

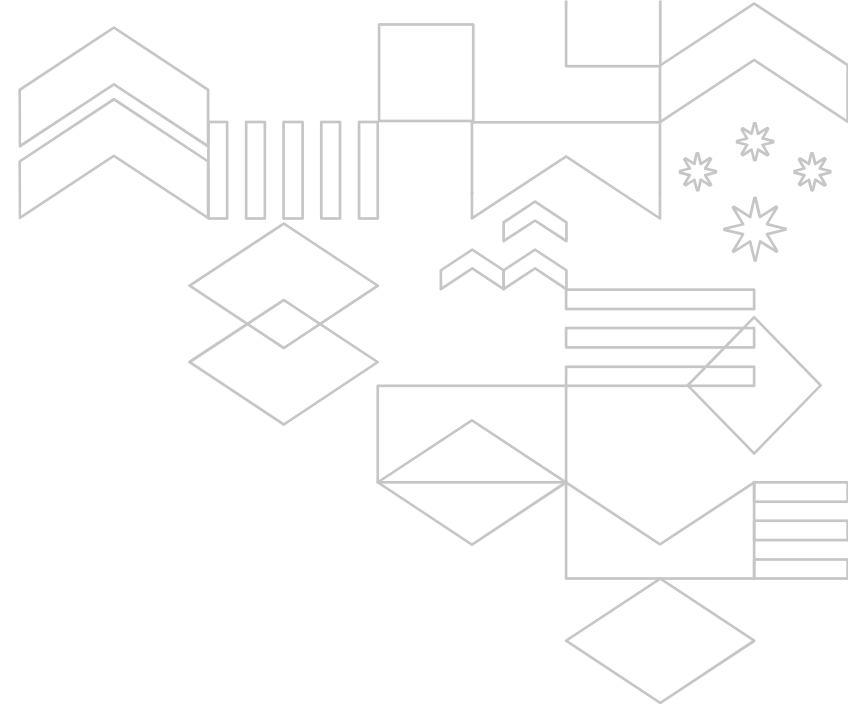


Ю.С.ЗАЙЦЕВ

Заместитель начальника Центра мониторинга качества

О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДХОДОВ К ПАТЕНТОВАНИЮ ИТ-РЕШЕНИЙ

08.10.2021



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ



Россия

Техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (**процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств**), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению (п.1 ст. 1350 ГК РФ).

США

Любой новый и полезный процесс, машина, производство или состав вещества, или любое новое и полезное улучшение их (35 USC §101)

Япония

Высокотехнологичное создание технических идей с **использованием законов природы** (ст. 2(1) Патентного закона Японии)

ЕПВ

Любые изобретения **во всех областях техники** (ст. 52(1) ЕПК)

ИСКЛЮЧЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ / ОБЪЕКТЫ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ИЗОБРЕТЕНИЯМИ

Совпадающие исключения

- открытия
- научные теории и *математические методы*
- эстетические решения
- *правила и методы игр*
- *правила и методы интеллектуальной деятельности*
- *правила и методы хозяйственной деятельности*

Отличающиеся исключения

Россия	США	Япония	ЕПВ
<ul style="list-style-type: none">• <i>представление информации</i>• <i>компьютерные программы</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>компьютерные программы</i>• <i>данные</i>• <i>сигналы</i>	<ul style="list-style-type: none">• решения, противоречащие законам природы• личные навыки• объекты, не решающие проблему	<ul style="list-style-type: none">• <i>представление информации</i>• <i>компьютерные программы</i>

ПАТЕНТОСПОСОБНЫЕ ОБЪЕКТЫ



ДОПУСТИМАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА В РОДОВОМ ПОНЯТИИ ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Россия	США	Япония	ЕПВ
Способ...	Способ...	Способ...	Способ...
Устройство / система...	Устройство / система...	Устройство / система...	Устройство / система...
	Компьютерная программа на имеющем непереходную форму/ энергонезависимом* машиночитаемом носителе информации...	Компьютерная программа...	Компьютерная программа...
		Структура данных...	Структура данных на машиночитаемом носителе информации...
Машиночитаемый носитель информации...	Имеющий непереходную форму/ энергонезависимый* машиночитаемый носитель информации...	Машиночитаемый носитель информации...	Машиночитаемый носитель информации...

*non-transitory

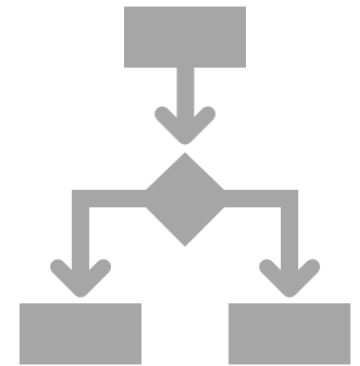
ПУНКТ НА КОМПЬЮТЕРНУЮ ПРОГРАММУ

Пример

Компьютерная программа, обеспечивающая исполнение компьютером функции вывода на дисплей по меньшей мере части изображения, отличающаяся тем, что компьютер исполняет:

функцию считывания данных изображения из запоминающего устройства и отображения изображения на дисплее;

функцию получения от пользователя команды на перемещение изображения, и функцию направления изображения в область и с уровнем разрешения, заранее заданными в памяти, в соответствии с командой пользователя на перемещение изображения.



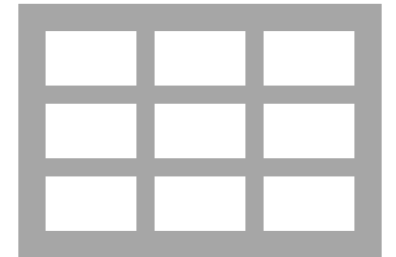
ПУНКТ НА СТРУКТУРУ ДАННЫХ

Пример

Структура данных, содержащая:

данные изображения, используемые для двумерного отображения вспомогательного изображения, содержащего заголовков или кнопку меню; и

таблицу, в которой для вспомогательного изображения, соответствующего упомянутым данным изображения, описана информация о направлении сдвига изображения L для левого глаза и изображения R для правого глаза, используемых для 3D отображения вспомогательного изображения, и значение смещения, представляющее собой величину сдвига, причем информация о смещении соответствует моменту воспроизведения вспомогательного изображения.



ПУНКТ НА МАШИНОЧИТАЕМЫЙ НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ

Пример

Машиночитаемый носитель информации, содержащий записанные на нем инструкции, которые, будучи исполняемыми по меньшей мере одним процессором компьютера, вызывают

вывод на дисплей по меньшей мере части изображения,

считывание данных изображения из запоминающего устройства и отображения изображения на дисплее;

получение от пользователя команды на перемещение изображения, и

направление изображения в область и с уровнем разрешения, заранее заданными в памяти, в соответствии с командой пользователя на перемещение изображения.



США

Подход, применяемый Апелляционной палатой USPTO

- Выявление признаков решений, **исключенных из числа патентоспособных**, и
- выявление дополнительных признаков, характеризующих **«практическое применение»** решения, исключенного из числа патентоспособных (по набору «позитивных» субкритериев).

Дополнительные признаки соответствуют **«ПОЗИТИВНЫМ»** субкритериям

➔ принципиально патентоспособный объект

Дополнительные признаки соответствуют **«НЕГАТИВНЫМ»** субкритериям



- установление того, что дополнительные признаки **не** характеризуют **«хорошо понятную, рутинную, общепринятую»** в данной области техники деятельность
➔ принципиально патентоспособный объект

или

- установление того, что дополнительные признаки характеризуют «хорошо понятные, рутинные, обычные действия», ранее известные в данной области, **охарактеризованные с высокой степенью обобщения** ➔ непатентоспособный объект

Тест *Alice/Mayo*

} Шаг 2А, этап первый

} Шаг 2А, этап второй

} Шаг 2В

США



Обстоятельства, указывающие на «практическое применение» решения исключенного из числа патентоспособных (применимые для IT-решений)

- Улучшение работы компьютера или усовершенствование другой технологии
- Использование решения, исключенного из патентной охраны, **в конкретной машине или производстве**, т.е. машина (напр., компьютер) детально описана в формуле изобретения

MPEP* §2106.05 (a),(b)

США



Обстоятельства, указывающие на отсутствие «практического применения» решения исключенного из числа патентоспособных (применимые для IT-решений)

- Использование компьютера в качестве **просто инструмента** для осуществления решения, исключенного из числа патентоспособных
- Простое **указание области использования или технологической среды**, в которой применяется решение, исключенное из числа патентоспособных
- **Добавление незначительной деятельности** к решению, исключенному из числа патентоспособных
- Технические признаки изобретения характеризуют **«хорошо понятную, рутинную, обычную деятельность»**

MPEP §2106.05 (d), (f-h)

Незначительная дополнительная деятельность

Под незначительной дополнительной деятельностью понимаются действия, относящиеся к первичному процессу или продукту, которые являются просто «номинальным или косвенным дополнением» к заявленному решению, например:

- простой сбор данных для использования в заявленном способе;
- выбор конкретного источника данных или типа данных для манипуляции с ними;
- простой вывод данных на экран или принтер.

МРЕР §2106.05 (g)

Electric Power Group v. Alstom, S.A. (2016)

Способ обнаружения событий во взаимосвязанной электросети в режиме реального времени на большой территории и автоматического анализа событий в взаимосвязанной электросети

В деле Electric Power Group v. Alstom, S.A. суд отнес к принципиально непатентоспособным абстрактным идеям «процесс сбора и анализа информации определенного содержания с последующим отображением результатов».

«Ничто в формуле изобретения, понятное в свете описания, не требует чего-либо, кроме готовых традиционных компьютерных, сетевых и дисплейных технологий для сбора, передачи и представления желаемой информации. Это справедливо даже в отношении признака формулы «отображение одновременной визуализации» двух или более типов информации... даже если предполагается, что требуется отображение с синхронизацией по времени: ничто в патенте не содержит никаких предположений о том, что дисплеи, необходимые для этой цели, не являются легкодоступными.»

Модельный пример 40*

2. Способ для отслеживания данных трафика посредством сетевого устройства, соединенного между вычислительными устройствами в сети, при этом способ содержит:

сбор, посредством сетевого устройства, данных трафика, относящихся к сетевому трафику, проходящему через сетевое устройство, при этом данные трафика содержат, по меньшей мере, одно из задержки в сети, потерь пакетов, или джиттера; и

сравнение, посредством сетевого устройства, по меньшей мере, одних из собранных данных трафика с предварительно определенным порогом.

*<https://www.uspto.gov/patents/laws/examination-policy/subject-matter-eligibility>

Мнение USPTO

- «Сравнение» охватывает реализацию этого признака в уме, если бы не было указания на общие компьютерные компоненты.
- Простое номинальное указание на общее сетевое устройство не исключает упомянутый признак из группы интеллектуальной деятельности.
- Этап сбора охарактеризован на высоком уровне обобщения и обеспечивает характеристику всего лишь сбора данных, что является формой незначительных дополнительных действий для заявленного решения.

Заявленное решение не удовлетворяет 35 USC §101.

Апелляция 2020-005368

13. Устройство обработки данных для определения ориентации напряжения или трещин в подземном пласте, включая горизонтально-поперечный изотропный (НТИ) слой, содержащее:

память, хранящую программные инструкции; и

процессор, подключенный к памяти и сконфигурированный для выполнения программных инструкций, которые вызывают:

выполнение изотропных упругих **инверсий** для частей сейсмических данных, полученных во время сейсмической разведки подземного пласта, для получения значений одного или нескольких эффективных упругих параметров или их комбинаций, части сейсмических данных, соответствующие отдельным диапазонам азимута источник-приемник;

вычисление азимутальных коэффициентов Фурье (AFC) для каждого из эффективных упругих параметров или комбинаций на основе значений;

оценку ориентации оси анизотропии путем **решения уравнений**, которые соответствуют минимизации расстояния между вычисленными AFC и ожидаемыми AFC, соответствующими предположению НТИ; и

использование оцененной ориентации оси анизотропии для разработки плана добычи углеводородов.

Выводы USPTO

Формула направлена на ряд идей, включая математические концепции и мыслительные процессы.

Заявленные этапы могут выполняться либо обычным компьютером, либо человеком в уме.

Использование общих компьютерных компонентов является рутинными и обычными действиями и представляет собой не более чем реализацию абстрактной идеи с помощью компьютерной системы.

Заявленное решение не удовлетворяет 35 USC §101.

СУБКРИТЕРИИ ПРИНЦИПАЛЬНОЙ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ

ЯПОНИЯ

- Управление каким-либо устройством или обработка данных, связанная с управлением устройством
- Детально раскрытая обработка информации на основе технических свойств объекта, таких как физические, химические или биологические (например, скорость вращения двигателя, температура качения, физическая или химическая связь веществ)
- Этапы обработки информации в формуле изобретения описаны достаточно подробно, чтобы показать не только **что** делают с информацией, но и **как** это делают посредством взаимодействия программного и аппаратного обеспечения

JPGL*, Part III, Chapter 1, 2.2.

JPНВ**, Annex B, Chapter 1, 2.1.1.1

JPНВ, Annex B, Chapter 1, 2.1.1.2

*Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan (JPGL) – Руководство по экспертизе изобретений и полезных моделей в Японии

**Examination Handbook for Patent and Utility Model in Japan (JPНВ) – Справочник по экспертизе изобретений и полезных моделей в Японии

КРИТЕРИИ ПРИНЦИПАЛЬНОЙ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ И УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПРИЗНАКОВ

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО (ЕПВ)

- Заявленное решение имеет технический характер и является изобретением, если оно требует использование **технического средства**

➔ Устройства/системы «автоматически» являются изобретениями

Исключение: компьютерная программа должна обеспечивать **дополнительный технический результат** помимо обычного результата взаимодействия компьютера и программы (в том числе помимо простого возникновения электрических токов в компьютере)

- Оценка изобретательского уровня - только по **техническим признакам**
 - Признаки решений, не являющихся изобретениями, будут считаться техническими, если совместно с другими признаками изобретения способствуют достижению **технического результата** и служат **технической цели**

Руководство ЕПВ*, G-II,
3.3-3.7

Руководство ЕПВ, G-VII,
5.4

*Guidelines for Examination in the EPO - Руководство по экспертизе в ЕПВ

КРИТЕРИИ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ И УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПРИЗНАКОВ

Технический характер имеет, например:

- обработка значений физических, химических или биологических параметров объекта (например, измерительных данных, полученных с датчиков);
- управление конкретной технической системой или процессом;
- улучшение или анализ цифрового звука, изображения или видео, например, устранение шумов, обнаружение людей на цифровом изображении;
- кодирование данных для их надежной передачи или хранения;
- шифрование информации для секретной передачи.

Раздел G-II, 3.3 **Руководства ЕПВ** содержит открытый перечень примеров технических проблем, на решение которых могут быть направлены признаки математических методов

Дело Т 1227/05, 13.12.2006

Численное моделирование характеристик электронной схемы, подвергаемой воздействию 1/f-шума

Цель изобретения - смоделировать поведение электрической схемы под влиянием шума 1/f, то есть случайного процесса с частотным спектром, плотность мощности в котором обратно пропорциональна частоте. Процесс описывает временную динамику физической переменной, например электрическое напряжение.

Вывод Апелляционной палаты:

«Палата убеждена, что моделирование схемы, подверженной 1/f-шуму, составляет адекватно определенную техническую цель для компьютерно-реализуемого метода при условии, что метод функционально ограничен этой технической целью.»

Руководство ЕПВ, G-II, 3.3.2:

«Компьютерное моделирование поведения должным образом определенного класса технических элементов или конкретных технических процессов в технически значимых условиях квалифицируется как техническая цель.»

Дело G 1/19, 10.03.2021

Моделирование движения толпы

- При оценке изобретательского уровня можно считать, что компьютерное моделирование технической системы или процесса, заявленное как таковое, может решать техническую проблему путем получения технического эффекта, выходящего за рамки реализации моделирования на компьютере.

НО:

- Критерий Т 1227/05, согласно которому моделирование представляет собой адекватно определенную техническую цель для метода численного моделирования, если он функционально ограничен этой целью, не следует принимать в качестве общеприменимого критерия для компьютерного моделирования, поскольку выводы Т 1227/05 были основаны на конкретных обстоятельствах, которые не применимы в целом.

РОССИЯ

Заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями как таковыми, в случае, когда:

- **родовое понятие**, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения, является признаком этих объектов;
- **все признаки**, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, являются признаками этих объектов;
- все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение только такого **результата**, который **не является техническим**.

Правила ИЗ*, п. 49, абз. третий

*Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы

РОССИЯ

Не считаются техническими результаты, которые:

- достигаются лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;
- *закljučаются только в получении информации и достигаются только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;*
- *обусловлены только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;*
- заключаются в занимательности и (или) зрелищности осуществления или использования изобретения.

Требования ИЗ*, п. 36

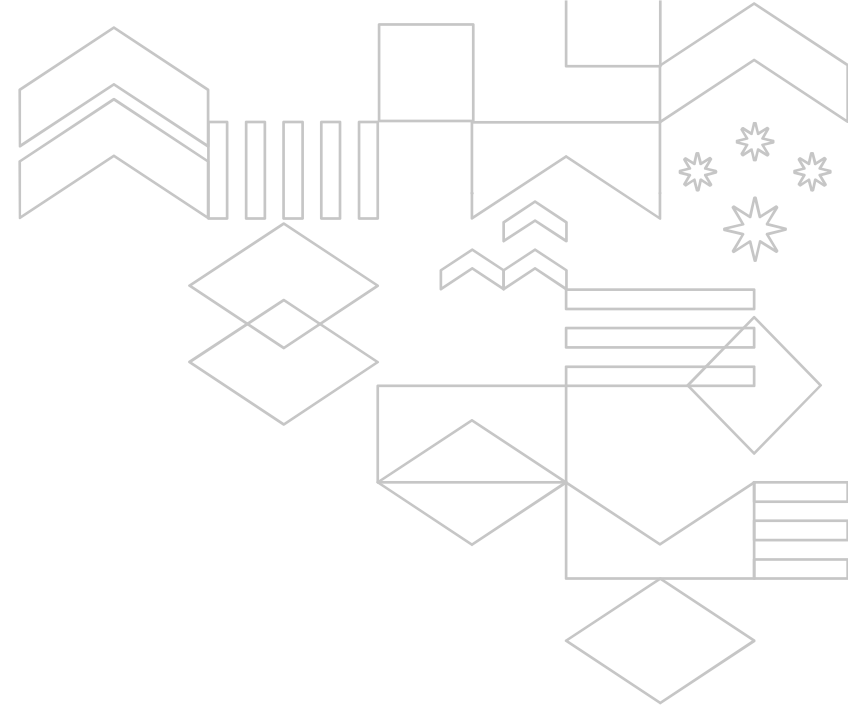
*Требования ИЗ - Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение

РОССИЯ

- Также как в национальных ведомствах США и Японии, использование в заявленном решении технических средств не является гарантией преодоления порога принципиальной патентоспособности
- Аналогично ЕПВ признаки, не влияющие на технический результат, не участвуют в оценке изобретательского уровня
- В отличие от ЕПВ признаки, не влияющие на технический результат, не участвуют в оценке новизны изобретения (абз. Третий п.59 Правил ИЗ*)

*Правила ИЗ - Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы

- Вследствие быстрого развития IT, ведомства постоянно изменяют методологию и практику
- Основанный на судебных прецедентах подход США более практический, нежели системный
- В настоящее время в США повышен порог принципиальной патентоспособности для IT-решений, предусматривающих сбор и обработку информации
- Подход патентного ведомства Японии к рассмотрению заявок на программные решения, несмотря на отдельное приложение к Справочнику по экспертизе, слишком размыт
- Методология ЕПВ основана на практике Апелляционной палаты, что ведет к более системному подходу



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

www.fips.ru