

Решения, осуществляемые посредством компьютеров, особенности их правовой охраны в России и Евразии

- **А.С.ВЛАДИМИРОВ** – канд. техн. наук, российский и евразийский патентный поверенный, заместитель начальника отдела электроники и физики юридической фирмы «Городисский и партнеры» (Москва, vladimirovA@gorodissky.ru),
- **Н.И.ПТИЦЫН** – российский патентный поверенный, директор филиала фирмы (г. Владивосток).

Авторы статьи раскрывают возможные проблемы при получении патента на компьютерно реализуемое изобретение и его последующем использовании.



Введение

В качестве компьютерно реализуемого решения принято рассматривать решение, относящееся к совокупности компьютерного средства общего или специального назначения и программного обеспечения, управляющего работой этого компьютерного средства. Даже интуитивно, из повседневного опыта понятно, что в большинстве случаев основа такого рода решений именно в программных средствах, управляющих работой аппаратуры. Скажем, общеизвестно, что фактически лю-



бой смартфон может функционировать и как платежный терминал, и как навигационное устройство, и как мультимедийный проигрыватель, и этот список можно долго продолжать. При этом для такой multifunctionality аппаратные средства смартфона не меняются: она обеспечивается исключительно установкой и работой соответствующего прикладного программного обеспечения (например, из магазина приложений).

Кроме термина «*компьютерно реализуемое решение*» в современной спе-



циальной литературе используются и иные, синонимичные термины, например, «*компьютерно осуществляемое решение*», «*изобретение, реализуемое с помощью компьютера*» и даже «*компьютерное изобретение*». Последний упомянутый термин выглядит несколько двусмысленно, особенно в связи с активно ведущимися в юридической среде околофилософскими диспутами относительно возможности признать за компьютером право авторства. В настоящей статье все эти термины считаются синонимичными, относящимися к техническим решениям, созданным человеком-автором и осуществляемым с помощью электронного средства, способного оперировать под управлением программного обеспечения.

Создание компьютерно реализуемых решений в большинстве случаев не требует таких исходных позиций, как, скажем, химическая промышленность или металлургия, где для выпуска продукции так или иначе необходимо развертывание дорогостоящих производственных мощностей. В качестве иллюстрации: в настоящее время в коммерческом доступе есть универсальные одноплатные контроллеры, которые посредством несложного программирования могут быть приспособлены для требующегося использования даже в бытовом применении.

Таким образом, для компьютерно реализуемых решений, которые на современном этапе являются одним из локомотивов инноватики, характерны относительная доступность средств производства для разработчиков и, как следствие, относительно быстрый выход на рынок и высочайшая конкуренция.

Одним из важнейших инструментов конкурентной борьбы является патент,

как следствие, патентование компьютерно реализуемых решений имеет большую важность на современном этапе. Патент, который выдается государством, предоставляет его обладателю исключительное право на запатентованное техническое решение (данная статья, без ограничения общности, будет касаться только изобретений). С некоторой долей упрощения можно сказать, что выдача патента является юридическим фактом возникновения абсолютных правоотношений, в которых у патентообладателя возникает исключительное право на запатентованное техническое решение. Для всех остальных (неограниченного круга) лиц в то же время возникает обязанность воздержаться от использования запатентованного решения без разрешения патентообладателя. Как известно, патент выдается по результатам проводимой в патентном ведомстве экспертизы заявки на патент, в которой должно быть дано формализованное раскрытие заявляемого решения. Правовой и технической quintessence такой формализации является формула изобретения, в которой сущность изобретения характеризуется его признаками.

За последние десятилетия в мире наблюдается устойчивый рост числа заявок на патенты, подаваемых на компьютерно реализуемые решения. При этом существование такого рода решений в качестве особой категории изобретений отсчитывается от начала 70-х гг. XX в., то есть данная категория является относительно молодой.

Итак, в большинстве случаев существование компьютерно реализуемого решения кроется в соответствующем программном обеспечении, устанавливаемом на обычные аппаратные средства. Однако компьютерные программы как

таковые исключены из патентной охраны практически во всех юрисдикциях, включая Российскую Федерацию и Евразийскую патентную организацию (ЕАПО). Соответственно, возможности получить патент непосредственно на программное обеспечение, каким бы передовым оно ни было, изначально нет. Представленное в своем чистом виде, на каком бы из носителей оно ни сохранялось, программное обеспечение приравнивается в правовом смысле к произведениям литературы (см., например, ст. 1261 ГК РФ), на которые, разумеется, патенты не выдаются нигде в мире.

Данное обстоятельство, однако, не представляет собой непреодолимую преграду для получения патентной охраны на такие изобретения, при осуществлении которых программа играет роль только одного из элементов, причем органически связана со всеми другими элементами (блоками и связями устройств, этапами способов). Так, поскольку компьютерно реализуемые решения в большинстве своем на практике проявляются совокупностью действий, совершаемых устройствами под управлением соответствующих программных средств, и результатов этих действий, то естественным подходом при патентовании служит формализация компьютерно реализуемого решения в виде способа, принимая во внимание, что способ во многих законодательствах (в том числе российском и евразийском) обозначен как категория объектов, охраняемых в качестве изобретения.

Кроме компьютерных программ, в указанных юрисдикциях из патентной охраны исключены и методы хозяйственной деятельности, математические методы, решения, заключающиеся

лишь в представлении информации. Даже если формально завуалировать сугубо программную сущность компьютерно реализуемых решений, есть вероятность отнесения их к другим объектам, исключенным из патентной охраны. Скажем, определенные компьютерно реализуемые решения из области финансовых технологий могут быть признаны относящимися к методам хозяйственной деятельности. Большой пласт компьютерно реализуемых решений (к примеру, определенные решения из области информационного поиска) могут быть признаны в чистом виде относящимися к представлению информации. Это может, как минимум, затруднить получение патентной охраны.

Таким образом, одна из основных специфических особенностей патентования компьютерно реализуемых решений обусловлена тем фактом, что они непосредственно соприкасаются с принципиально неохраноспособными объектами. Как следствие, можно сказать, что сегодня есть некоторая неопределенность относительно перспектив получения правовой охраны на то или иное компьютерно реализуемое решение.

Патент обеспечивает его обладателю возможность защищать свои интеллектуальные права посредством запрета несанкционированного использования запатентованного изобретения. Факт возможного использования устанавливается на основе формулы изобретения. Как было сказано ранее, формула изобретения представляет собой формализованную, в некотором смысле виртуализованную характеристику запатентованного изобретения. В то же время факт использования изобретения устанавливается в реальном мире, и для этого характеристика согла-



сно формуле изобретения должна быть соотнесена с реальным объектом(ами) техники.

Для значительного числа компьютерно реализуемых изобретений характерно распределенное практическое воплощение, когда, к примеру, одна часть функций осуществляется на клиентском устройстве (например, смартфоне), а другая – на одном или более сетевых устройствах (например, специализированных серверах). При этом вопрос, выполнение каких именно функций делегировать в сеть и на какое число устройств, может решаться гибким образом. Следовательно, одна и та же формализованная характеристика запатентованного компьютерно реализуемого изобретения в формуле изобретения может охватывать широкий круг возможных практических воплощений, прежде всего за счет распределенного характера. С данным аспектом могут быть связаны проблемы как для патентообладателя при установлении факта использования изобретения, так и для третьих лиц в плане необоснованных или даже недобросовестных претензий о нарушении патентных прав. Это еще одна специфическая особенность компьютерно реализуемых решений.

Рассмотрим конкретные аспекты получения и применения патентной охраны на компьютерно реализуемые решения в Российской Федерации и ЕАПО с учетом «подводных камней», кратко описанных выше.

Патентование компьютерно реализуемых решений в России

Экспертиза заявки на патент в Роспатент начинается с проверки, является ли заявленное в ней решение охрано-

способным в качестве изобретения. В этом контексте, помимо установления факта, относится ли заявляемое компьютерно реализуемое решение непосредственно к объектам, исключенным из патентной охраны (например, в формуле изобретения в чистом виде охарактеризована компьютерная программа), также проводится анализ на предмет того, может ли заявляемое решение быть признано техническим. Для этого осуществляется анализ совокупности следующих аспектов:

является ли проблема, на устранение которой направлено заявляемое решение, технической;

имеет ли результат, обеспечиваемый заявляемым решением, технический характер;

обеспечивают ли признаки, которыми заявляемое решение охарактеризовано в формуле изобретения, решение указанной технической задачи с достижением указанного технического результата.

Вышесказанное можно резюмировать в виде правила трех Т, соблюдение которого с очевидностью демонстрирует, что заявляемое решение удовлетворяет основному требованию, предъявляемому к изобретению – быть техническим решением. Правило трех Т гласит: изобретение должно быть направлено на решение технической задачи, характеризоваться техническими признаками и обеспечивать при своем осуществлении достижение технического результата.

На рассматриваемом этапе экспертизы проводится проверка на предмет технического характера заявляемого компьютерно реализуемого решения в отношении каждого из трех аспектов (трех Т), перечисленных выше. У патентного ведомства может возникнуть



основание признать компьютерно реализуемое решение не являющимся изобретением и отказать в выдаче патента, если в ходе данной проверки обнаружится отсутствие технического характера по какому-либо из аспектов. Например, задача является технической (скажем, общая задача автоматизации), но результат, обеспечиваемый признаками заявленного решения, имеет сугубо экономический характер (к примеру, повышение прибыли).

Характер решаемой задачи анализируется исходя не только из ее формулировки, но и из фактического содержания заявки на патент. Оценка характера задачи (и, соответственно, обеспечиваемого при ее решении результата) не должна иметь субъективный характер, направленный на удовлетворение индивидуальных потребностей человека, то есть в ее основе не должна лежать человеко-зависимая выборочность или избирательность. Как правило, задача обладает техническим и объективным характером, когда она направлена на изменение определенных параметров, присущих материальным объектам или процессам над ними, которые можно измерить, оценить и сравнить независимо от индивидуальных особенностей или предпочтений человека.

Из вышесказанного следует, что вопрос отнесения компьютерно реализуемого решения к техническим решениям, охраняемым в качестве изобретения, или к неохраняемым решениям иногда является сложным, и при ответе на него могут возникнуть неоднозначности. В качестве иллюстрации приведем пример формулы изобретения:

«Компьютерно реализуемый способ пост-обработки поисковых запросов, содержащий:

получение результатов поиска в

ответ на поисковый запрос от пользователя;

машинный анализ результатов поиска для определения контекста поискового запроса;

ранжирование результатов поиска на основе определенного контекста;
вывод подмножества результатов поиска с рангом выше порогового значения».

Заявленным результатом (и в данном случае соответствующей задачей) является повышение релевантности итоговой совокупности результатов информационного поиска. С одной стороны, повышение релевантности может быть сочтено объективным техническим эффектом, выражающимся в снижении трудо- и временных затрат для получения требующейся информации. Методам объективной оценки релевантности посвящено множество научных работ. Следовательно, заявляемое решение является техническим решением, охраняемым в качестве изобретения.

С другой стороны, релевантность может быть сочтена субъективной характеристикой: для одного пользователя результат релевантен запросу, а для другого нет. То есть обеспечиваемый эффект не имеет объективного характера и, соответственно, является нетехническим. Следовательно, заявляемое решение не является техническим решением, охраняемым в качестве изобретения (в частности, его можно отнести к представлению информации как таковому).

Вышеприведенные противоположные выводы были сделаны намеренно, исходя лишь из рассмотрения формулы изобретения и указанного результата. Для снятия данной неопределенности и требуется детальный анализ всего содержания заявки на патент на предмет



того, как именно реализуются операции заявленного способа и как конкретно при этом обеспечивается решение указанной задачи по повышению релевантности.

Должно быть понятно, что рассмотренный выше способ может быть реализован как целиком на пользовательском устройстве (например, персональном компьютере), так и частично – на пользовательском устройстве и частично на удаленном сетевом устройстве (ах): скажем, выполнение первой – третьей операций может быть делегировано одному специализированному серверу либо двум или более серверам. Этим иллюстрируется отмеченная во введении специфика того, что даже такая простая формула изобретения охватывает множество его практических реализаций.

Относительно компьютерно реализуемого решения, признанного относящимся к изобретениям, осуществляется оценка соответствия заявляемого изобретения условиям патентоспособности (промышленная применимость, новизна и изобретательский уровень). При этом и на данном этапе экспертизы могут возникнуть проблемы, аналогичные описанным выше. Так, если в формуле изобретения наряду с признаками, относящимися к изобретению, есть признаки, характеризующие иное решение, исключенное из патентной охраны, оценка патентоспособности изобретения будет осуществляться без учета признаков, относящихся к иному решению.

Данное ограничение можно проиллюстрировать следующим образом: пусть в формуле изобретения заявлено вычислительное устройство, содержащее процессор и запоминающее устройство, в котором есть инструкции,

которыми при их исполнении процессором обеспечивается выполнение способа нахождения экстремумов парабол, и далее приводятся математические операции данного способа. Очевидно, что по сути охарактеризован неохраноспособный математический метод, не требующий компьютера для его осуществления. Такой метод может быть осуществлен вручную. Компьютер же используется здесь по своему изначальному назначению – для обеспечения более быстрого осуществления операций, записанных математическим языком и представленных в программе по сути им же.

Соответственно, все признаки, относящиеся к способу нахождения экстремумов, исключаются из рассмотрения, и патентоспособность будет оцениваться лишь относительно вычислительного устройства, содержащего процессор и запоминающее устройство, в котором есть машиноисполняемые инструкции. Этим примером также подчеркивается тот факт, что формальное задействование технических (например, электронно-вычислительных) средств в заявляемом решении не является исчерпывающим показателем технического характера решения в целом.

Понятно, что приведенный пример является показательным. На практике выявление признаков, не учитываемых при оценке патентоспособности, может оказаться гораздо сложнее. Подобное разделение признаков, к сожалению, не редкость и, будучи основанным только на субъективном их восприятии и личных предпочтениях по разделению на техническое и нетехническое, часто приводит к соблазну исключать из рассмотрения признаки лишь на формальном основании того, что формулировка этих признаков позволяет отнести их к



неохраноспособным объектам (например, любой перевод активов в электронном банкинге – хозяйственная деятельность). Во избежание необоснованного исключения требуется детальный анализ содержания заявки на патент на предмет исчерпывающего понимания технического существа заявленного изобретения. Здесь следует подчеркнуть, что согласно вышеуказанному требованию исключению подлежат именно те признаки, которые относятся к иному по отношению к изобретению решению, исключенному из патентной охраны.

Также при экспертизе заявки на патент проверяется, в достаточной ли степени в ней раскрыта сущность заявленного изобретения для его осуществления обычным специалистом в соответствующей области техники. Таким образом, в заявке на патент должны содержаться достаточные сведения (включая детальный (е) пример(ы) практической реализации), которые позволили бы специалисту осуществить изобретение в заявленном объеме без особого затруднения и без осуществления изобретательства, то есть, по сути, удостоверить возможность создания материального объекта(ов) техники, воплощающего в себе изобретение, на основе информации, содержащейся в заявке на патент, а также предшествующих знаний. Очевидно, что в случае компьютерно реализуемых решений в качестве материальных средств в общем случае могут выступать аппаратные средства электронного устройства или системы, в которых исполняется программное обеспечение, будь то контроллер, процессор либо само устройство (персональный компьютер, сервер, смартфон и т.п.).

Достаточность раскрытия имеет ис-

ключительную важность для экспертизы компьютерно реализуемых решений. Так, недостаточность сведений относительно именно конкретики технического существа заявляемого решения и деталей его реализации может поставить под сомнение технический характер и, следовательно, охраноспособность решения ввиду вышесказанного. Типичный пример недостаточности – раскрытие какого-либо значимого аспекта изобретения на уровне постановки задачи или «черного ящика», когда есть нечто на входе и требующийся результат на выходе, без описания того, какими конкретно операциями он может быть получен. Дополнить заявку на патент после ее подачи в патентное ведомство недостающим раскрытием без негативных последствий не получится.

Здесь необходимо подчеркнуть, что формула изобретения и, следовательно, определяемый ею объем правовой охраны должны быть строго подтверждены соответствующим раскрытием в описании изобретения в заявке на патент. Так, общей практикой является использование обобщенно сформулированных признаков при формализованной характеристике заявляемого решения в формуле изобретения. Каждое такое обобщение в формуле изобретения должно быть обосновано в описании заявляемого решения. В противном случае потенциальный патентообладатель может получить необоснованно широкий объем правовой охраны. Скажем, нет оснований в формуле изобретения указывать широкое понятие *«ингаляционное устройство»*, если в заявке на патент описывается лишь электронная сигарета. Или может возникнуть вопрос обоснованности того, что формулой изобретения формально охватываются практические его реали-



зации, которые даже не упоминались в заявке на патент.

Любое государство, с одной стороны, заинтересовано в развитии инновационных технологий, и с этой целью стимулируется защита прав изобретателей/патентообладателей посредством выдачи патентов. С другой стороны, государство при этом не заинтересовано в возможном ущемлении интересов третьих лиц предоставлением необоснованно широкого объема правовой охраны патентообладателям. Из вышесказанного вытекает огромная ответственность, лежащая на экспертах патентного ведомства, от которых зависит, будет или не будет выдан патент на заявляемое решение и в каком объеме выданным патентом будет определяться правовая охрана. Иными словами, указанный высокий уровень ответственности, лежащий на экспертах патентного ведомства, во многом связан с последующей защитой запатентованных изобретений.

Действующее российское законодательство после вступления в силу п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ прямо предусматривает солидарную ответственность нескольких лиц, если их действия совместно нарушают исключительное право на запатентованное изобретение. Фактически речь идет о том, что нарушением исключительного права могут быть признаны не только действия одного субъекта, осуществляющие все признаки запатентованного изобретения, но и действия нескольких лиц или даже неопределенного круга субъектов, каждый из которых использует или обеспечивает использование только части признаков (хотя бы одного признака) запатентованного изобретения, из которых вместе можно собрать всю совокупность признаков изобретения.

Как уже отмечалось, компьютерно реализуемое решение, в особенности способ, может обуславливать участие различных субъектов, в том числе принадлежащих им ресурсов или оборудования. Например, это могут быть операторы сотовой связи, банки и организации, обеспечивающие выполнение платежных и иных финансовых операций, интернет-платформы и онлайн-сервисы и т.д. При этом данные субъекты могут даже не знать о своем возможном участии в выполнении того или иного этапа запатентованного изобретения. Казалось бы, в данном случае не формируется негативных рисков, поскольку реализуется только часть признаков запатентованного изобретения, что само по себе не является нарушением. Однако положения п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ при буквальном толковании и применении допускают объединение действий нескольких лиц в единое совместное нарушение, если из всех этих действий можно собрать полную совокупность признаков запатентованного изобретения.

Представляется, что спасением здесь могло бы стать изучение судами субъективной стороны действий каждого из таких невольных участников, но проблема состоит в том, что в данном случае суды крайне редко склонны изучать виновность (субъективную сторону) деяний сторон, поскольку положения гражданского законодательства об ответственности за совместно причиненный вред при осуществлении предпринимательской деятельности не требуют установления вины нарушителей перед патентообладателем.

В рассматриваемой ситуации формируется риск привлечения к солидарной ответственности даже в случае, если субъекты, не имея каких-либо до-

говоренностей между собой, общих целей и намерений, направленных на совместное использование запатентованного изобретения, и даже ничего не зная друг о друге, тем не менее формально, каждый своей долей признаков «вводятся» в состав правонарушения. Соответственно, экспертиза заявки на патент на компьютерно реализуемое решение должна проводиться обязательно с учетом особенностей возможного последующего применения положений п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ.

Патентование компьютерно реализуемых решений в Евразийском патентном ведомстве (ЕАПВ)

С формальной стороны, евразийское патентное законодательство существенно отличается от российского. Так, в ЕАПВ нет прямых требований относительно проверки того, является ли заявленное решение техническим. То есть заявленное решение может быть признано не охраняемым в качестве изобретения только в случае, если оно непосредственно относится к объектам, исключенным из патентной охраны. В этом плане евразийское законодательство близко к европейскому патентному законодательству. Также в евразийском патентном законодательстве напрямую не предусмотрено исключение из рассмотрения признаков изобретения, которые относятся к неохранным объектам, при оценке патентоспособности.

В то же время по существу все вышеописанные специфические аспекты экспертизы компьютерно реализуемых решений, которые имеются в Роспатенте, используются и в ЕАПВ. Так, изобретение по сути также определяется в соответствии с правилом трех Т, и в

евразийском патентном законодательстве предусмотрено требование возможности идентификации изобретения, то есть, чтобы заявляемое решение было охарактеризовано признаками, которые в совокупности достаточны для достижения указанного в заявке на патент технического результата при реализации заявляемого решения по его назначению. В действительности заявляемое решение должно быть однозначно идентифицировано в качестве изобретения, что аналогично установлению того, является ли оно техническим решением в смысле положений российского патентного законодательства. Для этого также требуется детальный анализ содержания заявки на патент на предмет достаточности раскрытия существа изобретения, что составляет часть проверки его промышленной применимости в соответствии с действующим евразийским патентным законодательством. Иными словами, существо подхода к экспертизе компьютерно реализуемых решений в ЕАПВ аналогично подходу в Российской Федерации, разве что формальные основания отказа в выдаче патента могут иметь иной вид.

Любой спор, касающийся нарушения исключительных прав, удостоверяемых евразийским патентом, в конкретном государстве—участнике Евразийской патентной конвенции (ЕАПК) разрешается национальными судами на основании действующего евразийского патентного законодательства. При этом решение суда будет иметь силу лишь на территории этого государства. За нарушение евразийского патента в каждом государстве – участнике ЕАПК предусматривается такая же ответственность, как и за нарушение национального патента. Скажем, спор о нарушении евразийского патента на территории Рос-



сийской Федерации, которая является государством – участником ЕАПК, будет разрешаться соответствующим российским судом, по сути аналогично рассмотрению споров о нарушении прав на российские патенты, разве что определение того, что является нарушением исключительного права патентообладателя, будет основываться на требованиях евразийского патентного законодательства. Решение суда будет

иметь силу только на территории Российской Федерации.

Таким образом, проведенное исследование позволяет охватить круг потенциальных трудностей и особенностей, которые могут возникнуть при получении патента на компьютерно реализуемое изобретение и, следовательно, при его последующем применении для защиты исключительного права заблаговременно их избежать.