования единства (ст.1386)
- Проверка непротиворечия заявленного в качестве ИЗ объекта общественным интересам, принципам гуманности, морали (п.4 ст.1349 ГК)
- Проверка относимости заявленного в качестве ИЗ объекта к п. 6 ст. 1350 ГК
- **Проверка технического характера заявленного в качестве ИЗ объекта (п.5 ст. 1350 ГК)**
- **Проверка технического характера заявленного в качества ИЗ объекта (п.1 ст. 1350 ГК)**
- Проверка достаточности раскрытия ИЗ в документах заявки (п.2 (2) ст. 1375 ГК)
- Проверка требований, предъявляемых к формуле изобретения (п.2 (3) ст.1375 ГК)
- Установление приоритета (ст. 1381,1382 ГК)

- **Информационный поиск (ст. 1350 ГК)**

- Проверка промышленной применимости (ст. 1350 ГК)
- Проверка новизны (1350 ГК)
- Проверка изобретательского уровня (ст. 1350 ГК)

- Принятие решения о выдаче патента по заявке (ст. 1387 ГК)



Изменение методологии проверки технического характера изобретений в области информационных технологий п.1 ст.1350 и п.5 ст.1350



Согласно абзацу второму пункта 59 Правил ИЗ 2023, касающемуся проверки заявленного решения на соответствие п.1 ст. 1350 ГК,

если в формуле изобретения будет охарактеризовано решение, соответствующее определению понятия «изобретение в области информационных технологий», содержащемуся в п.42 Требований ИЗ 2023, то такое решение будет признаваться соответствующим п.1 ст.1350 ГК, т.е. изобретением за исключением случая, предусмотренного пунктом 50 Правил ИЗ 2023..

Пункт 50 Правил ИЗ 2023, касающийся проверки принципиальной патентоспособности по основанию, установленному п.5 ст. 1350 ГК, дополнен новой нормой, из которой следует, что решение, соответствующее определению понятия «изобретение в области информационных технологий», содержащемуся в п.42 Требований ИЗ 2023, будет признаваться не соответствующим п.5 ст.1350 ГК только в том случае,

когда родовое понятие, отражающее назначение такого изобретения, приведенное в формуле изобретения, прямо относит заявленное изобретение к программе для электронной вычислительной машины.



Проверка технического характера изобретения (вывод)



Если решение, заявленное на патентование в качестве изобретения, соответствует определению понятия «изобретение в области информационных технологий», установленному с п.42 Требований 2023, то такое решение признается техническим решением (т.е. изобретением), за исключением случая, когда родовое понятие формулы изобретения прямо относит такое решение к программе для ЭВМ



Изменение методологии проверки технического характера изобретений в области информационных технологий п.1 ст.1350 и п.5 ст.1350



Вопрос 4: Почему при проверке изобретения в области информационных технологий требованиям п.5 ст.1350 Кодекса проверка осуществляется только в отношении родового понятия, отражающего назначение изобретения?

Ответ: Проверка родового понятия, отражающего назначение изобретения, призвана исключить выдачу патента на объект, который охарактеризован как «компьютерная программа» и т.п., поскольку программы для ЭВМ прямо исключены Кодексом из числа изобретений. Остальные вопросы, связанные с характером признаков, решаются на этапе проверки изобретательского уровня.



Изменение методологии проверки технического характера изобретений в
области информационных технологий
п.1 ст.1350 и п.5 ст.1350



? **Вопрос 5:** Можно ли считать, что родовое понятие относит заявленное изобретение к программе для ЭВМ, если оно не содержит слов «программа» или «программный продукт», но при этом специалист воспринимает его как программу?

Ответ: Да, можно, если в области информационных технологий использованное понятие является синонимом термина «программа» или видом программы. В их числе: «платформа», «приложение», «макрос», «скрипт» и т.п.



Результат: снижается количество решений, признанных не обладающими техническим характером согласно п.5 ст.1350 ГК, повышается количество заявок, по которым будет проводиться поиск

(1)

- Проверка соблюдения требования единства (ст.1386 ГК)

(2)

- Проверка непротиворечия заявленного в качестве ИЗ объекта общественным интересам, принципам гуманности, морали (п.4 ст.1349 ГК) - поиск?

- Проверка относимости заявленного в качестве ИЗ объекта к п. 6 ст. 1350 ГК

- Проверка технического характера заявленного в качестве ИЗ объекта (п.5 ст. 1350 ГК) - *облегченная*

- Проверка технического характера заявленного в качества ИЗ объекта (п.1 ст. 1350 ГК) - *облегченная*

- Проверка достаточности раскрытия ИЗ в документах заявки (п.2 ст. 1375 ГК)

- Проверка требований, предъявляемых к формуле изобретения (п.2 ст.1375 ГК)

- Установление приоритета (ст.1381, ст.1382 ГК)

(3)

- *Информационный поиск (ст. 1350 ГК) - п.5 ст.1350 не препятствуют*

(4)

- Проверка промышленной применимости (ст. 1350 ГК)

- Проверка новизны (ст. 1350 ГК)

- Проверка изобретательского уровня (ст. 1350 ГК)

(5)

- Принятие решения о выдаче патента по заявке (ст. 1387 ГК)



Особенности проверки изобретательского уровня



Если заявленное изобретение в области информационных технологий не будет приводить к достижению предусмотренного п.42 Требований ИЗ 2023 технического результата, данное обстоятельство будет учитываться при оценке изобретательского уровня: изобретение в области информационных технологий будет признано не обеспечивающим вклад в уровень техники и не соответствующим условию изобретательского уровня.

В таком случае согласно изменениям, внесенным в п. 79 привычная проверка изобретательского уровня изобретения будет осуществляться ***без учета отличительных признаков, относящихся к объектам, не являющимся изобретениями в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, если они не влияют на достижение технического результата.***

Согласно п. 82 Правила ИЗ ***при проверке изобретательского уровня изобретения в области информационных технологий известность применения компьютерного устройства или информационно-телекоммуникационной сети может быть обоснована с привлечением общих знаний специалиста в данной области техники. Однако если заявитель в срок, указанный в абзаце втором или абзаце третьем пункта 88 Правил ИЗ, представит обоснованные доводы, опровергающие выводы об известности компьютерного устройства или его частей, известность должна быть подтверждена ссылками на источники информации при дальнейшем рассмотрении заявки.***



Признаки, не используемые при проверке изобретательского уровня

(абзац второй пункта 79 Правил ИЗ)

? **Вопрос 6:** Учитывается ли влияние признаков, относящихся к объектам, не являющимся изобретением в соответствии с п.5 ст. 1350 Кодекса, только на заявленный технический результат или на любой технический результат, раскрытый или выявленный экспертом в описании изобретения?

Ответ: Любой технический результат, присутствующий в описании изобретения, учитывается при определении характера признаков при проверке изобретательского уровня независимо от того, назван ли он таковым в описании или нет.

? **Вопрос 7:** Правильно ли понимать, что при проверке изобретательского уровня учитываются признаки, относящиеся к объектам, не являющимся изобретением в соответствии с п.5 ст. 1350 Кодекса, если они влияют на достижение технического результата?

Ответ: Да, правильно. Следует исходить из того, что признаки, которые, будучи взяты сами по себе, «внешне похожи» на признаки, характерные для объектов, не являющихся изобретениями, могут в совокупности с несомненно техническими признаками обеспечивать достижение технического результата. Такие признаки не исключаются из рассмотрения и используются при проверке изобретательского уровня.

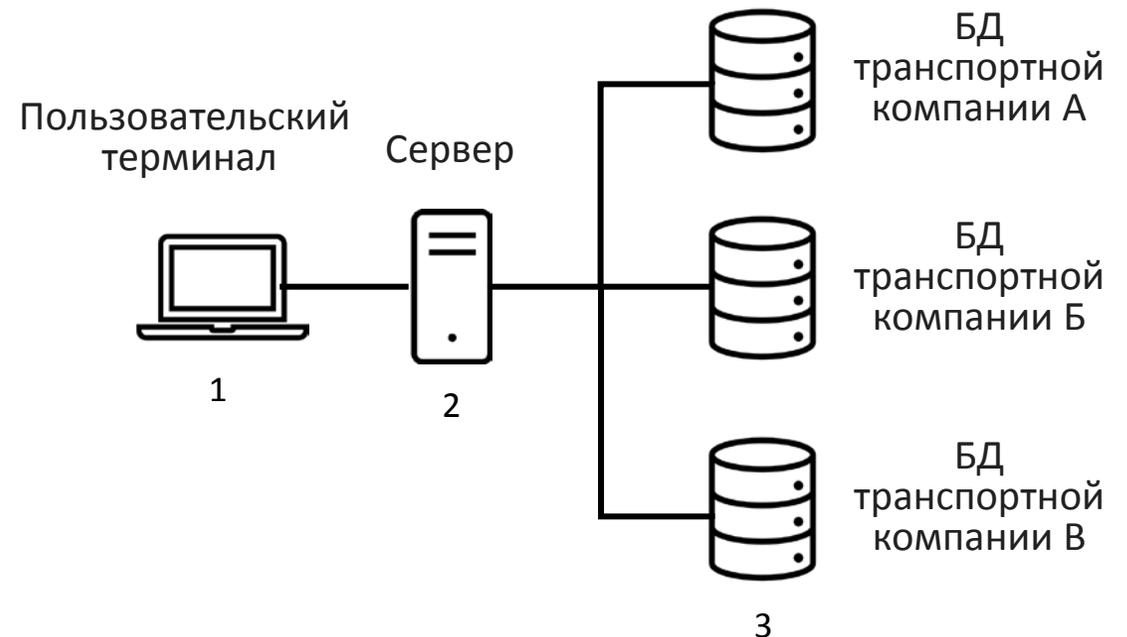


Проверка изобретательского уровня с учетом абзаца второго пункта 79 Правил ИЗ

Пример 1

Известна компьютерная система выбора авиарейса. Система позволяет вводить через пользовательский терминал 1 данные о пункте отправления, пункте назначения и дате поездки. Удаленный сервер 2 осуществляет поиск рейсов, удовлетворяющих введенным условиям, в базах данных 3 разных авиакомпаний, сортирует рейсы и передает обратно на пользовательский терминал 1.

Проблема: пользователю выдаются как прямые рейсы, так и рейсы с пересадкой, которые могут быть дешевле прямых рейсов, но более длительные. Какой выбрать?





Проверка изобретательского уровня с учетом абз. второго п.79 Правил ИЗ

Пример 1. Компьютерная система выбора рейса

Компьютерная система выбора рейса, предоставляемого одной из совокупности транспортных компаний, содержащая:

пользовательский терминал для ввода данных об условиях поездки, включающих пункт отправления, пункт назначения, дату поездки и отображения списка рейсов;

удаленный сервер, связанный с пользовательским терминалом и множеством удаленных баз данных транспортных компаний, выполненный с возможностью сортировки и передачи на пользовательский терминал списка рейсов, удовлетворяющих условиям поездки, отличающаяся тем, что

пользовательский терминал выполнен с возможностью ввода приведенной стоимости V часа задержки при пересадке,

удаленный сервер выполнен с возможностью обработки данных списка рейсов для определения взвешенной стоимости W поездки каждым рейсом по выражению $W = C + V * t$, где C – номинальная стоимость поездки данным рейсом, V – приведенная стоимость часа задержки при пересадке, t – длительность задержки между рейсами при пересадке,

а отображаемый список рейсов включает взвешенную стоимость W поездки.

Заявленный результат: облегчается выбор между прямым рейсом с высокой стоимостью и более длительным рейсом с пересадкой, но с более низкой стоимостью.



Признаки, не используемые при проверке изобретательского уровня

Пример 1

Отличительные признаки:

- 1) вводимые данные представляют собой условия поездки, включающих пункт отправления, пункт назначения, дату поездки и стоимость V часа задержки при пересадке;
- 2) обработка данных осуществляется по правилу $W = C + V * t$, где C – номинальная стоимость поездки данным рейсом, V – приведенная стоимость часа задержки при пересадке, t – длительность задержки между рейсами при пересадке, и построения списка рейсов, отсортированного по взвешенной стоимости W поездки;
- 3) список включает взвешенную стоимость W поездки.



Проверка изобретательского уровня с учетом абзаца второго пункта 79 Правил ИЗ

Пример 1

Заявленный результат **не представляет** собой явление, свойство, либо технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа и **не характеризуется физическими, химическими или биологическими параметрами.**

Заявленный результат **не является техническим результатом.**

Отличительные признаки не являются, физической, химической, биологической характеристикой изобретения т.е. техническими признаками согласно п.2 Требований ИЗ, а:

- **относятся к методам хозяйственной деятельности**, не являющимся изобретениями в соответствии с п. 5 ст. 1350 Кодекса,
- **не влияют на получение какого-либо технического результата.**

В соответствии с абзацем вторым п.79 Правил ИЗ они не должны использоваться при проверке изобретательского уровня.

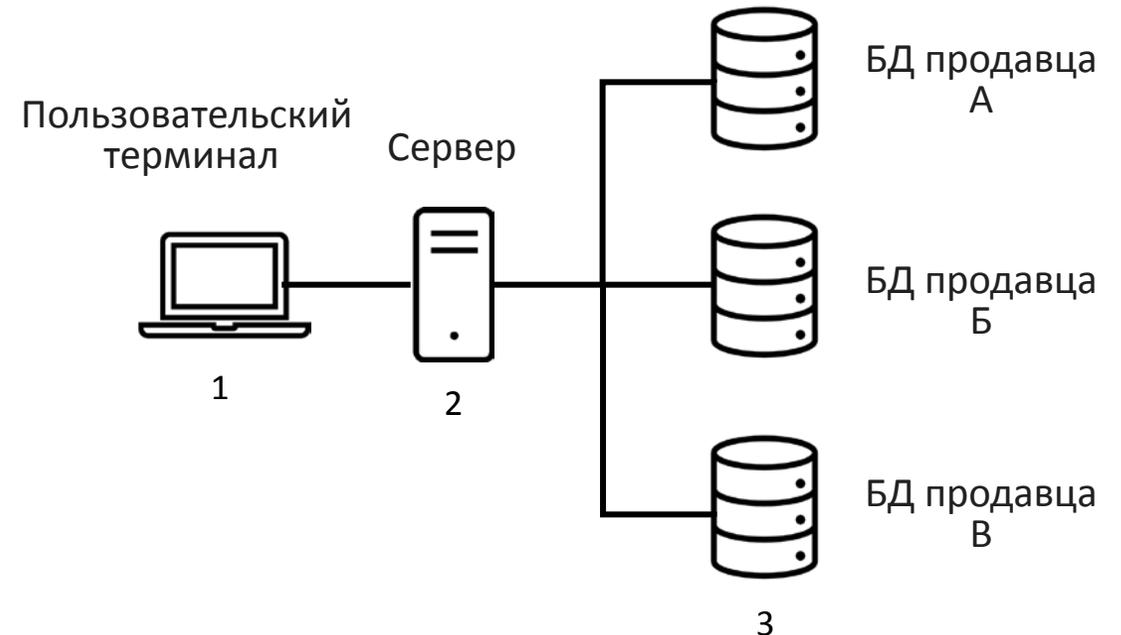
Вывод: заявленная система **не удовлетворяет условию изобретательского уровня.**



Проверка изобретательского уровня с учетом абзаца второго пункта 79 Правил ИЗ

Пример 2

Из уровня техники не известна система выбора авиарейса, но известна компьютерная система онлайн поиска и заказа товара, содержащая пользовательский терминал 1, соединенный с удаленным сервером 2, который в свою очередь соединен со множеством баз данных 3 продавцов, содержащих сведения о предлагаемых ими товарах. Система позволяет вводить через пользовательский терминал 1 данные о параметрах товара и условиях сортировки результатов поиска. Удаленный сервер 2 осуществляет поиск товаров, удовлетворяющих введенным условиям, в базах данных 3 продавцов, сортирует товары в соответствии с заданными условиями и передает на пользовательский терминал 1 список найденных товаров для отображения пользователю.





Признаки, не используемые при проверке изобретательского уровня

Пример 2

Признаки, совпадающие с компьютерной системой в примере 1:

Компьютерная система, наличие пользовательского терминала, соединенного с удаленным сервером, который соединен со множеством баз данных, возможность ввода данных через пользовательский терминал, обработка данных сервером, передача удаленным сервером на терминал данных и отображение данных на терминале.

Отличительные признаки:

- 1) *система предназначена для выбора рейса, предоставляемого транспортной компанией;*
- 2) *принадлежность баз данных транспортным компаниям;*
- 3) *вводимые данные представляют собой условия поездки, включающих пункт отправления, пункт назначения, дату поездки и стоимость V часа задержки при пересадке;*
- 4) *обработка данных осуществляется по правилу $W = C + V * t$, где C – номинальная стоимость поездки данным рейсом, V – приведенная стоимость часа задержки при пересадке, t – длительность задержки между рейсами при пересадке, и построения списка рейсов, отсортированного по взвешенной стоимости W поездки;*
- 5) *список включает взвешенную стоимость W поездки.*

Технически компьютерная система выбора рейса не отличается от известной компьютерной системы онлайн поиска и заказа товара. Поэтому вывод тот же, что и в примере 1: заявленная система **не удовлетворяет условию изобретательского уровня.**



Признаки, не используемые при проверке изобретательского уровня

?

Вопрос 8: Как может быть обосновано, что признаки, относящиеся к объектам, не являющимся изобретениями, не влияют на достижение технического результата? В уровне техники, как правило, таких сведений нет.

Ответ: С помощью знания природы таких признаков, законов физики и логики.

?

Вопрос 9: Каким образом в материалах заявки должно быть раскрыто влияние признаков, относящихся к объектам, не являющимся изобретением в соответствии с п.5 ст. 1350 Кодекса, на достижение технического результата?

Ответ: С учетом предписаний последнего абзаца **п.53 Требований ИЗ**, в частности путем приведения теоретических обоснований, основанных на научных знаниях (законах физики, химии, биологии). Например, влияние нового метода расчета величины тормозного усилия на длину тормозного пути автомобиля можно обосновать теоретически с использованием законов физики.



Признаки, не используемые при проверке изобретательского уровня



Вопрос 10: Если все признаки, отличающие изобретение в области информационных технологий от ближайшего аналога, являются признаками объектов, не являющихся изобретением в смысле п. 5 ст. 1350 Кодекса, и не обеспечивают получение технического результата, какой вывод должен быть сделан: об отсутствии изобретательского уровня или об отсутствии новизны?

Ответ: Только об отсутствии изобретательского уровня.



Привлечение общих знаний специалиста при оценке изобретательского уровня изобретений в области информационных технологий



Вопрос 11: Что включается в «общие знания специалиста в данной области техники» при обосновании известности применения компьютерного устройства или информационно-телекоммуникационной сети?

Ответ: То, что написано о компьютерах в справочниках, монографиях, учебниках. Это сведения об основных функциях, структуре и предназначении компьютера или компьютерной сети, например, знание о том, что компьютер это техническое средство, способное выполнять множественные вычислительные и логические операции на основе программы и данных.



Привлечение общих знаний специалиста при оценке изобретательского уровня изобретений в области информационных технологий



Вопрос 12: Может ли эксперт при проверке изобретательского уровня изобретения в области информационных технологий подтвердить известность применения компьютерного устройства или информационно-телекоммуникационной сети с привлечением знаний, основанных на иных общедоступных источниках информации, чем справочники, словари, учебники?

Ответ: Может, но правильнее будет, если эксперт, говоря об известности компьютера, уверен, что сможет сослаться на какой-нибудь справочник в случае необходимости. Если же эксперт основывает свои знания на других общедоступных источниках, то целесообразно сразу ссылаться на них.



Результаты, приравненные к техническому - новое понятие

С целью расширения круга патентуемых изобретений в области информационных технологий введено новое понятия «результат, приравненный к техническому», что позволит патентовать отдельные виды решений, не обеспечивающий достижение «классического» технического результата (явления, свойства). К таким видам решений отнесены:

- состоящие в обработке архивных данных о физических параметрах объекта техники или природы с целью получения сведений об искомом параметре при условии, что исходные данные и искомый параметр взаимосвязаны между собой по законам природы эмпирическими зависимостями, выявленными разработчиком;
- относящихся к семантической обработке текстов на естественном языке и применимых при классификации документов, машинном переводе, в поисковых системах.

По аналогии с практикой США, ЕПВ, и Японии



Результаты, приравненные к техническому - новое понятие



Нормы, приравнивающие отдельные виды нетехнических результатов к техническим результатам внесены пункт 42 Требований ИЗ 2023 в следующем виде:

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

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

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



Результаты, приравненные к техническому - новое понятие



Вопрос 13: Можно ли рассматривать в качестве результата, приравненного к техническому, получение координат размещения объектов городской инфраструктуры, их высоту, занимаемую площадь и т.п.?

Ответ: Нет, поскольку эти параметры будут связаны с исходными параметрами не по законам природы, а по правилам, установленным человеком, в частности исходя из определенной целесообразности.



Результаты, приравненные к техническому - новое понятие



Вопрос 14: Может ли получить охрану новый способ определения параметров, отличающийся от известного только тем, что для повышения точности результата обработка полученных данных производится с помощью компьютера?

Ответ: Нет. Простого использования компьютера для повышения точности обработки недостаточно. По сравнению с человеком компьютер позволяет просто быстрее проводить вычисления, а для повышения точности потребуется изменить или данные, или сам процесс обработки.



Результаты, приравненные к техническому - новое понятие

?

Вопрос 15: Достаточно ли простого утверждения в заявке о том, что полученная информация обладает большей достоверностью, полнотой, качеством ранжирования и т.п., чем прототип изобретения? Если нет, то каких данных будет достаточно, чтобы сделать вывод о том, что в случае заявленного изобретения действительно имеет место более высокая достоверность, полнота и/или качество ранжирования, чем в известном решении?

Ответ: Простого утверждения недостаточно. Должно быть приведено подтверждение получения технического результата.

В соответствии с последним абзацем п. 53 Требований ИЗ в качестве сведений, подтверждающих возможность получения при осуществлении изобретения технического результата, приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение.

Например, качество ранжирования поисковых результатов может оцениваться с помощью ряда известных в данной области метрик, таких как DCG, NDCG, p-found и др.



Результаты, приравненные к техническому - новое понятие

? **Вопрос 16:** Являются ли положения абзацев двадцать четвертого – двадцать шестого п.42 Требований ИЗ (результаты, приравненные к техническим) исключением из положений абзаца двадцать первого этого же пункта (результат, заключающийся только в получении информации и достигающийся только благодаря применению математического метода, программы для ЭВМ или используемого в ней алгоритма)? Нет ли между ними противоречия?

Ответ: Противоречия нет, поскольку положения о результатах приравненных к техническим, следуют после положения о нетехническом характере результата, заключающегося только в получении информации, и действительно являются исключением из последнего.



Результаты, приравненные к техническому - новое понятие

? **Вопрос 17:** Приведен ли в пункте 42 Требований ИЗ исчерпывающий перечень случаев, когда результат приравнивается к техническому результату?

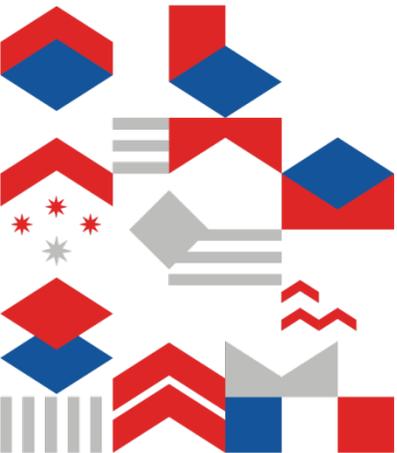
Ответ: Да, перечень исчерпывающий.

? **Вопрос 18:** Есть ли разница в схеме проверки изобретательского уровня с учетом результата, приравненного к техническому?

Ответ: Нет никакой разницы.



Основные новые нормы, относящиеся к полезным моделям





Основные новые нормы, относящиеся к полезным моделям



- Введено понятие «полезная модель в области информационных технологий»
- Введены нормы, устанавливающие перечень признаков, которые могут характеризовать полезные модели
- Иные изменения, аналогичные тем изменениям, которые внесены в законодательство об изобретениях в части проверки принципиальной патентоспособности не могут быть распространены на полезные модели, т.к. для ПМ проверки новизны ПМ необходимо определение совокупности существенных признаков



Оценка принципиальной патентоспособности полезной модели в области информационных технологий (пункт 34 Правил ПМ)



Вопрос 19: Какой должен быть сделан вывод в отношении полезной модели в области информационных технологий, если она характеризуется, в том числе, устройствами ввода и вывода информации, подключаемыми к программируемому средству извне, например, компьютер, соединенный с клавиатурой и с беспроводной мышью?

Ответ: Такой же вывод, что и до внесения изменений приказом №148: заявленное решение относится не к устройству, а к комплексу.



Оценка принципиальной патентоспособности полезной модели в области информационных технологий (пункт 34 Правил ПМ)



Вопрос 20: Если все признаки, которыми охарактеризована ПМ являются признаками объектов, не являющихся полезными моделями, но они влияют на достижение технического результата, то полезная модель признается не относящейся к объектам по п.5 ст.1351 (п.5 ст.1350) Кодекса и может получить правовую охрану?

Ответ: Также, как и в случае изобретений, следует исходить из того, что признаки, которые, будучи взяты сами по себе, «внешне похожи» на признаки, характерные для объектов, не являющихся полезной моделью, могут в совокупности с несомненно техническими признаками обеспечивать достижение технического результата. Такие признаки не исключаются из рассмотрения и учитываются при проведении информационного поиска и проверке новизны полезной модели.



Оценка принципиальной патентоспособности полезной модели в области информационных технологий (пункт 34 Правил ПМ)



Вопрос 21: Может ли быть запатентован в качестве полезной модели обычный компьютер, который аппаратно ничем не отличается от известных компьютеров, но при этом характеризуется наличием функции по выполнению новых вычислительно-логических операций?

Допустимо ли не учитывать такие признаки при проведении информационного поиска и оценке новизны полезной модели, согласно пункту 49 Правил ПМ?

Ответ: Если признаки, характеризующие новую вычислительную функцию, будут обеспечивать получение заявленного технического результата, то такие признаки должны быть учтены при проведении информационного поиска и оценке новизны полезной модели. Выдача патента на полезную модель, относящуюся к компьютеру, обеспечивающему получение технического результата только за счет нового алгоритма расчета, принципиально возможна.



Благодарим за внимание!

