



Общероссийская общественно-государственная организация
«Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности»

ГЕНЕЗИС ПАТЕНТНОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ИТ-СФЕРЕ

2024



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАТЕНТНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ	3
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГЕНЕЗИС ПАТЕНТНОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ИТ-СФЕРЕ. ПОДХОДЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ	5
Соединенные Штаты Америки	6
Япония	9
Южная Корея	9
Страны Евросоюза и иные государства	10
2.1 Оценка новизны как критерия патентоспособности вычислительных процессов	12
2.2 Оценка соответствия изобретения и полезной модели критерию патентоспособности «новизна» патентными ведомствами различных стран в контексте выдачи ИТ-патентов	14
Российская Федерация.....	14
Страны – участники Европейской патентной конвенции 1973 (ЕРС)	15
Соединенные Штаты Америки.....	16
Китай.....	17
Новая Зеландия.....	18
Южная Корея	19
2.3 Правовая охрана вычислительных процессов в правовом режиме полезной модели.....	19
2.4 Патентование полезных моделей в различных юрисдикциях	25
3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИТ-ПАТЕНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОПЫТ ПАТЕНТОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ РОССИЙСКИМИ ИТ-КОМПАНИЯМИ	28
4. ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ В ИТ-СФЕРЕ	31
5. ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПАТЕНТОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	33

1. ПАТЕНТНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Российский рынок информационных технологий и телекоммуникаций (далее – ИТ-рынок) столкнулся с беспрецедентными вызовами, связанными с необходимостью в сжатые сроки заменить оборудование и технологии ушедших иностранных вендоров, предлагавших ИТ-решения, оборудование и программное обеспечение (далее – ПО) предприятиям и организациям.

Увеличение объемов разработки и внедрения отечественных ИТ-продуктов представляется критически важным для формирования комплексного технологического суверенитета страны и требующим государственного стимулирования инвестиций в разработку программного обеспечения, новых вычислительных моделей, алгоритмов, направленных на решение прикладных задач во всех отраслях экономики. Кроме того, необходимо развитие рынка отдельных прав на компоненты, используемые при разработке программного обеспечения. С развитием оборота прав прямо связана экономическая отдача от таких инвестиций, а также мультипликативный эффект от использования дорогостоящих технических решений разработчиками, создающими программное обеспечение для разных отраслей и индустрий.

Удовлетворяя растущий спрос российской экономики, ИТ-рынок демонстрирует уверенный рост. Согласно исследованию Cloud.ru¹, ИТ-рынок России в 2022 году вырос на 200 млрд рублей (17,3%) по сравнению с 2021 годом и составил 1,6 трлн рублей. С начала 2023 года в российские ИТ-решения было вложено более 300 млрд рублей. Доля ИТ-рынка в ВВП России приближается к 2%, а показатель в мировом ВВП составляет 2,9%. По прогнозам компании Strategy Partners², объем ИТ-рынка России вырастет к 2030 году до 7 трлн рублей. Рынок оборудования достигнет 4,2 трлн рублей, при этом 2,8 трлн рублей будет приходиться на сегмент ИТ-услуг и программного обеспечения. К 2025 году 90% ИТ-рынка в России займут отечественные компании³, что означает потребность циркуляции прав на компоненты программного обеспечения между разработчиками, без которой возможно снижение качества или темпов разработки.

Согласно подсчетам Strategy Partners, последние четыре года российский ИТ-рынок в среднем рос более чем в два раза быстрее мирового – на 12% в год против 5%. Сфера разработки программного обеспечения и ИТ-услуг развивалась быстрее остальных сегментов: среднегодовой темп ее роста в 2019–2022 годы составил 19,4%. В 2022 году суммарная выручка крупнейших российских разработчиков ПО и интеграторов увеличилась более чем на 28%, тогда как у иностранных компаний она сократилась в среднем на 62%. В этом же году рынок операционных систем

1 Панорама российского ИТ-рынка // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.tadviser.ru/index.php/> Статья: ИТ-рынок России (дата обращения 07.11.2023).

2 Обзор российского рынка инфраструктурного ПО и перспективы его развития // АО «СТРАТЕДЖИ ПАРТНЕРС ГРУПП», сентябрь 2023 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://strategy.ru/research/research/47> (дата обращения 04.10.2023).

3 Панорама российского ИТ – рынка // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.tadviser.ru/index.php/> Статья: ИТ-рынок России (дата обращения 29.01.2024).

(далее – ОС) составил 18,9 млрд рублей, из которых на российских вендоров приходилось 7,2 млрд рублей.

К 2030 году, по прогнозам Strategy Partners, ожидается рост рынка ОС до 72 млрд рублей, из которых на продукты российских разработчиков будет приходиться 63,8 млрд рублей.

Необходимым условием роста IT-рынка является защищенность интеллектуальных прав и законных интересов разработчиков ПО.

Следует отметить, что программное обеспечение редко ограничивается исходным и объектным кодами, включая в себя иные элементы, в том числе аппаратные средства, данные, аудиовизуальные отображения, а также технические решения, связанные с новыми способами обработки данных, функционирования и использования компьютерных систем, которые позволяют добиться новых технических результатов. Новизна результата может быть связана как с полезными эффектами для самих вычислительных систем: повышением скорости их работы или снижением потребностей в аппаратных ресурсах, так и с эффектами в других отраслях и индустриях, для которых создается программное обеспечение. Защита иным элементам ПО в некоторых юрисдикциях предоставляется посредством инструментов патентного права. Собственно, охрана программного обеспечения патентным правом распространена прежде всего в США, в которых рынок IT является наиболее развитым и инвестиционно емким.

Задачи настоящего исследования:

- 1) проследить историю появления и развития патентной охраны объектов и технических решений в IT-сфере за рубежом;
- 2) проанализировать патентную охрану объектов и технических решений в IT-сфере в Российской Федерации;
- 3) систематизировать информацию о практическом применении норм о патентовании в IT-сфере субъектами экономики;
- 4) рассмотреть отечественную и зарубежную судебную практику, связанную с патентованием в IT-сфере;
- 5) выявить положительные и отрицательные стороны исследуемого явления.

Целью решения указанных задач является определение необходимости гармонизации правового регулирования патентования в IT-сфере в Российской Федерации и внесения соответствующих изменений в действующее законодательство, а также формирования правового обычая использования патентов на технические решения в IT-сфере в креативной экономике.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ГЕНЕЗИС ПАТЕНТНОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ИТ-СФЕРЕ. ПОДХОДЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ

В контексте ИТ-патентования нередко говорят о необходимости охраны вычислительных моделей и методов, с помощью которых задача преобразуется к виду, удобному для реализации на компьютере⁴.

Вычислительная модель является более общим понятием, охватывающим не только методы в смысле необходимой последовательности выполняемых операций, но и вычислительные ресурсы, то есть время выполнения, объем памяти и в целом учет ограничений вычислительной системы (смартфон, компьютер, высокопроизводительный кластер, пропускная возможность каналов связи в распределенных системах и т.д.). В модельно-ориентированной инженерии вычислительная модель, выбор определенной модели дают ответ на вопрос, как ведет себя система в целом, если известно поведение ее отдельных частей. Ценность для разработки программного обеспечения представляют собой модели и производные от таких моделей методы, поскольку в узком смысле, вычислительные методы – это способы решения математических задач с использованием компьютерных устройств.

Для целей настоящего исследования с учетом того, что мировая практика, будучи заложником истории развития патентной системы, двигалась в русле расширения традиционных подходов к охране как изобретений или полезных моделей технических решений в ИТ-сфере, в качестве основного объекта был выбран вычислительный процесс, то есть преобразование входных данных через метод решения в искомый конечный результат, включающий в себя:

- 1) итерационный метод (теоретически обоснованный процесс обращения оператора математической задачи, основанный на результатах предыдущих приближений корня);
- 2) алгоритм (совокупность действий, позволяющая приближенное решение операторного уравнения суммарно-разностными итерационными методами сколь угодно приблизить к корню математической задачи);
- 3) программу (логически упорядоченная последовательность предложений языка (интегрированной среды) программирования в виде условий и команд, направленных на реализацию алгоритма);
- 4) счет (программная обработка входных данных исходной задачи с выводом искомых количественных результатов);
- 5) редактирование и анализ итогов⁵.

4 Вычислительные методы в компьютерном инжиниринге: учебное пособие / О.М. Огородникова. Екатеринбург: УрФУ, 2013. С. 12. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/26342/1/ogorodnikova_2013.pdf?ysclid=lrurkjod2x308606509

5 Вычислительные методы и компьютерное моделирование. Электронный курс лекций для студентов физико-математического факультета / О.В. Матысик, В.В. Морозов, В.Ф. Савчук. Брест. БРГУ им. А.С. Пушкина. 2017. С. 188, 190 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rep.brsu.by/bitstream/handle/123456789/4713/%D0%92%D0%9C%D0%9A%D0%9C_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BA.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ysclid=lrus71uvih806087262

При этом под вычислительным процессом, в самом общем виде, понимают систему последовательных операций (в соответствии с определенными правилами) для решения какой-либо задачи. Исходя из этого, вычислительный процесс в контексте работы ПО можно определить как способ решения вычислительных и других задач, точно предписывающий, как и в какой последовательности получить и редактировать результат, однозначно определяемый исходными данными⁶. Однако выбор вычислительного процесса не означает исключения необходимости охраны вычислительной модели как более общего понятия для технических решений в IT-сфере. Ограниченность исследования обусловлена лишь необходимостью изучить сложившуюся практику, которая до настоящего времени не обрела ни полноты, ни непротиворечивости. Законодатель же может не ограничиваться признаками вычислительного процесса. Потребность в более общих подходах продиктована широким распространением систем машинного обучения и искусственного интеллекта, которые не сводятся к линейному вычислительному процессу и являются более сложной конструкцией, обладающей собственной архитектурой и правилами взаимодействия компонентов.

Очевидно, что один и тот же вычислительный процесс может быть реализован в различном содержании исходного кода программы. Более того, исходный код программ, созданных на разных языках программирования, может реализовывать и описывать один и тот же вычислительный процесс. Даже с помощью только одного языка программирования вычислительный процесс можно представить множеством способов.

В целях настоящего исследования целесообразно использовать обобщенный термин «IT-патент», включающий в себя (в зависимости от рассматриваемой юрисдикции) патент на техническое решение, реализованное в компьютерной программе, в том числе патенты на вычислительные процессы, охраняемые как самостоятельные объекты, либо в составе патентуемого технического решения/устройства.

Соединенные Штаты Америки

Как было отмечено выше, системой патентного права США охраняется программное обеспечение как самостоятельный объект.

Возможность патентования алгоритмов работы ПО начала обсуждаться в Патентном ведомстве США с 60-х годов прошлого века, однако возможность патентной защиты можно назвать исторической случайностью, связанной с особенностями прецедентного права. В 1981 году в рамках дела «Даймонд против Дайера»⁷ (*Diamond v. Diehr*) Верховный Суд США принял решение, допускавшее патентование алгоритмов, но только в составе устройств, в которых они используются.

6 Современная энциклопедия. Алгоритм [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/4166>

7 Материалы дела *Sidney A. Diamond, Commissioner of Patents and Trademarks, v. Ananda M. Chakrabarty, et al.* // Supreme Court of the United States [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/447/303/> (дата обращения 04.10.2023).

В 1998 году Апелляционный суд Федерального округа решением по делу State Street Bank & Trust против Signature Financial Group⁸ признал патентоспособными алгоритмы, относящиеся к бизнес-методам.

В результате было подготовлено уточнение к United States Code⁹, в котором разрешалось выдавать патенты на способ реализации программных алгоритмов на компьютере.

Представляется, что исходя из определения вычислительного процесса применительно к ПО, такой подход достаточно узок и акцентирует внимание только на одной составляющей вычислительного процесса – алгоритме.

Несмотря на то, что в 1988 году США ратифицировали Бернскую конвенцию, устанавливающую авторско-правовую охрану программ для ЭВМ, патентование программ для ЭВМ стало возможным в связи с базовой оговоркой в Акте ратификации Бернской конвенции, согласно которой обязательства США, возникающие из Бернской конвенции, могут быть исполнены, если они не противоречат национальному законодательству¹⁰.

Вместе с тем, говоря о количестве патентов на ПО, достаточно сложно отделить такие патенты от прочих, не связанных с ПО. Используя методологию, опубликованную Счетной Палатой США в докладе Конгрессу¹¹ за 2013 год, можно увидеть, что в 2022 году 63,5% выданных в США патентов на изобретения были «связаны с программным обеспечением» (63,1% в 2021 году), что, вероятно, обусловлено высоким объемом инвестиций в сферу ИТ.

8 Материалы дела STATE STREET BANK & TRUST CO., Plaintiff-Appellee, v. SIGNATURE FINANCIAL GROUP, INC., Defendant-Appellant // United States Court of Appeals for the Federal Circuit [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/149/1368/560460/> (дата обращения 04.10.2023).

9 United States Code, 2011 Edition, Title 35 – PATENTS, PART II – PATENTABILITY OF INVENTIONS AND GRANT OF PATENTS, CHAPTER 10 – PATENTABILITY OF INVENTIONS, Sec. 101 – Inventions patentable // U.S. Government Publishing Office [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title35/html/USCODE-2011-title35-partII-chap10-sec101.htm#:~:text=Inventions%20patentable,and%20requirements%20of%20this%20title>

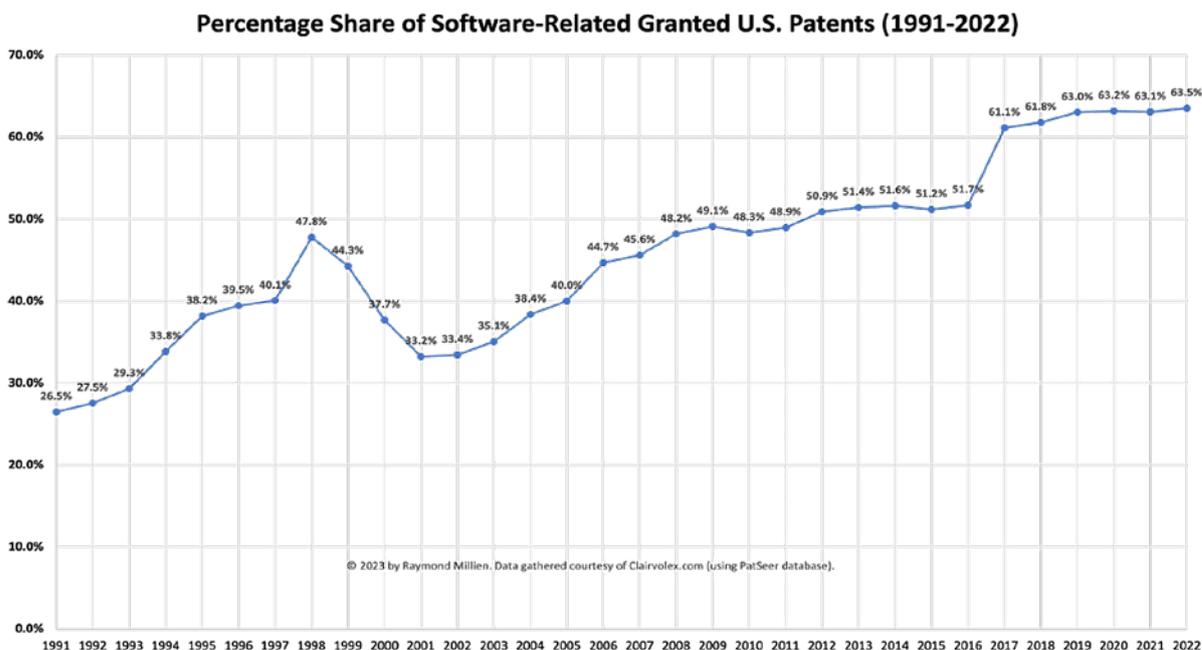
10 Berne Convention Implementation Act of 1988 // U.S. Government Publishing Office [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.govinfo.gov/app/details/STATUTE-102/STATUTE-102-Pg2853/context> (дата обращения 04.10.2023).

11 Доклад Счетной Палаты США (U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO) Конгрессу США, август 2013 // Счетная Палата США (U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO) [Электронный ресурс]. <https://www.gao.gov/products/gao-13-465> (дата обращения 04.10.2023). Методология доклада основана на использовании определенных классов и подклассов заявок по патентной классификации Соединенных Штатов (USPC), включающих формулы патента, связанных с ПО. Данные были извлечены из глобальной патентной базы данных PatSeer.

Основные патентообладатели приведены ниже в таблице.

Компании, получившие IT-патенты в США в 2022 г.	
Наименование компании	Количество патентов
Samsung Group	9368
IBM Corp.	4674
LG Corp.	4604
Toyota Group	3684
Canon Inc.	3049
Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	3046
Huawei Investment & Holding Co. Ltd.	2962
BOE Technology Group Co. Ltd.	2720
Sony Corp.	2682
Qualcomm Inc.	2668
Intel Corp.	2498
Dell Technology Inc.	2449
Apple Inc.	2301
Mitsubishi Group	2223

Динамика выдачи IT-патентов в США¹²



12 Исследование Software-Related U.S. Patent Grants in 2022 // RAYMOND MILLIEN, 28.03.2023, IPWatchdog, Inc. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ipwatchdog.com/2023/03/28/software-related-u-s-patent-grants-2022-remained-steady-chinese-software-patents-rose-8/id=158395/#:~:text=63.5%25%20of%20issued%20U.S.,from%20the%2049.4%25%20in%202021> (дата обращения 04.10.2023).

Япония

Вслед за США в начале 2000-х годов институт IT-патентов в результате реформирования патентного законодательства был введен в Японии. Механизм правовой охраны IT-патента в Японии стал результатом заимствования американской модели правовой охраны.

При этом, как утверждают некоторые японские исследователи: «изобретения, связанные с программным обеспечением, могли быть запатентованы вместе с аппаратными средствами еще до того, как были проведены реформы. Таким образом, <...> реформы не смогли оказать существенного влияния на деятельность крупных фирм по производству электроники, которые изобретают не только аппаратное обеспечение, но и программное обеспечение»¹³.

Южная Корея

Возможность патентно-правовой защиты программ для ЭВМ ограничена Законом о патентах Кореи (Korean Patent Act)¹⁴, согласно которому не являются патентоспособными:

- 1) экономические законы или математические формулы;
- 2) произвольные схемы (такие как разработка криптографических средств);
- 3) простое представление информации (например, списки компьютерных программ).

В патентной охране таких объектов будет отказано. В определенном смысле эти ограничения являются защитным механизмом экспертов патентного ведомства, для которых оценка новизны, неочевидности и применимости указанных объектов является сложной и неоднозначной.

Вместе с тем вопросы патентования объектов и технических решений в IT-сфере решаются на уровне актов Патентного ведомства Кореи (Korean Intellectual Property Office (KIPO), в частности, Рекомендаций по проведению патентной экспертизы (Patent Examination Guidelines)¹⁵ (далее – Рекомендации). Рекомендации содержат не только порядок выдачи патентов в IT-сфере, но и критерии патентоспособности отдельных объектов¹⁶.

Так, статья 4.1.8. Рекомендаций закрепляет, что «компьютерная программа <...> не является изобретением. Однако в случае, когда обработка данных с помощью компьютерной программы выполняется с использованием аппаратного обеспечения, блока обработки данных (машины), работающего совместно с компьютерной

13 Motohashi Kazuyuki. Software Patent and its Impact on Software Innovation in Japan. The Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/09e038.pdf>

14 Korean Patent Act // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=61415&lang=ENG

15 Patent_Examination_Guidelines, Korean Intellectual Property Office // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://kipo.go.kr/upload/en/download/Patent_Examination_Guidelines_2023.pdf

16 Согласно данным отчета KIPO, в 2022 году было выдано 5892 патента в отношении бизнес-методов.

программой, способа его работы, машиночитаемого носителя, несущего компьютерную программу, и компьютерной программы, сохраненной на носителе, <...> они рассматриваются как изобретение (глава 10 «Изобретения, связанные с компьютерами». Часть VI. Руководство по практике проведения экспертизы по технологиям).» Тем самым софт-решения связываются с аппаратным решением, и сам вычислительный процесс трактуется как необходимая составляющая устройства, то есть технического решения в традиционном смысле.

В январе 2021 года КИРО включило в Рекомендации «Руководство по экспертизе изобретений, связанных с искусственным интеллектом», содержащее подробные критерии определения и примеры экспертиз по патентоспособности изобретений, базовый обзор типичных аппаратных и программных компонентов изобретения, связанных с искусственным интеллектом.

Указанные выше Рекомендации призваны повысить качество и количество патентных заявок, связанных с ИТ, а также (за счет установления четких критериев патентоспособности, которые должны быть отображены в заявке) упростить процедуру патентного поиска, который в Южной Корее проводится автоматизированно, с использованием технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, для удобства подачи заявок с 28 сентября 2022 применяется программное обеспечение KIPO-editor¹⁷, позволяющее подать заявку на регистрацию патента по 77 установленным формам, облегчающим составление необходимых для процедуры документов.

Эффект от указанных выше мер отображен в отчете¹⁸ КИРО за 2022 год. Количество заявок на выдачу патентов в технологической области в категории «ИТ-методы управления» – 15 836 (выдано патентов 5892); в категории «компьютерные технологии» – 12 863 (выдано патентов 7084). По количеству поданных заявок и выданных патентов в технологической области в целом указанные категории лидируют.

Страны Евросоюза и иные государства

Согласно § 2 ст. 52 Европейской патентной конвенции математические методы, схемы, правила и методы осуществления мыслительных операций, ведения игр или бизнеса, программы для ЭВМ не являются патентоспособными.

Европейские страны придерживаются позиции, что в отношении программ для ЭВМ следует оставить авторско-правовую охрану, а не патентную. Законодательное закрепление ИТ-патентов, по мнению европейских экспертов, приведет к олигополии крупных американских компаний, владеющих большими патентными портфелями, с ИТ-рынка будет вытеснена большая часть европейских

17 Korean Intellectual Property Office Annual Report 2022. С. 29 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://kipo.go.kr/upload/en/download/ANNUALREPORT_2022_11.pdf

18 Korean Intellectual Property Office Annual Report 2022. С. 56 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://kipo.go.kr/upload/en/download/ANNUALREPORT_2022_11.pdf



компаний. Так, в рейтинге Forbes наиболее крупных компаний, специализирующихся на ПО, из 17 компаний мира 12 компаний – это представители США¹⁹.

Вместе с тем, в Европейском Союзе предпринимались попытки законодательного регулирования ИТ-патентов. В 2002 г. был разработан проект Директивы о патентовании изобретений, реализованных с помощью компьютера. Этот проект содержал определение ИТ-патента и исключал выдачу охранного документа при несоответствии решения предлагаемым критериям. Однако после значительной переработки в 2003 году проект Директивы в 2005 году был отклонен абсолютным большинством голосов.

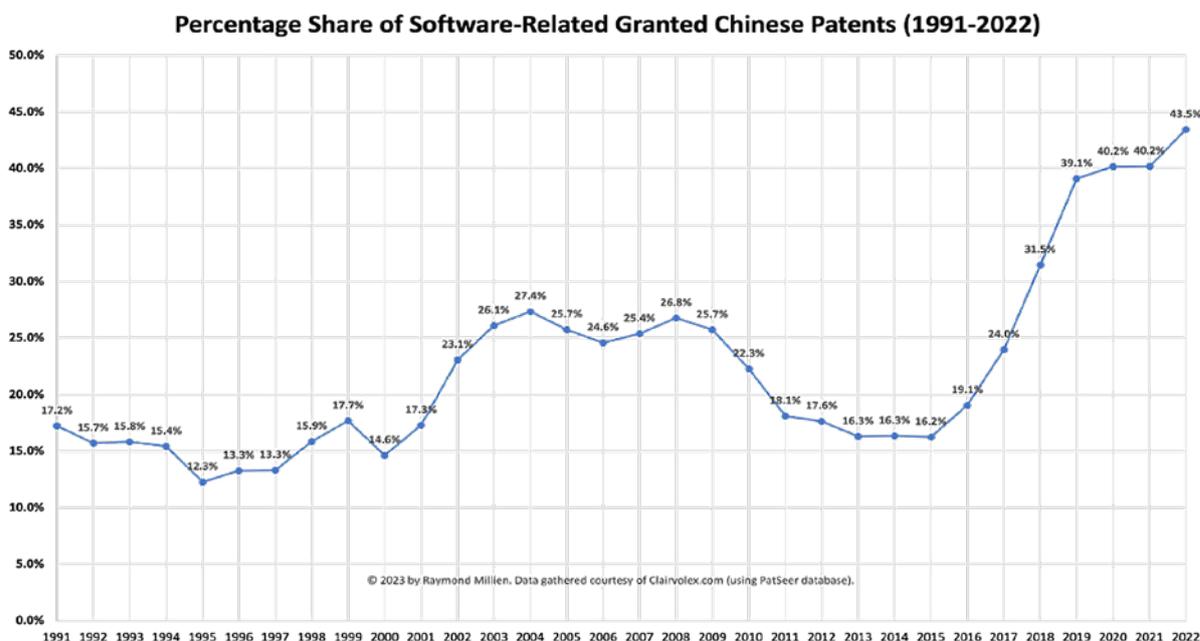
Показательно, что среди сторонников введения в Европейском Союзе ИТ-патентов были такие гиганты индустрии как Microsoft, IBM, Hewlett-Packard.

Противники же проекта Директивы рассматривали ее как инструмент злоупотребления патентной системой программного обеспечения в США и апеллировали к неизбежному ограничению конкуренции в случае принятия Директивы.

Отказ от патентования ПО закреплен на уровне национальных законодательств множества стран. **В частности, программы для ЭВМ не считаются патентоспособными объектами в Китае, Сингапуре, Индии, Австралии, Бразилия, Новой Зеландии.**

Несмотря на такое законодательное решение, количество патентов, связанных с ПО, в КНР в 2022 году составило 43,5% от общего числа патентов. При этом рост количества выданных патентов составил по сравнению с 2021 годом 3,3%.

Статистика выдачи ИТ-патентов КНР:



19 A. Murphy, H. Tucker. The Global 2000 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.forbes.com/lists/global2000/?sh=134d1a535ac0#page:1_sort:0_direction:asc_search:filter

Приведенная статистика показывает, что национальные запреты на патентование ПО носят не абсолютный характер. Во всех перечисленных странах включение вычислительных методов и процессов в формулу патента возможно при условии, что они заявлены в сочетании с новым аппаратным решением, которое соответствует условиям патентоспособности изобретения или полезной модели.

2.1. Оценка новизны как критерия патентоспособности вычислительных процессов

Новизна является одним из обязательных условий патентоспособности изобретений и полезных моделей, установленным патентным законодательством всех стран. В широком смысле существуют два условия соответствия изобретения требованию новизны: оно не должно быть известно из текущего уровня техники и не должно являться частью предшествующего уровня техники.

Необходимо обратить внимание, что даже для юрисдикций, предоставляющих патентную охрану объектам и техническим решениям в сфере ИТ, определение новизны таких объектов и решений представляет известную сложность. Помимо недостаточного регулирования процедуры определения новизны или вовсе ее отсутствия, сложности связаны также с различным пониманием новизны национальными патентными ведомствами разных стран, что приводит к обострению юридических коллизий между патентными режимами.

Вопрос о действии патентных прав в пространстве предполагает наличие региональных или национальных требований к новизне. Как правило, национальные законодательства допускают выдачу патентов, дающих правовую охрану сразу в нескольких государствах – участниках соответствующих международных договоров или в одном государстве, выдавшем патент. Тем не менее в юридической литературе возможно встретить утверждение, что любое патентуемое изобретение во всех случаях должно быть абсолютно новым, то есть соответствовать мировой новизне, обладая существенными отличиями, а значит, характеризоваться новой совокупностью признаков по сравнению с ранее известными изобретениями²⁰.

Во всех странах с развитым ИТ-сектором экономики сформировалась устойчивая практика защиты компьютерного или иного устройства посредством патента, новизна которого состоит в его особенном программировании, а не в особенностях конструктивного характера, что обнаруживает именно искомое патентной защитой «техническое решение» и усовершенствование машины. Такой подход подтверждает принципиальную возможность предоставления патентов на вычислительные процессы и программы, используемые в автоматизированных и вычислительных системах, даже если пренебречь наличием или спецификой аппаратного устройства, однако не отвечает сути объекта – технический результат, достигаемый за счет вычислительного процесса, далеко не всегда лежит в области усовершенствования машины, а может быть полезен в иной предметной области.

²⁰ Конкурентное право России: учебник / отв. ред. И.Ю. Артемьев, С.А. Пузыревский, А.Г. Сушкевич. 2-е изд., перераб. и доп. М. 2014. С. 480.

Новизна изобретения в таком случае не тождественна новому техническому вкладу, внесенному изобретением в текущий уровень развития техники, а скорее выражается в пользе технического решения для другой сферы, в том числе решения ранее нерешенной задачи или достижения нового качества продукта (товара, услуги) или даже социально-экономических отношений. То есть в сфере IT более эффективный вычислительный процесс не всегда обладает признаком новизны. Чаще он основан на уже известном уровне техники, но благодаря своей эффективности (новой модели) приводит к новому техническому или технологическому результату. Однако при патентовании вычислительного процесса (в том числе в совокупности с устройством) как изобретения взятые по отдельности элементы такого вычислительного процесса могут не отвечать требованиям патентоспособности (в т.ч. принципу новизны), но при рассмотрении изобретения в целом принцип его новизны нарушен не будет.

Представляется, что в условиях технологической взаимосвязанности имеющихся и новых объектов в сфере IT нормы патентного права должны применяться с учетом объективной связанности технических решений и прогресса активного развития технологий, а также уже накопленного опыта освоения техники.

Вместе с тем, реализация такого подхода возможна только при единообразном регулировании основных и зависимых (производных) патентов, при котором не нарушается принцип новизны производного патента.

Необходимо констатировать, что во всех правовых системах регулирование зависимых патентов не отличается единообразием. Интересны общие характеристики зависимых объектов патентной охраны, предлагаемые правовой доктриной.

Так, французское право устанавливает общее требование о том, что зависимые объекты патентной охраны должны способствовать значительному техническому прогрессу, иметь новое значение и самостоятельные экономические характеристики технического решения в сравнении с доминирующим объектом²¹.

В германском праве внимание акцентируется на том, что зависимый патент обладает самостоятельностью и не «растворяется» в многообразии ограничений прав патентообладателя, а также не является формой свободного использования действующего главного патента²², и именно новое техническое знание получает защиту в зависимом патенте²³.

Зависимый патент охраняет новое техническое решение, заслуживающее самостоятельной охраны, но включающее в себя другое решение, уже пользующееся патентной охраной. Появление зависимых объектов патентной охраны закономерно, но требует специального регулирования в праве²⁴.

В зависимом изобретении в значительной степени скопированы признаки формулы основного изобретения, но в нем также присутствуют и дополнительные,

21 Code de la propriété intellectuelle / J.-M. Bruguière. Paris, 2020. P. 111.

22 Nieder M. Die Patentverletzung. München, 2004. S. 19–20.

23 KraBer R. Ann C. Patentrecht: Lehrbuch zum deutschen und europäischen Patentrecht und Gebrauchsmusterrecht. München, 2016. S. 309.

24 Синицын С.А. Сравнительное патентное право: актуальные проблемы. М.: Инфотропик. 2022. 416 с. // СПС «Гарант».

которых нет в основном, и именно они отражают новизну и «техническую самоценность» зависимого изобретения. Возможно, именно дополнительные признаки зависимого изобретения окажутся решающими для научно-технического прогресса.

В соответствии со ст. 1358.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) главным признаком зависимого изобретения, полезной модели, зависимого промышленного образца является невозможность их использования без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет изобретения, промышленного образца или полезной модели.

2.2. Оценка соответствия изобретения и полезной модели критерию патентоспособности «новизна» патентными ведомствами различных стран в контексте выдачи IT-патентов

Российская Федерация

В соответствии с п. 2 ст. 1350 ГК РФ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы <...> и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

В соответствии с п. 2 ст. 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники в отношении полезной модели определяется аналогично правилу, применяемому к изобретениям.

Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата, утвержденное приказом Роспатента от 27 декабря 2018 г. № 236, а также аналогичное Руководство в отношении выдачи патента на полезную модель, утвержденное приказом Роспатента от 26 декабря 2018 г. № 233, содержат разделы, посвященные проверке (патентному поиску) на соответствие условию патентоспособности «новизна». Патентный поиск заключается в определении соответствия формулы патентуемого объекта требованию мировой новизны. При этом поиск должен проводиться с использованием различных баз данных. Крупнейшие из них: PATENTSCOPE, администрирование которой осуществляет ВОИС; EPO Espacenet – база Европейского патентного ведомства; CNIPA, система поиска Национального управления

интеллектуальной собственности Китая; USPTO – база данных американского патентного ведомства; J-PlatPat – патентная база Японии; EAPATIS – база данных Евразийской патентной организации, а также поисковая система и базы данных ФГБУ «ФИПС», используемые при патентном поиске Роспатентом: ИС «Поисковая платформа» Роспатента, Информационно-поисковая система ФИПС (ИПС ФИПС), Национальная электронная библиотека (НЭБ), Поисковая система ЕАПАТИС, База данных Orbit Intelligence by Questel²⁵.

Наиболее распространенный вид поиска для проверки изобретения на новизну – это поиск по ключевым словам в определенной предметной области. Все изобретения распределены в базах данных по группам в соответствии с Международной патентной классификацией. При проведении онлайн-поиска можно установить фильтр по нужному коду группы. Нередко выборка патентов по ключевым словам включает тысячи документов, которые нужно проверить вручную. Существуют также профессиональные системы для поиска, которыми пользуются патентные поверенные – коммерческие системы Derwent, PatBase и другие, которые имеют мощный аналитический инструментарий.

Зачастую идентифицировать нужный документ помогают также ссылки внутри найденных патентов. С целью сужения области поиска в ключевых словах могут использоваться логические операторы. Несмотря на то, что многие современные поисковые системы осуществляют автоматизированный перевод и имеют возможность мультязычного поиска, проверку на новизну рекомендуется проводить на национальных языках, так как машинный перевод специальных терминов бывает некорректным.

Обозначенные проблемы, с одной стороны, свидетельствуют о необходимости унификации классификатора патентов, что практически нереализуемо в рамках мировой практики. С другой – актуализируют важность определения требований к составлению формулы изобретения/полезной модели. Для IT-решений сложность состоит в том, что ключевые слова собраны как из сферы компьютерной техники, так и из других сфер.

Страны – участники Европейской патентной конвенции 1973 (EPC)

EPC устанавливает патентную охрану компьютеризированных изобретений (computer-implemented invention), но не самих компьютерных программ.

Согласно статье 54 (1) и (2) EPC, «изобретение считается новым, если оно не является частью уровня техники. Считается, что уровень техники включает в себя все, что стало доступным общественности посредством письменного или устного описания, путем использования или любым другим способом до даты подачи заявки на европейский патент». Как можно заметить, приведенное определение исходит из принципа мировой новизны; все, что доступно на любом языке и в любой точке мира, составляет известный уровень техники.

²⁵ Интернет-сайт ФГБУ «ФИПС» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www1.fips.ru/about/yptb-otdelenie-vsrossiyskaya-patentno-tehnicheskaya-biblioteka/poiskovye-sistemy-i-bazy-dannykh.php?ysclid=ls4cy46qmx991658970> (дата обращения 02.02.2024).

При оценке возможности предоставления патентной охраны непосредственно компьютерным программам ключевой проблемой является оценка новизны и достаточности изобретательского уровня компьютерных программ. В связи с этим отмечается, что «компьютерные программы не подлежат патентованию как таковые, их создание часто расценивается судебной практикой как чисто интеллектуальная услуга, при оказании которой не задействуются не связанные с компьютером средства производства»²⁶.

Именно обозначенные проблемы являются основной причиной исключения программного обеспечения из патентной охраны в ЕРС²⁷. Патентные органы не могут должным образом рассматривать заявки на регистрацию таких патентов из-за отсутствия методов классификации и необходимых поисковых баз стран – участниц ЕРС. А надежный поиск неосуществим или экономически нецелесообразен ввиду огромного объема известного уровня техники.

На сегодняшний день Европейский патентный офис (ЕПО) придерживается строгого подхода к определению новизны компьютеризированных изобретений. В совместном отчете²⁸, подготовленном ЕПО и японским патентным ведомством, анализируется пример того, как следует оценивать новизну в отношении компьютеризированных изобретений, включающих в себя искусственный интеллект.

Так, ЕПО отклонил заявку на регистрацию патента, мотивировав это тем, что требование о новизне изобретения не было удовлетворено, поскольку формула включала в себя неограниченное количество роботизированных устройств, которые могут быть управляемы созданным заявителем искусственным интеллектом. После исправления формулы заявки и указания в качестве единственного существующего устройства, управляемого таким искусственным интеллектом, созданной специально для него роботизированной системы патентная заявка была удовлетворена.

Соединенные Штаты Америки

Требование новизны, описанное в § 102 статьи 35 U.S.C., заключается в том, чтобы изобретение не было известно или использовалось другими лицами в США, запатентовано или описано в печатной публикации в США или другой стране до подачи заявки на выдачу патента. При этом требования к конкретным видам изобретений должны формулироваться непосредственно законом при наличии «изобретательского уровня, новизны и полезности» и не должны зависеть от усмотрения регистрирующих ведомств и заранее определенных сфер применения²⁹. Кроме того, не должно быть жесткой привязки к техническому эффекту изобретения. Американское право максимально широко подходит к определению патентных прав (The Patent Act (§ 101) broadly identifies): «any new and useful

26 Buren R., David L. Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht her-ausg. Basel-Genf-München, 2006. Bd. 4 Patentrecht und Know-how, unter Einschluss von Gentechnik, Software und Sortenschutz (Briner). S. 57.

27 Software Patents in Europe, Kim G. Hansen, Stockholm Institute for Scandinavian Law/ <https://www.scandinavianlaw.se/pdf/47-9.pdf>

28 REPORT 2021 EPO and JPO, supra n. 208, case B-1, p. 59 /https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/epo/document/software_201903/01_en.pdf

29 Moulton L.-V. Valuable Information Concerning Patents and Patent law. London, 1894. P. 13–16.

process, machine, manufacture, or composition of matter»³⁰. Однако эта норма применима только во взаимосвязи с тестами патентоспособности, разработанными и применяемыми в судебной практике.

Применительно к патентованию компьютерных программ судебная практика в США сформировала принцип, согласно которому, если работа компьютерной программы приводит к результату (или улучшает такой результат), получаемому ранее «вручную», такая компьютерная программа/вычислительный метод не обладают принципом новизны, а следовательно, непатентоспособна.

Руководство³¹, опубликованное Патентным ведомством США и закрепляющее общеприменимость принципов «теста Alice», позволяющего определить патентоспособность компьютерной программы/вычислительного метода (в том числе исходя из соответствия требованию новизны), по сути, устанавливает дополнительные требования к патентоспособности такого объекта:

1. Является ли заявленное изобретение машиной, процессом или производством?
- 2а. Реализует ли заявленное изобретение абстрактную идею?
- 2б. Если да, то достаточен ли какой-либо элемент или комбинация элементов в формуле изобретения для оценки формулы изобретения как значительно большего, чем абстрактная идея?

Такой подход активно критикуется в США. Предлагается отойти от применения «теста Alice» и оценивать патентоспособность ПО в зависимости от того, насколько его связь с физическими устройствами, обнаруженными в формуле изобретения, обладает новизной³².

Представляется, что и первый, и второй подход содержат существенный недостаток – неопределенность их критериев. Так, в случае с «тестом Alice» финальная стадия – это оценка в формуле патента «значительно большего, чем абстрактная идея». Во втором случае – оценка «новизны связи» ПО с устройством. Представляется, что установить четкие критерии оценки таких обстоятельств достаточно сложно.

Китай

Особенно интересно рассмотреть требования к новизне патентуемых вычислительных методов, описанные в ст. 22.2 и 22.3 Patent Examination Guidelines патентного ведомства КНР. Эти статьи определяют особые требования к новизне софтверных решений, связанных с искусственным интеллектом.

30 «любой новый и полезный процесс, машина, производство или состав материи» (перевод – А.В.Ё., Н.А.С.)

31 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg_oct_2019_update.pdf

32 Bernard Chao, Finding the Point of Novelty in Software Patents, 28 BERKELEY TECH. L.J. 1217 (2013)/ https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1089&context=law_facpub

Требования к оценке новизны и изобретательского уровня изобретения, связанного с искусственным интеллектом, можно свести к двум пунктам: общая оценка и эффект корреляции³³.

Общая оценка: в целях оценки новизны для решения, включающего как технические, так и связанные с ними нетехнические признаки, все признаки оцениваются в совокупности. Вычислительные методы, которые функционально поддерживают технические функции и взаимодействуют с ними, следует рассматривать как единое целое с техническими функциями.

Корреляционный эффект: принимается во внимание взаимозависимость технических и нетехнических характеристик. Также учитывается корреляция между алгоритмом искусственного интеллекта и конкретным сценарием применения. Техническая проблема (технический вклад), решенная после корреляции между алгоритмом искусственного интеллекта (нетехническими характеристиками) и техническими элементами (техническими особенностями) в конкретном сценарии применения, поможет повысить убедительную силу аргумента в процессе экспертизы изобретательности.

Таким образом, Патентное ведомство Китая рекомендует на этапе составления заявки на патентование технического решения, связанного с работой искусственного интеллекта, учесть целостность технических и нетехнических характеристик (вычислительных методов) и подчеркнуть технический эффект, обеспечиваемый общим техническим решением, а также обратить внимание на описание взаимосвязи между алгоритмом работы искусственного интеллекта и техническими элементами в конкретном сценарии применения и непосредственно технической проблемой (достигнутым техническим эффектом).

Новая Зеландия

В разделе 11(3) Закона о патентах Новой Зеландии 2013 года приведены два примера, помогающих объяснить, как патентное право защищает изобретения, реализованные с помощью программного обеспечения и обладающие принципом новизны.

Первый пример относится к патентоспособному изобретению – способу, реализованному в программном обеспечении для управления стиральной машиной новым способом и с соблюдением изобретательского уровня. Поскольку способ является новым – он патентоспособен.

Напротив, второй пример представляет собой процесс, реализованный в программном обеспечении для заполнения юридического документа. Пользователь вводит текстовые команды (вопросы) в программу, установленную на компьютере. Затем программное обеспечение создает юридический документ, используя эти текстовые команды. В этом процессе нет ничего нового; процесс, реализованный в программном обеспечении, является тем же известным процессом, который юрист использует для подготовки юридического документа – задать клиенту ряд

³³ Obtaining Chinese patents on AI-related inventions, Jiuliang Liu, 30 September 2021/<https://www.worldtrademarkreview.com/regionindustry-guide/china-managing-the-ip-lifecycle/2022/article/obtaining-chinese-patents-ai-related-inventions>

вопросов и подготовить подходящий документ на основе ответов клиента на эти вопросы. Таким образом, идея заполнения юридического документа, реализуемая программой, не является новой и, следовательно, не подлежит патентованию.

Южная Корея

В Корее, как правило, изобретение, связанное с программным обеспечением (например, изобретение, связанное с искусственным интеллектом), патентоспособно, даже если технические идеи воплощены в компьютерном устройстве, при условии, что технические идеи заявлены конкретно. Технические идеи, как правило, оцениваются с точки зрения новизны/изобретательского уровня, а не с точки зрения промышленной применимости. Применимость патента, связанного с программным обеспечением, не оценивается³⁴.

Руководство КИРО по экспертизе изобретений, связанных с искусственным интеллектом, также содержит рекомендации³⁵ по определению новизны как критерия патентоспособности таких объектов.

В частности, предусматривается, что новизна и изобретательский уровень определяются путем оценки заявленного к патентованию изобретения и уровня техники, с акцентом на конкретные средства (обучающие данные, метод предварительной обработки данных, модель обучения и т.д.) реализации изобретения, связанного с искусственным интеллектом.

2.3. Правовая охрана вычислительных процессов в правовом режиме полезной модели

Прежде всего, необходимо обратиться к истории появления правовой охраны полезной модели в отечественной и зарубежных юрисдикциях. Особенного внимания в целях настоящего исследования заслуживает целесообразность закрепления наличия устройства как объекта полезной модели.

История охраны полезных моделей в мире началась с Закона Германии от 1 июня 1891 года. Немецкое патентное законодательство того времени (и фактически вплоть до 1978 года) закрепляло, что для получения патентной защиты изобретение должно не только обладать новизной, но и представлять собой технический шаг вперед в определенной области (*technischer Fortschritt*). Это требование оставляло без охраны «второстепенные» изобретения, такие как те, которые относятся к инструментам и приспособлениям для работы, которые были практичными и полезными, но не представляли собой технический шаг вперед в данной области техники³⁶. Отсюда необходимость в новом законе, который обеспечивал бы ограниченную защиту простых устройств, но не защищал методы или композиции.

34 Patenting Software Inventions in Korea and the U.S., Ryan N. Phelan, 2021 / <https://www.patentnext.com/2021/06/patenting-software-inventions-in-korea-and-the-u-s/>

35 https://www.leeko.com/news/leeko_ip/202101/20210204.pdf

36 Utility models protection throughout the world, John Richards, Ladas & Parry LLP [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ipo.org/wp-content/uploads/2013/03/Utility_Model_protection.pdf (дата обращения 12.02.2024)

В течение пятнадцати лет Япония, чей Закон об интеллектуальной собственности, да и вся гражданско-правовая система была в значительной степени смоделирована по образцу немецкой, последовала примеру Германии. Однако некоторые различия все же были. В Германии защита изначально была относительно непродолжительной (три года), и патент на полезную модель выдавался довольно быстро, фактически без тщательного анализа заявки, тогда как в Японии защита всегда предоставлялась на более длительный период, чем в Германии, но до конца 1993 года требовалась проверка того, соответствует ли заявка стандартам, требуемым законом. Теперь эти различия кодифицированы. Для немецкого патента на изобретение требуется *erfinderischen Tätigkeit*, в то время как для патентования полезной модели требуется только *erfinderischer Schritt*. Первый термин можно перевести как «изобретательская деятельность», а второй – «изобретательский уровень», что вызывает путаницу при их сравнении с французским и английским текстом Европейской патентной конвенции, в которой термин «изобретательский уровень» используется как эквивалент первого из этих немецких терминов.

В Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г. полезные модели как объекты охраны появились в 1911 г. Полезные модели охраняются в подавляющем большинстве государств романо-германской правовой семьи и в некоторых государствах континентального права (в США и Великобритании охрана полезных моделей не предусмотрена). Во всех странах, в которых охраняется полезная модель, различий между устройством как объектом полезной модели и устройством как объектом изобретения не предусмотрено. Необходимо отметить, что в редких случаях помимо устройства в качестве полезной модели может охраняться способ (Австрия, Эстония, Франция, Ирландия, Португалия).

В России институт полезной модели был впервые введен Патентным законом РФ (в редакции, утвержденной постановлением Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ» от 23 сентября 1992 г. № 3518–1). Пунктом 1 ст. 5 Патентного закона РФ установлено, что объектом полезной модели является «конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей». Это несколько приближенное к понятийному аппарату курса политической экономии СССР определение «устройства» в дальнейшем было заменено (Патентный закон РФ в редакции ФЗ от 7 февраля 2003 г. № 22-ФЗ) на более простой и общепотребимый в технике и патентном праве термин «устройство», п. 1 ст. 5: «В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству». Это определение «перешло» и в ГК РФ. С тех пор и по настоящее время это определение объекта полезной модели не изменялось на уровне закона.

В подзаконных актах, относящихся к изобретениям и полезным моделям (ранее, до введения в действие в 2008 г. ч. 4 ГК РФ – «Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу патента на изобретение» и «Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу патента на полезную модель», а затем и до настоящего времени – Административные регламенты Роспатента, относящиеся, соответственно, к изобретениям и полезным моделям), требования к характеристике «устройства» как объекта изобретения и требования к характеристике «устройства» как объекта полезной модели являются тождественными.

В практике Роспатента не было замечено ни одного решения об отказе в выдаче патента на полезную модель по тому основанию, что заявленное «устройство» как объект полезной модели не соответствует какому-либо специфическому требованию, которое не установлено в отношении «устройства» как объекта изобретения. В частности, требованию «конструктивного единства и функциональной взаимосвязи частей устройства».

В этих условиях Роспатент своим приказом от 31 декабря 2009 г. № 196 утверждает «Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявки на полезную модель» (далее – Рекомендации). Эти Рекомендации Роспатента не имеют силу нормативного правового акта и предназначены для патентных экспертов Роспатента в качестве информации о необходимости изменить практику проверки соблюдения требования ГК РФ к полезной модели в той части, в которой полезная модель должна была бы относиться к устройству. Необходимость изменения этой практики вызвана тем, что, как указано в Рекомендациях Роспатента, ГК РФ предусматривает предоставление правовой охраны полезной модели только в случае, если она относится к одному устройству, а не к двум и более устройствам; при этом под одним следует считать только то устройство, части которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, а совместное использование этих частей в этом устройстве приводит к созданию нового устройства с новой функцией.

Пункт 4.2. рекомендаций устанавливает, что особенностью устройства является то, что оно является продуктом человеческой деятельности, элементы которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи. В частности, к устройствам можно отнести объединенные в единое целое различные средства, в том числе, безусловно, являющиеся устройствами, если в результате такого объединения создано новое устройство, то есть средство, части (элементы) которого находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи. При этом целесообразно принимать во внимание, что из положения п. 1 ст. 1351 Кодекса вытекает, что не охраняется в качестве полезной модели техническое решение, относящееся к нескольким устройствам. Поэтому родовое понятие должно являться характеристикой одного устройства, а не нескольких устройств, объединенных для совместного использования. Такие продукты человеческой деятельности, как различные системы (инженерные системы, системы спутниковой связи, включающие сложные навигационные комплексы, установленные на наземных объектах, системы спутников, выведенных на высокоэллиптические орбиты, и др.), наборы, комплекты, не могут быть отнесены к устройству; такие продукты содержат совокупность устройств, предназначенных для совместного использования. Эти объекты не находятся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, а их совместное использование не приводит к созданию нового устройства с новой функцией. В связи с этим решения, относящиеся к таким продуктам, не могут получать правовую охрану в качестве полезной модели. Указанным решениям в случае признания их соответствующими установленным Кодексом условиям патентоспособности может быть предоставлена правовая охрана как изобретениям. Таким образом, если в результате проверки будет установлено, что в качестве полезной модели заявлено решение, относящееся к системе, набору, комплекту или другой совокупности устройств, не находящихся в конструктивном единстве и функциональной взаимосвязи, имеются основания

для вынесения решения об отказе в выдаче патента на полезную модель в связи с тем, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели (п. 4 ст. 1390 ГК РФ).

Как видно из содержания этих цитат, основой для указанных Рекомендаций Роспатент принял свое толкование содержания п. 1 ст. 1351 ГК РФ в сравнении с содержанием п. 1 ст. 1350 ГК РФ, которыми определены виды объектов соответственно полезной модели и изобретения. При этом Роспатент исходит из того, что содержание абз. п. 1 ст. 1350 ГК РФ, которым определены виды объекта изобретения, устройство как один из видов объекта изобретения определено иным образом, чем устройство как единственный вид объекта полезной модели. Устройство как единственным видом полезной модели следует считать, по мнению Роспатента, только одно устройство, а не два и более, как это определено в отношении устройства как одного из видов объекта изобретения.

Как мы видим, на уровне закона и подзаконных актов уже имеются некоторые разночтения в восприятии термина «устройство». Представляется, что такие разночтения являются результатом устаревшего (проистекающего из курса политической экономии СССР) воззрения на изобретательство, в котором изобретение в практике отождествлялось с объектом изобретения, в частности, устройством. Тем не менее позже в практике патентной экспертизы устойчиво сформировалось понимание, что под одним изобретением/полезной моделью следует понимать не одно устройство, а ту совокупность признаков изобретения, которая необходима для реализации назначения изобретения, вне зависимости от того, что из себя представляет устройство: совокупность частей, связанных между собой классическими конструктивными (механическими) связями, или нет. Это требование (функционально-конструктивное единство частей устройства) рассматривалось как вспомогательное, частное. Представляется, что в современных реалиях возможно задуматься о целесообразности обязательности наличия устройства как такового при патентовании полезных моделей.

В целом модель в русском языке является более общим понятием. Так, Большой словарь русского языка дает следующее определение модели: «схема, математическое описание устройства какого-л. физического объекта или процесса, протекающего где-л. (обычно невидимого)». Таким образом, термин модель может быть применим не только к устройству, но к тому или иному объекту или процессу. В этом смысле создание модели – творческий процесс, подразумевающий абстрагирование от несущественных для решения прикладной задачи особенностей объекта или процесса ради получения какого-либо практического полезного результата, в том числе управления объектом или процессом.

В России правовая охрана вычислительных процессов в IT сфере в правовом режиме полезной модели возможна при соблюдении двух условий: новизна и промышленная применимость (ст. 1351 ГК РФ).

В отношении ПО критерий промышленной применимости вызывает дискуссии в науке. Так, А.Ю. Чурилов ставит под сомнение соотношение данного критерия с ПО: «Промышленная применимость программного обеспечения также вызывает определенные сомнения. Программы для ЭВМ, как правило, представляют собой

абстрактные идеи, алгоритмы и методы, которые используются лишь для получения материально-технического результата»³⁷.

В.В. Пирогова, напротив, считает, что сложно оспорить тот факт, что программа для ЭВМ соответствует критерию «промышленная применимость». По ее мнению, сомнению скорее подлежит достаточность охраны формы выражения ПО как литературного произведения³⁸.

О.В. Ревинский тоже обращает внимание на недостаточную эффективность охраны ПО авторским правом. По его мнению, авторское право охраняет объективную форму, в которой выражена компьютерная программа, однако оно не создает монополии автора, так как не ограничивает самостоятельное создание такой же программы другими лицами, в отличие от патентной охраны изобретений³⁹.

Вместе с тем О.В. Ревинский отмечает, что патентная охрана программ для ЭВМ как таковых является неправомерной, так как в этом случае происходит избыточная монополия на такие программы. Однако он допускает возможность патентования ПО в качестве полезной модели⁴⁰.

Однако действующее законодательство, как и в случае с патентованием изобретений в IT-сфере, имеет тот же недостаток, поскольку позволяет охранять вычислительные процессы, реализованные посредством программы для ЭВМ, в режиме полезной модели только при наличии патентуемого устройства, функционирующего при использовании такой программы.

При рассмотрении принципов предоставления правовой охраны в режиме полезной модели в Российской Федерации особый интерес вызывает позиция Суда по интеллектуальным правам. Процедура рассмотрения возражения против выдачи патента отличается от процедуры экспертизы заявленной полезной модели. В первом случае охраноспособность спорного технического решения проверяется исходя из доводов, содержащихся в возражении, и представленных с возражением материалов. В отличие от экспертизы, на стадии рассмотрения возражения при наличии соответствующих доводов административный орган обязан проверить, действительно ли присущ ближайшему аналогу тот недостаток, на «решение которого» направлена оспариваемая полезная модель⁴¹.

То есть суд конкретизирует указанные различия экспертиз и вытекающую из них необходимость применять различные методологические правила.

Экспертиза полезной модели заключается только в проверке раскрытия в материалах заявки всех обстоятельств, требование о раскрытии которых в них

37 Чурилов А.Ю. Режимы охраны программ для ЭВМ: изобретение, коммерческая тайна или литературное произведение? // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. № 7. С. 35–44.

38 Пирогова В.В. Правовая охрана программ для ЭВМ (Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности – ст.ст. 9–14 ТРИПС) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://wiselawyer.ru/poleznoe/58997-pravovaya-okhrana-programmdlya-ehvm-soglashenie-torgovykh>

39 Ревинский О.В. Право промышленной собственности. М.: Юсервитум, 2017. С. 295.

40 Там же. С. 312.

41 Пункт 6 Обзора ключевых позиций Президиума Суда по интеллектуальным правам № 2 (комментарий постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2021 по делу № СИП-405/2021) // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://u.to/G6VRIA>

нормативно установлено. При этом не проверяется достоверность (обоснованность) приведенного в материалах заявки раскрытия этих обстоятельств. В частности, в материалах заявки должна быть раскрыта причинно-следственная связь признаков с заявленным техническим результатом. Однако достоверность (обоснованность) наличия этой связи не проверяется.

При рассмотрении Роспатентом возражений против выдачи патентов на полезную модель патентное ведомство обязано проверить достоверность (обоснованность) раскрытия тех из указанных обстоятельств, относительно которых в возражении приведены доводы о их необоснованности. В частности, если в возражении содержатся доводы о необоснованности указания в материалах заявки обстоятельства, что прототипу присущ тот или иной недостаток, Роспатент обязан проверить достоверность (обоснованность) такого указания.

Как известно, наиболее распространенными в мире системами патентования являются проверочная (при которой патент на изобретение или полезную модель выдается по результатам проверки всех нормативно установленных требований к выдаче патента) и явочная (когда патент выдается без проверки тех или иных указанных требований).

В настоящий момент применительно к патентованию полезной модели в России действует проверочная система патентования. Патентная экспертиза состоит из двух этапов: формальная экспертиза заявки и экспертиза заявки по существу (п. 1 ст. 1390 ГК РФ). В процессе формальной экспертизы проверяется наличие документов, предусмотренных законом, и их соответствие установленным требованиям. При экспертизе заявки по существу проверяется соответствие заявленной полезной модели всем нормативно установленным условиям патентоспособности. Требования к материалам заявки, в частности, описанию полезной модели установлены Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей и их формы, утвержденными приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 701 (далее – Правила). Так, пунктом 34 Требований к описанию полезной модели, дополняющих Правила (далее – Требования) установлено: «В разделе описания полезной модели «Уровень техники» приводятся сведения из предшествующего уровня техники, необходимые для понимания сущности полезной модели, проведения информационного поиска и экспертизы заявки, в том числе сведения: «...о технической проблеме, решение которой обеспечивается при осуществлении или использовании полезной модели и которая не могла быть решена при осуществлении или использовании аналогов полезной модели, а также известные заявителю причины, препятствующие решению этой технической проблемы и получению технического результата, обеспечиваемого полезной моделью, в аналогах полезной модели...».

Первым абзацем п. 35 Правил установлено: «Проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым п. 1 ст. 1351 ГК РФ, заключается в установлении, является ли заявленная полезная модель техническим решением, относящимся к устройству, и осуществляется с учетом положений пунктов 34–36 Требований к документам заявки».

Согласно п. 34 Требований в описании полезной модели должны быть приведены указанные проблемы прототипа, решаемые полезной моделью. При этом есть и иные требования к раскрытию в описании и формуле полезной модели совокупности обстоятельств, обосновывающих соответствие заявленной полезной модели условиям ее патентоспособности. То есть описание и формула полезной модели должны представлять обоснование заявителем соблюдения всех требований к выдаче патента, достоверность которых проверяется в процессе экспертизы заявки по существу.

Таким образом, суть проверочной системы заключается в том, что описание полезной модели должно содержать раскрытие всех обстоятельств. Это является нормативно установленным требованием к описанию полезной модели и проверяется в процессе формальной экспертизы. В процессе экспертизы заявки по существу рассматривается соответствие заявленной полезной модели всем нормативно установленным условиям ее патентоспособности. Эта проверка включает не только оценку достоверности (обоснованности) приведенного в описании раскрытия указанных обстоятельств, но и учитывает иные обстоятельства, от которых зависит соответствие полезной модели указанным условиям патентоспособности, не содержащимся в материалах заявки.

Технический результат представляет собой одно из обязательных обстоятельств, входящих в методологический порядок проверки соответствия полезной модели условию патентоспособности «новизна», осуществляемый в процессе экспертизы заявок по существу.

Этот порядок включает в себя следующие этапы:

- 1) выявление объективно существующих (доказанных) недостатков прототипа, порождающих проблему, на устранение которых направлена полезная модель;
- 2) объективное (доказанное) устранение этой проблемы заявленной полезной моделью и обеспечение при этом технического результата, который является критерием существенности признаков полезной модели;
- 3) определение совокупности существенных признаков полезной модели;
- 4) определение новизны этой совокупности.

Игнорирование в процессе экспертизы заявки по существу хотя бы одного из названных этапов проверки означает нарушение установленных законом требований о проведении экспертизы на соответствие полезной модели условию патентоспособности «новизна».

2.4. Патентование полезных моделей в различных юрисдикциях

Ни одна международная конвенция не требует охраны полезных моделей от стран-участниц. Соглашение ТРИПС также не распространяется на полезные модели. Однако Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года устанавливает, что страны, которые охраняют полезные модели, обязаны соблюдать такие правила, как национальный режим и приоритет.

По данным⁴² Всемирной организации интеллектуальной собственности, в мире 97 стран выдают патенты на полезные модели, например Германия, Франция, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Польша, Чехия, Болгария, Эстония. При этом в некоторых из этих стран возможно получение патента либо на полезную модель, либо на изобретение. То есть заявитель самостоятельно выбирает режим правовой охраны для технического решения; нельзя в отношении одного заявляемого объекта подать заявку на изобретение и на полезную модель. Однако законодательством 29 стран из 97 выдающих патенты на полезные модели разрешено «двойное патентование», а именно разрешена одновременная подача заявок на изобретение и полезную модель на тождественное техническое решение⁴³.

Патентное право США, Великобритании и Канады вовсе не предоставляет⁴⁴ техническим решениям правовую охрану в режиме полезной модели.

Полезные модели могут патентоваться (в странах, где действует система полезных моделей) через систему международных патентных заявок Договора о патентной кооперации (РСТ). Применение системы РСТ позволяет сформировать отчет о международном поиске, который, в свою очередь, позволяет заявителю сделать вывод об охраноспособности полезной модели на основании критериев «новизна» и «промышленная применимость».

Законодательства не всех европейских стран предусматривают получение национального патента на полезную модель на основании Международной заявки. Так, во Франции, Ирландии, Италии, Норвегии патент на полезную модель может быть получен только через Европейскую региональную фазу.

Алгоритм предоставления и объемы правовой охраны полезных моделей имеют значительные различия в юрисдикциях стран, предоставляющих правовую охрану полезным моделям.

Первое существенное различие: патентный поиск по уровню техники выполняется не всеми национальными ведомствами европейских стран (явочная система без патентного поиска действует, например, в Германии, Франции, Дании, Финляндии, Венгрии, Чехии). Если же поиск выполняется (явочно-поисковая система), заявителю предоставляются результаты поиска и возможность на их основе соответствующей корректировки пунктов формулы (в Австрии и Польше).

В целях настоящего исследования особый интерес представляет опыт патентного ведомства Финляндии (Finnish Patent and Registration Office, PRH).

В Финляндии общий порядок составления заявки на патентование полезной модели регламентирован Guide to Utility Models⁴⁵. Заявки проходят только формальную экспертизу, экспертиза по существу не проводится. Однако действует процедура

42 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.1a354cca-65b36e50-3a89dcd5-74722d776562/https/www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html

43 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://zuykov.com/about/articles/v-kakih-stranah-est-poleznye-modeli-i-chto-vozmozh/?ysclid=lrufaqqnae230539360>

44 Информационный бюллетень РСТ 05/2018: практические советы // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://tinyurl.com/bdh4atej>

45 <https://www.prh.fi/material/sites/prh/attachments/patentinliitteet/6Djvvp1R2/hmopas.pdf>

т.н. «оппозиции». Это означает, что любое заинтересованное лицо, считающее, что заявленная полезная модель не соответствует установленным критериям, вправе подать возражения против выдачи патента. В отличие от патентов на изобретение, ответственность за оригинальность остается за изобретателем.

PRH опубликовало рекомендации по патентованию софтверных технических решений⁴⁶, регламентирующие, в том числе правила составления заявки на патентование полезной модели в IT-сфере. Указанные рекомендации раскрывают требования к заявке на патентование полезной модели, связанной с IT-сферой, посредством комментирования трех подобных действующих патентов: система автоматического ремонта дорог, система оформления заявок на дорожные расходы путем автоматического считывания квитанций о расходах с использованием компьютерного устройства и система приготовления «персонализированного» кофе и иных продуктов при помощи мобильного приложения. Отличительной чертой всех трех примеров является то, что при составлении заявки на патентование необходимо акцентировать внимание на: а) описании системы и всех ее компонентов во взаимосвязи друг с другом; б) описании особенностей (в т.ч. функционирование под руководством ПО) каждого из компонентов; в) описании положительного технического эффекта от промышленного применения системы, технической задачи, которую такая система помогает решать. Очевидно, что в описываемых примерах ПО охраняется в составе такой системы, защищаемой патентным правом в режиме полезной модели.

В Германии действует Закон «О полезной модели» (в редакции Закона от 10 августа 2021 г.). Многочисленные изменения, которые вносились в Закон с 1986 г., коренным образом модифицировали само понятие полезной модели, приравняв ее к изобретению. Статьей 1 Закона установлено, что в качестве полезных моделей охраняются изобретения, являющиеся новыми, основанными на изобретательском уровне и промышленно применимыми. Круг объектов, которые могут быть защищены в качестве полезных моделей, обозначен путем перечисления тех решений, которые не подлежат охране. Программы для ЭВМ как полезные модели вовсе не охраняются. При схожести предметов полезных моделей и изобретений софтверные решения в Германии чаще защищаются именно в рамках патента на изобретение.

Идентичные требования к содержанию заявки на патентование изобретения и полезной модели содержатся в патентном праве Японии. При этом японское патентное законодательство основано на явочной системе патентования.

⁴⁶ https://www.prh.fi/material/sites/prh/attachments/patentiniitteet/4palvelutjatietokannat/qsghgab6g/PRH_A_Guide_to_Software_Patents_Ohjelmistopatenttiopas_Saavutettava_EN_6.6.2023.pdf

3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАТЕНТОВАНИЯ ИТ-РЕШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОПЫТ ПАТЕНТОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ РОССИЙСКИМИ ИТ-КОМПАНИЯМИ

Отношения, возникающие в связи с созданием и использованием программ для ЭВМ, регулируются частью 4 ГК РФ.

В соответствии со ст. 1261 ГК РФ программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Программы для ЭВМ законом отнесены к объектам авторских прав и охраняются как литературные произведения (ст. 1259, 1261 ГК РФ).

Исключительное право на программу для ЭВМ возникает с момента ее создания, без необходимости соблюдения каких-либо формальностей (депонирования, т.е. сдачи экземпляра программы на хранение; регистрации; патентования и т.д.). Вместе с тем, правообладатель в течение срока действия исключительного права может по своему желанию внести данные о программе для ЭВМ в реестр программ для ЭВМ Роспатента (ст. 1262 ГК РФ).

Таким образом, российский законодатель последовательно придерживается принципов авторско-правовой охраны программ для ЭВМ, допуская механизм депонирования данных о программах в Роспатенте.

Как правило, программа для ЭВМ состоит из одного или нескольких алгоритмов, исходного кода, объектного кода, интерфейса в целом и его отдельных элементов, аудиовизуальных отображений, логотипов. При этом исходный код и аудиовизуальные отображения программы для ЭВМ охраняются авторским правом. Логотип и другие средства индивидуализации программы или ее правообладателей могут охраняться как товарные знаки, а элементы интерфейса – в качестве промышленного образца.

Как можно заметить, патентование программ для ЭВМ российским законодательством прямо не предусмотрено. Вместе с тем, в июне 2023 года Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ опубликовал результаты исследования оценки «технологичности» российских ИТ-компаний, цифровых платформ и экосистем. Результатом стал рейтинг таких организаций по размеру патентного портфеля в области цифровых технологий. Лидерами (по состоянию на 07.04.2023) по количеству патентов стали «Яндекс» (411 патентов), «Лаборатория Касперского» (408 патентов) и «Сбер» (305 патентов)⁴⁷.

47 Интеллектуальная собственность (патенты) // [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интеллектуальная_собственность_\(патенты\)](https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Интеллектуальная_собственность_(патенты)) (дата обращения 07.11.2023).

Таким образом, можно констатировать, что при отсутствии прямого регулирования российское законодательство не запрещает патентование ИТ-решений, однако требует их приведения к форме изобретений.

Для достижения целей патентования зачастую в формуле патента на изобретение функционирование ПО разделяют на логические этапы и описывают не только работу алгоритма, но и в целом вычислительный процесс, а также что собой представляют его элементы. Также в патентной заявке на изобретение в форме способа прямо раскрывают блок-схему работы программы. Такие «софтверные патенты», например, принадлежат компании «Яндекс»⁴⁸. В частности, патент на одновременный показ поисковой выдачи и одного из выбранных пользователем вариантов (патент № 2583737). В качестве ожидаемого технического результата в этом ИТ-патенте указано: «экономия энергии клиентского устройства».

Google также является патентообладателем на способы обработки поисковых запросов, которые обрабатываются не только с учетом данных о поисковой активности других пользователей, но и сведений о самом пользователе-клиенте (патент № 2546308).

Другой пример патента на изобретение – способ осуществления виртуальных коммуникаций, а также способ обмена и получения туристической информации. Техническими результатами изобретения, как заявлено в реферате патента, являются: расширение функциональных возможностей за счет осуществления редактирования и монтажа данных, за счет последовательной выдачи данных путем последовательного активирования участков графического изображения или символов на интерактивном дисплее (патент № 2498396).

Патентом нередко защищают способ управления аппаратно-программным комплексом – то есть программные решения, которые задействуют сразу несколько устройств, например клиент-серверные технологии. В качестве примера можно привести «софтверные патенты» на системы определения наличия парковочных мест (патент № 2172520).

К ИТ-патентам можно также отнести патент на устройство, управляемое ПО, в ситуации, когда патентоспособность такого устройства прямо обусловлена работой ПО. В формуле такого патента описывают порядок работы устройства, который и будет отражать заложенную в устройство программу. Примером такого патента может служить патент, полученный в 2022 году Российским квантовым центром на физическую реализацию квантового компьютера на основе кубитов – многоуровневых квантовых ячеек памяти. Как следует из реферата, запатентованное решение позволит увеличить мощность квантового компьютера на ионах, который был разработан в конце 2021 года. Над созданием аналогичных машин в настоящее время работают три зарубежные научные группы (США, Китай и Австрия)⁴⁹.

48 Выступление ведущего специалиста по патентам ООО «Яндекс» Токарева Романа Борисовича, Международная онлайн-конференция Distant & Digital, 8 октября 2020 года // YouTube-канал IPQuorum [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=VzoAhKzlhbk&t=866s> (дата обращения 04.10.2023).

49 В России запатентовали квантовый процессор на базе многоуровневых кубитов // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://nauka.tass.ru/nauka/14738855> (дата обращения 04.10.2023)

IT-решения можно патентовать не только как изобретения, но и в качестве полезных моделей.

Существует еще один подход к написанию заявки на выдачу патента на IT-решения, когда вычислительный процесс описывается в виде аппаратных блоков или модулей, которые соединены между собой или имеют связь с какими-либо другими устройствами.

Из приведенных примеров видно, что патентная охрана применяется к вычислительным процессам, которые позволяют получить четко определенный результат, улучшающий работу компьютерных устройств либо значимый в иной отрасли. При этом такие вычислительные процессы имеют самостоятельную ценность и могут быть использованы при создании других программ для ЭВМ. Однако в таком случае может потребоваться специальное разъяснение регулятора относительно соблюдения принципа новизны и/или применения института зависимого патента.

Патент на промышленный образец в IT-сфере используется для защиты дизайна интерфейса ПО, шрифта и пиктограмм. Получить такой патент можно при условии, что дизайн программы отвечает критериям новизны и оригинальности.

Указанные выше варианты можно комбинировать в одной заявке на выдачу патента, например «система и способ», «устройство и метод» (часто в американских патентах), «способ и устройство его реализации». Таким образом, большинство объектов и технических решений в IT-сфере могут быть запатентованы в составе устройства или как способ, выполняемый под управлением такой программы, при условии, что получаемый при этом результат обязательно имеет технический характер⁵⁰. Однако такое патентование не отвечает сути технических решений в IT-сфере, вызывает существенные затруднения заявителей и приводит к формулам, размывающим суть технического решения.

В целом, при наличии возможности патентования IT-решений в России, некоторые компании принимают решение получать такие патенты в иностранных юрисдикциях. Так, по данным 19-го ежегодного исследования⁵¹ НП «РУССОФТ», проведенного при поддержке АПКИТ, «Лаборатория Касперского» является лидером среди российских компаний, которые получили IT-патенты в США в 2021 году. За этот период, по данным аналитического отчета, в США было зарегистрировано 43 патента. Всего же за свою историю «Лаборатория Касперского» получила в США 412 патентов.

Выбор модели управления патентным портфелем, безусловно, является прерогативой патентообладателя. При этом предполагается, что патентообладатель учитывает и территориальный принцип патентно-правовой охраны, и возможности отечественного законодательного регулирования, и степень правовой защиты, и коммерческую выгоду, которую можно получить посредством возмездного предоставления права использования IT-патента или, напротив, его использования для ограничения возможностей работы на рынке других компаний.

50 Ревинский О.В. Компьютерное программное обеспечение в составе имущества фирмы // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2010. № 2. С. 36.

51 19-е ежегодное исследование НП «РУССОФТ» при поддержке ассоциации АПКИТ. 2022. С. 47. // НП «РУССОФТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://russoft.org/wp-content/uploads/2022/11/survey2022.pdf> (дата обращения 04.10.2023).

В целом же можно констатировать, что интерес у субъектов IT-рынка к патентованию объектов и технических решений в IT-сфере имеется, равно как и механизм реализации этого интереса, даже при отсутствии в отечественном законодательстве правового конструкта патента на программу для ЭВМ. Впрочем, такой правовой конструкт, как было показано выше, отсутствует в большинстве мировых юрисдикций.

4. ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ В IT-СФЕРЕ

Выделить патентные споры в IT-сфере в отдельную категорию довольно сложно ввиду отсутствия самой правовой сущности. Однако, такие споры в судебной практике не редкость.

В деле «А.В. Икономов против ООО «ЭППЛ РУС»⁵² суды пришли к выводу о недоказанности факта того, что каждый признак изложенной в независимом пункте формулы по патенту использован ответчиком в мобильных устройствах и в приобретенном истцом смартфоне.

Как известно, в смартфонах iPhone реализована функция «Экстренный вызов-SOS», которая путем определенных действий позволяет отобразить экран экстренного вызова службы спасения. Истец, являясь патентообладателем в отношении полезной модели, посчитал, что в устройстве реализовано его техническое решение, охарактеризованное формулой, описывающей работу смартфона в части осуществления экстренного вызова, без привязки к операционной системе смартфона. Часть признаков полезной модели истца были программными.

Разрешая спор, суды исходили из того, что формула патента отделяет функционал устройства от функционала программных средств, при этом «решение, охарактеризованное в формуле полезной модели, не является программой для ЭВМ, а является устройством, в то время как функционал смартфона iPhone во многом реализуется именно программными, а не аппаратными средствами, а именно с помощью операционной системы iOS», что подчеркивает ограниченность возможностей охраны программного обеспечения в качестве полезной модели в национальном законодательстве.

По итогам рассмотрения спора суды отказали в удовлетворении заявленного требования о защите исключительного права на полезную модель.

В другом деле («А.Ю. Земсков против HUAWEI»)⁵³ истец просил признать использование патента № 2716695 на изобретение «Способ и система определения местоположения объекта на территории» в устройствах смартфон Honor 7A 2 Gb+16 Gb Black LTE.

⁵² Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 10.08.2021 № 5-КГ21-40-К2 // СПС «Консультант Плюс».

⁵³ Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 19.04.2022 по делу № 88-9186/2022 // СПС «Консультант Плюс».

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды пришли к выводу, что использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или не всех существующих признаков, приведенных в независимом пункте, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Согласно фабуле дела формула патента содержала две независимых составляющих: способ определения местоположения объекта на территории и систему определения местоположения объекта на территории, которые существенно различались. При этом истец изобрел и запатентовал способ определения местоположения объекта на местности, который предполагает использование уже известных координат стационарных объектов.

Как следует из заключения эксперта, с которым согласился суд, при определении местоположения мобильного устройства Honor 7A 2 Gb+16 Gb Black LTE используются внешние признаки посредством сервиса геолокации серверами в интернете, т.е. не на самом устройстве.

В деле № А40-29590/2020⁵⁴, в рамках которого оценивалось нарушение прав на патент № 2686003 «Система электронных платежей» приложением Samsung Pay, суд также отказал в удовлетворении требования, поскольку истцом не был подтвержден факт использования ответчиками всех признаков независимого пункта формулы охраняемого патентом изобретения либо эквивалентных им признаков.

В отличие от российской и европейских юрисдикций, в которых отсутствует патентование программ для ЭВМ, практику американских судов можно считать сформированной. В рамках рассмотрения спора судья санкционирует процедуру *discovery*, расследования, привлекает программистов-экспертов, которые выезжают в место нахождения нарушителя и изучают исходный код, а разработчик под присягой объясняет, как этот код работает. Нахождение серверов разработчика на территории США не имеет правового значения, поскольку суд оценивает территорию использования и место продажи ПО. При признании факта нарушения суд определяет, какую часть продукта составляет запатентованная технология и насколько обогатился нарушитель. От указанных параметров зависит размер компенсации.

Оценка факта нарушения с позиции места осуществления конечного использования ПО, контроля, позволяет говорить о нарушении даже в случае нахождения компонентов системы в разных странах.

Однако такой подход не является единственным. Так, в деле *NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd*⁵⁵ суд установил, что нарушение независимого пункта на способ (*method claim*) будет в том случае, когда нарушение осуществлено на территории одной страны (США). При этом, если часть шагов/операций запатентованного способа осуществляется на территории другого государства (Канада), то нарушения не будет.

54 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.07.2022 № С01-1003/2022 // СПС «Консультант Плюс»

55 Материалы и обзор дела *NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd*, 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005) // Berkley Technology law journal, Jennifer Lane [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://btlj.org/data/articles2015/vol21/21_1_AR/21-berkeley-tech-l-j-0059-0078.pdf (дата обращения 04.10.2023)

Необходимо отметить, что американская судебная практика сталкивается с проблемой абстрактности патентов на программное обеспечение. Большую известность получило дело *Bilski v. Kappos*⁵⁶, в котором Верховный Суд США подтвердил отказ в выдаче патента на изобретение, в котором описывался способ хеджирования потерь в одном сегменте энергетической отрасли путем инвестиций в другие сегменты этой отрасли, на основании того, что это абстрактная инвестиционная стратегия. Хотя в способе описывалось, что он может быть реализован посредством компьютера, суд данный аргумент отклонил. «Недостаточно добавить в формулу изобретения устройство обработки, датчик, хранилище данных, чтобы уйти от абстрактности».

Для определения степени абстрактности американские суды применяют «тест Alice»⁵⁷, согласно которому, если идея является абстрактной, суд должен посмотреть, есть ли в изобретении «нечто большее», что составляет «идею изобретения». В деле *Mayo Collaborative Svcs. v. Prometheus Labs*⁵⁸, анализируя патентоспособность изобретения, относящегося к корректировке дозы препарата на основании реакции отдельного пациента на препарат, суд признал, что реакция пациента на препарат является неконтролируемым процессом, и принял решение, что данный способ не может быть запатентован. В данном деле фактически впервые был применен двухступенчатый «тест Alice».

Однако в настоящее время суды в США при применении «теста Alice» начали испытывать сложности при интерпретации «нечто большего», так как само это понятие является весьма неконкретным критерием, приводящим к невозможности адекватной оценки результата теста.

5. ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПАТЕНТОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Целесообразность и эффективность патентования программного обеспечения уже много лет вызывает жаркие споры. При этом компромиссную позицию в этом вопросе выявить довольно сложно.

В качестве положительных сторон легитимизации патентов на программное обеспечение можно назвать:

- длительную монополию на техническое решение (до 20 лет), при этом компьютерная программа, использующая ее, может многократно обновляться и изменяться;

56 Материалы дела *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. 593 (2010) // Supreme Court of the United States [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/561/593/> (дата обращения 04.10.2023)

57 *Stabilizing Alice for abstract ideas. A case for Federal Circuit to turn to USPTO guidance.* (c) Sunnie Ning, J.D. Candidate, Harvard Law School, 2021; B.A. Biological Sciences, Smith College. // Harvard Journal of Law & Technology Volume 34, Digest Spring 2021 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://jolt.law.harvard.edu/assets/digestImages/Sunnie-Ning_Alice_Final.pdf (дата обращения 04.10.2023)

58 Материалы дела *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 566 U.S. 66 (2012) // Supreme Court of the United States [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/566/66/> (дата обращения 04.10.2023).

- защиту алгоритма и интерфейса программного обеспечения, которые зачастую составляют его основную ценность, от копирования, в том числе методом реверсивного инжиниринга и незаконного использования;
- возможность выхода на IT-рынок США (однако необходимо учитывать территориальный принцип действия патента и, как следствие, ограничение правовой охраны исключительно территорией государства, в котором выдан соответствующий патент);
- защиту программистов (изобретателей) от препятствования распространению их разработок со стороны крупных корпораций.

К числу недостатков патентования программного обеспечения можно отнести:

- территориальное ограничение действия патента. Программные продукты за границей не будут охраняться патентом, международная защита возможна только в рамках авторско-правовой охраны;
- необходимость раскрытия информации при подаче заявки на регистрацию патента о сути технического решения (что не всегда отвечает интересам компании – разработчика ПО);
- высокую стоимость патентования (особенно для физических лиц и субъектов малого и среднего бизнеса);
- длительный срок рассмотрения заявки (около 2 лет), что сопоставимо со сроком устаревания компьютерных программ, тогда как авторские права возникают с момента создания программы;
- в ряде случаев быстрое «моральное устаревание» многих IT-решений (стремятельное развитие технологии приводит к тому, что IT-решение устаревает еще до момента выдачи патента, и уж тем более значительно раньше, чем истекает срок действия патента);
- незаконное извлечение необоснованной выгоды «патентными троллями».

Среди сторонников патентования программного обеспечения, помимо ряда крупных разработчиков ПО, присутствуют финансовые структуры, которые являются не только залогодержателями в отношении патентов в IT-сфере, но и патентообладателями в отношении IT-решений в банковской сфере.

Кроме заинтересованности в эксклюзивном праве продавать IT-продукт с использованием своей технологии, сторонники патентования апеллируют к возможности при помощи IT-патентов увеличения капитализации компании, а также к тому, что патент как охраняемый документ необходим для отчетности субъектов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, являющихся получателями грантов и субсидий из федеральных и региональных бюджетов. Из экономических причин следует отметить то, что наличие исключительного права на вычислительные модели, включая методы и процессы, позволяет сформировать рынок дорогостоящих конструктивных решений для разработчиков и добиться высокого качества, функциональности компьютерных программ в разных сферах. Особенно важно это в ситуации активного использования нейронных

сетей и прочих систем машинного обучения, создание которых требует значительных затрат, исследований и обучения. Их широкое использование дает мультипликативный эффект в экономике.

Интересен подход американской компании Clarivate Plc, составляющей рейтинг Derwent Top 100 Global Innovators⁵⁹. Критериями отбора компаний в данных рейтингах являются: соотношение поданных заявок на получение патента и количества полученных патентов; глобальность распространения инноваций; цитируемость патентов; количество патентов. В 2019 году в указанном рейтинге присутствовало шесть IT-компаний: Amazon, Google, Microsoft, Oracle, Symantec и «Лаборатория Касперского».

Иной подход демонстрирует организация Open Invention Network (OIN), которая изначально была создана для защиты от патентных исков со стороны Microsoft, Oracle и других крупных игроков в области разработки ПО.

Идея этой организации заключается в создании «патентного пула», доступного всем ее участникам. Если одному из участников данной организации предъявляется иск, связанный с использованием патента, то такой участник может использовать весь пул патентов OIN для подачи встречного иска. Можно отметить, что конфликта между OIN и крупными игроками IT-рынка нет – IBM, Novell, Philips, Red Hat, Sony и многие другие являются ее членами. Компания Microsoft присоединилась к OIN, добавив в «патентный пул» 60 000 своих патентов⁶⁰.

Позицию об отсутствии необходимости патентования программного обеспечения высказывают, как это ни удивительно, программисты и IT-компании. Они на протяжении многих лет критикуют⁶¹ идею использования патентов на ПО, полагая, что такие патенты препятствуют разработке, влекут судебные споры при реализации любого решения в IT-сфере и ограничивают пользователей программного обеспечения в доступе к наилучшим решениям. Аргументы в пользу этой позиции не отличаются от аргументов, касающихся патентной охраны в целом.

Представляется, что одним из весомых аргументов противников софтверных патентов является деятельность «патентных троллей», ограничивающих научно-технический прогресс в IT-сфере и получающих необоснованную выгоду от злоупотребления правом. Необходимо отметить, что этот аргумент носит интернациональный характер и свойственен как отечественной, так и иностранным юрисдикциям.

Яркой иллюстрацией негативных последствий недобросовестного поведения «патентных троллей» являются данные, приведенные в обзоре патентных споров за 2022 год⁶², составленном Unified Patents, LLC. Этот отчет составлен

59 Derwent Top 100 Global Innovators 2018–19 Report // Clarivate Plc [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://clarivate.com/derwent/campaigns/derwent-top-100-global-innovators-2018-19-report/> (дата обращения 04.10.2023).

60 Microsoft joins Open Invention Network to help protect Linux and open source, Posted on October 10, 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступ: <https://azure.microsoft.com/en-us/blog/microsoft-joins-open-invention-network-to-help-protect-linux-and-open-source/> (дата обращения 04.10.2023).

61 Выступление Ричарда Столлмана 18.05.2005, Университет Калгари (UCalgary), Калгари, Альберта, Канада // Calgary UNIX Users Group [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://archive.org/details/RMS-20050518-SoftwarePatents> (дата обращения 04.10.2023).

62 2022 Patent Dispute Report, January 5, 2023, © 2023 – Unified Patents, LLC. // Официальный интернет-сайт Unified Patents, LLC. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://u.to/JqxRIA> (дата обращения 04.10.2023).

на основании обзора судебной практики по делам, связанным с патентованием в сфере программного обеспечения, информационных сетей и сетевого оборудования за период с 01.01.2015 по 31.12.2022.

В отчете упоминаются Non Practicing Entity (NPE) – компании/физические лица, которые, являясь правообладателями в том числе софтверных патентов, не используют защищенные этими патентами технологии, а выручка NPE формируется практически полностью за счет лицензирования принадлежащих им патентов и выигранных судебных споров.

Едва ли можно однозначно утверждать, что все NPE являются «патентными троллями», однако на их долю приходится почти 40% всех судебных разбирательств.

Обращает на себя внимание еще один факт: в 2022 году 95% от всех судебных процессов, инициированных NPE, составляли процессы с высокотехнологичными крупными компаниями. У иных компаний (не-NPE) аналогичный показатель составляет 27%. Кроме того, на NPE приходится более 88% (!) судебных разбирательств в сфере высоких технологий в 2022 году.

Необходимо отметить, что в случае с патентованием ПО достаточно сложно точно определить, защищается ли действительно что-то новое или аналогичная технология или иное техническое решение были изобретены ранее. И в данном контексте можно говорить о необходимости повышения качества проведения патентного поиска, проводимого патентными ведомствами. Критерий новизны и изобретательского уровня для патентования IT-решения как изобретения достаточно сложно установить, имея в виду специфику IT-сферы, что было показано в разделе 2 настоящего исследования. Формула патента на инженерное изобретение предполагает конкретику в формулировках, точное определение терминов и в целом не предполагает широких дефиниций. Софтверная технология, описанная в IT-патенте, достаточно трудно подлжит описанию, которое нередко представляет собой игру слов, без действительно нового изобретательского решения по существу. Более того, многие термины IT-отрасли являются заимствованными – как, например, термин «нейросеть». При этом их значение для разработчика программного обеспечения совершенно иное, нежели для иных сфер.

Случаи «патентования ради патентования» IT-решений в совокупности с деятельностью «патентных троллей» приводят к достаточно радикальным предложениям по противодействию злоупотреблению правом в IT-сфере. Например, высказываются предположения, что защищать добросовестных правообладателей от «патентных троллей» должен институт недобросовестной конкуренции. Антимонопольные органы считают, что для применения недобросовестной конкуренции обе стороны спора должны быть конкурентами, то есть вести предпринимательскую деятельность на одном товарном рынке. В случае с «патентными троллями» установить присутствие на одном товарном рынке нередко невозможно, так как «патентные тролли» по факту не ведут какую-либо предпринимательскую деятельность. Суд по интеллектуальным правам толкует конкурентные отношения шире, но требует доказывать умысел лица на «заведомо недобросовестное поведение», что крайне трудно доказуемо⁶³. Для решений в IT-сфере противодействие

63 Н. Шахвалиев. Абсолютное зло. Как бизнесу бороться с «патентными троллями»? // Информационное агентство ТАСС [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://tass.ru/obschestvo/13784009> (дата обращения 04.10.2023).

монополизации может лежать не в области предоставления или отказа в предоставлении правовой охраны вычислительной модели, метода или процесса, а в области установления правообладателя и обеспечения недискриминированный доступ к ней. По такому пути, в частности, идет практика работы с большими объемами данных и обученными системами искусственного интеллекта в Китае.

Вместе с тем, с учетом значительных инвестиций в сферу IT расширение возможностей охраны является бесспорным положительным фактором для инвесторов. Развитие рынка вычислительных процессов, имеющих независимую правовую охрану, может стать катализатором создания более качественного ПО многими компаниями. Поскольку авторским правом охраняется объективная форма выражения ПО, а патентным – модель, в том числе построенный на ее основе конкретный вычислительный процесс, в том числе алгоритм работы, возможность охраны ПО патентным и авторским правом способна не только обеспечить более высокий уровень правовой охраны, но и стимулировать инновационное развитие IT-сферы.

При этом важно то, как этот инструмент используется правообладателями. С одной стороны, софтверный патент возможно использовать для ограничения распространения правомерно созданной технологии. С другой стороны, софтверные патенты могут стать двигателем развития IT-сектора экономики, ложась в основу новых, более удачных разработок, в широком смысле – становясь источником новых знаний и их более широкого возмездного использования, а следовательно – вознаграждения создателю.

Патентование вычислительных процессов в IT-сфере в Российской Федерации:

	Критерии патентоспособности в Российской Федерации	Сроки патентной охраны / возможность продления	Примечания
В составе изобретения	<ul style="list-style-type: none"> Новизна; изобретательский уровень; промышленная применимость 	20 лет / без возможности продления	На практике вычислительные процессы, реализуемые посредством ПО, в Российской Федерации получают патентную охрану в составе системы, включающей в себя компьютерное устройство. Это справедливо для правовой охраны как в режиме изобретения, так и в режиме полезной модели. Однако отсутствие критерия «изобретательский уровень» делает патентную охрану вычислительных методов в режиме полезной модели более привлекательной. Кроме того, раскрытие критерия промышленной применимости вычислительных процессов, реализуемых ПО, также не вызывает особых сложностей.
В составе полезной модели	<ul style="list-style-type: none"> Новизна; промышленная применимость 	10 лет / с возможностью продления на 3 года	

Исходя из изложенного выше:

- 1) В целях предоставления патентной охраны вычислительным методам в составе изобретений и полезных моделей необходимо уточнить (предложить более характерные для IT-сферы) критерии патентоспособности таких объектов. С одной стороны, патентная система позволяет патентовать метод (способ, в том числе и реализуемый посредством вычислительного процесса ПО) как изобретение. Однако раскрытие изобретательского уровня при патентовании такого вычислительного процесса может вызывать сложности, рассмотренные в настоящем исследовании.

С другой стороны, защита вычислительных методов в правовом режиме полезной модели является более «упрощенной» (отсутствует слабо проработанный в мировой практике критерий «изобретательский уровень»). Однако в разделе 2.3. настоящего исследования рассмотрены противоречия, связанные с тем, что объектом полезной модели в обязательном порядке должно являться устройство, хотя для современного уровня развития вычислительной техники вычислительная модель, метод, алгоритм имеют самостоятельную ценность. Представляется, что такой подход, не менявшийся на протяжении многих лет, нуждается в уточнении, в том числе в целях снижения рисков «обхода» патента на полезную модель путем замены устройства, защищенного им, на аналогичное (с учетом обширной номенклатуры компьютерных устройств в настоящее время и, как следствие, способов реализации вычислительных моделей).

- 2) Представляется целесообразным уточнение критерия патентоспособности «промышленная применимость» (в т.ч. в контексте института зависимых патентов) применительно к вычислительным процессам в IT-сфере. В частности, раскрытие дополнительного условия патентоспособности «технический эффект». Именно обязательное раскрытие положительного технического эффекта применения вычислительного процесса, реализуемого посредством ПО, могло бы внести большую ясность в применение механизмов патентной охраны в IT-сфере. При этом следует отметить, что положительный технический эффект посредством применения вычислительного процесса может быть достигнут не только при обеспечении работы устройства (системы устройств). Положительный технический эффект от применения нового вычислительного процесса может быть достигнут в определенной сфере экономики, отрасли производства, в бизнес-процессах, включая финансовую сферу – безналичные деньги, криптовалюты, а также цифровые права.
- 3) С учетом того, что выдача связанных с IT-решениями патентов в Российской Федерации на сегодняшний день уже производится и есть основания полагать, что динамика такой выдачи останется положительной, представляется целесообразным использование положительного опыта корейского Патентного ведомства и Патентного ведомства Финляндии по созданию специализированных «патентных гайдов» для конкретных сфер промышленности и закрепление особенностей патентования полезных моделей, включающих в себя вычислительные модели, в том числе процессы.