

**АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА ЛЕНАРОВНА**

Начальник Центра мониторинга качества, к.ю.н.

## **ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ПАТЕНТОВАНИЯ IT - РЕШЕНИЙ**

**8 октября 2021 года**

# КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПАТЕНТНЫЕ ЗАЯВКИ НА ИТ-РЕШЕНИЯ»



## УЧАСТНИКИ круглого стола:

Сближение позиций участников круглого стола в понимании основополагающих положений патентного законодательства и методологии экспертизы

Обсуждение проблемных вопросов методологии экспертизы: как расширить круг патентуемых решений в сфере ИТ-технологий

## ТЕМЫ выступлений :

(1) Проблемные вопросы методологии патентования ИТ-решений

(2) О некоторых результатах сравнительных исследований практики патентования изобретений в области ИТ-технологий в ведущих юрисдикциях (США, ЕПВ, Япония)

(3) Практика патентования ИТ-решений: опыт ФИПС

(4) Практика патентования ИТ-решений: взгляд разработчиков

## ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ НОРМЫ:

### Пункт 1 статьи 1350 ГК

- ▶ В качестве изобретения охраняется **техническое решение** в любой области, относящееся к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению
- ▶ **Продукт** – это, в частности, устройство, комплекс, комплект, вещество, штамм микроорганизма, генетические конструкции, белковые конструкции, культура клеток растений или животных (*т.е. материальный объект*)
- ▶ **Способ** - это процесс осуществления действий над **материальным объектом** с помощью **материальных средств**

# ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННОГО В КАЧЕСТВЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ОБЪЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 1350 ГК



## Пункт 51 Правил ИЗ

► ► Проверка: Является ли заявленное изобретение техническим решением, относящимся к продукту или способу?

Заявленное изобретение признается техническим решением, относящимся к продукту или способу, если формула изобретения содержит **совокупность существенных признаков, относящихся к продукту или способу**, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы **и достижения технического результата (результатов)**, обеспечиваемого изобретением.

Проверка включает анализ:

- **признаков** заявленного изобретения,
- **проблемы**, решаемой созданием заявленного изобретения,
- **технического результата**, обеспечиваемого заявленным изобретением, и проявляющегося при использовании объекта, в котором воплощено изобретение
- **сущности** заявленного изобретения (совокупности существенных признаков, обеспечивающей достижение технического результата)

# ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННОГО В КАЧЕСТВЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ОБЪЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 1350 ГК



## Пункт 51 Правил ИЗ

▶ ▶ ▶ **Анализ формулы:** если формула изобретения не содержит совокупности существенных признаков, необходимой для решения технической проблемы и достижения технического результата, имеются основания для вывода о том, что формула не выражает **технического решения указанной в описании технической проблемы** (несоответствие условию патентоспособности «техническое решение»).

▶ ▶ ▶ **Анализ описания:** если описание изобретения не содержит совокупности существенных признаков, необходимой для решения технической проблемы и достижения технического результата, имеются основания для вывода о несоответствии документов заявки требованию достаточности раскрытия изобретения (изобретение не раскрыто в документах заявки с полнотой, достаточной для его осуществления)

### Пункт 5 статьи 1350 ГК

▶ Не являются изобретениями, в частности:

- 1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 5) **программы для ЭВМ;**
- 6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.

# ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННОГО В КАЧЕСТВЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ОБЪЕКТА ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТА 5 СТАТЬИ 1350 ГК



## Пункт 49 правил ИЗ

► Проверка включает анализ:

**признаков** заявленного изобретения,  
**проблемы**, решаемой созданием заявленного изобретения,  
**технического результата**, обеспечиваемого заявленным изобретением

► ► ► По результатам проверки заявленный в качестве изобретения объект **признается относящимся к объектам**, не являющимся изобретениями, как таковым в том случае, когда:

**родовое понятие**, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения,  
или

**все признаки**, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, **являются признаками этих объектов**,

или  
**все признаки**, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения,  
обеспечивают **получение результата, который не является техническим**.

## Пункт 36 Требований ИЗ

- ▶ **сущность изобретения как технического** решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата;
- ▶ **признаки относятся к существенным**, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;
- ▶ **к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство**, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами



# НОВЫЕ СВОЙСТВА НОВОГО ОБЪЕКТА – КАК ПРИЗНАК НАЛИЧИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕЗУЛЬТАТА (ИСТОКИ РОССИЙСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ, ГЕРМАНСКОЕ ПРАВО, ПИЛЕНКО А.А., ХЕЙФЕЦ И.Я.)



положение 1973 г. (материалистическая диалектика)

Объектом изобретения признается такое созданное изобретателем целое, т.е. такое единство частей, которое существует только благодаря тому, что эти части взаимосвязаны друг с другом, их связь носит устойчивый характер и в результате этой взаимосвязи у целого появляются **новые свойства**, не присущие частям в их разобщенности.

Каждый объект потенциально может проявить бесчисленное множество свойств, однако при анализе технических решений следует обращать внимание только к тем свойствам объекта изобретения, которые являются причиной достижения технического результата, поскольку именно они обуславливают сам факт решения какой-либо технической проблемы.

Такие свойства объекта (как проявление каких-либо его сторон) являются не чем иным, как первичным техническим эффектом.

Поскольку свойства объекта зачастую могут быть измерены (имеют размерность), например, термостойкость, антибактериальная активность, каталитическая активность и т.п., под новым техническим свойством следует понимать не только качественно иное свойство, но и количественное изменение того или иного свойства, когда закономерности такого изменения неизвестны или когда изменения носят скачкообразный характер.

Поскольку всякий объект проявляет и обнаруживает свои свойства (стороны, характеристики) только при взаимодействии с другими объектами, в том числе со средой, которая представляет собой условия проявления этих свойств, последние имеют важное значение.

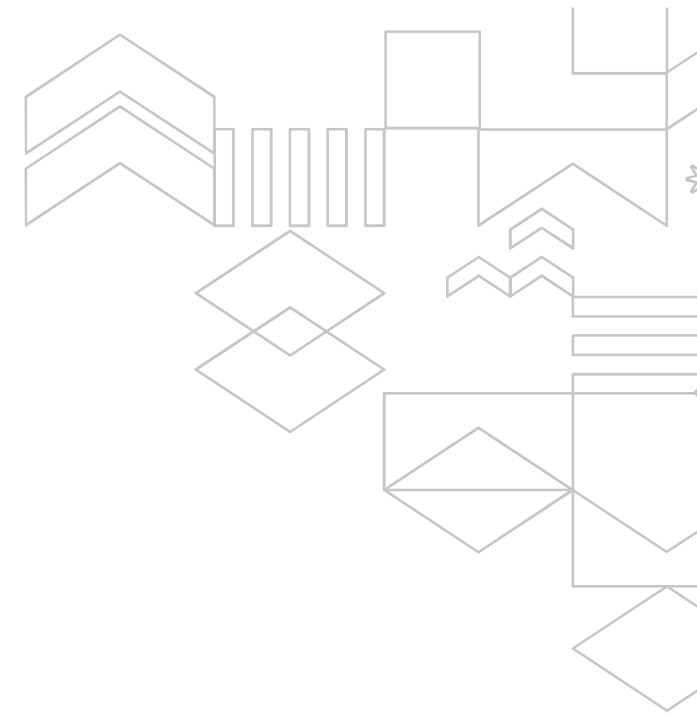
## КАКОВА ПРИРОДА ИЗОБРЕТЕНИЯ В СФЕРЕ IT – ТЕХНОЛОГИЙ ?

Ваше мнение?

### ВОПРОСЫ:

(1) **Как можно сформулировать технический результат** нового компьютерно-реализуемого способа обработки данных, соответствующих параметрам геологического пласта будет обуславливать технический результат

(2) **Какое свойство** нового компьютерно-реализуемого способа обработки данных,



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**

[Oalekseeva@rupto.ru](mailto:Oalekseeva@rupto.ru)