



Российскому лицензионному обществу (LES Russia) – 30 лет. 19 декабря 2024 г. в Москве, в гостинице «Хилтон Ленинградская» LES Russia проводит юбилейную конференцию на тему «Интеллектуальная собственность и бизнес: итоги уходящего года, практика, тренды». Конференция посвящена проблемам правовой охраны, защиты и использования интеллектуальной собственности в Российской Федерации и странах Евразийского союза, особенностям патентования и лицензирования IT-разработок, ведению переговоров при заключении сделок, спорам по лицензионным сделкам, а также практике инвестиционной деятельности в России в области интеллектуальной собственности. К участию приглашены руководители Роспатента, Евразийского патентного ведомства, представители ведущих министерств, ТПП РФ, Суда по интеллектуальным правам, Российской ассоциации франчайзинга, крупных российских компаний и промышленных ассоциаций. Приглашаются также представители бизнеса, промышленных и IT-компаний, финансовых институтов, юристы, специалисты в области инноваций и интеллектуальной собственности. Регистрация: BeshelevaM@gorodissky.com, тел. 8 (495) 937-61-61.

№ 12/2024

Содержание

СРОЧНО В НОМЕР

Юридической фирме
«Городисский и партнеры»
65 лет 2

**ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ**

Объемные товарные знаки:
что-то пошло не так?
Алексеева О.Л. 6

Когда необходимо установление
степени различительной
способности товарного знака?
Ворожевич А.С. 16

В тени алгоритмов: правовые
и социальные проблемы
черного ящика.
Зимин Д.А. 27

**ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ «ПАТЕНТНЫЙ
ПОВЕРЕННЫЙ»**

Толкование формулы.
Пыльнев Ю.А. 33
Свободное использование

товарного знака третьего лица.
Костин А.В. 40

ИННОВАЦИИ И ЭКОНОМИКА

Объем использования – пятое
колесо патентного права.
Михайлов С.В. 50

ЗА РУБЕЖОМ

Практика рассмотрения
программно реализуемых
изобретений в Японии.
Гудилин Д.А. 57

Взаимодействие права
интеллектуальной собственности
с отраслями частного права
в Казахстане. Часть II.
Амангельды А.А. 63

ПРИЛОЖЕНИЕ

Указатель материалов,
опубликованных в журнале
«Патенты и лицензии.
Интеллектуальные права»
в 2024 г. 75

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК ВЕДУЩИХ РЕЦЕНЗИРУЕМЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ

Подписано в печать 21.11.2024 Выход в свет 3.12.2024

Перепечатка только с разрешения редакции © ООО «Редакция «Патенты и лицензии», 2024



УДК 347.77

ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ПРОГРАММНО РЕАЛИЗУЕМЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ В ЯПОНИИ

ОПЫТ,
ПРАКТИКА,
ПРОБЛЕМЫ



В статье Д.А. Гудилина – главного эксперта отдела механики, физики и электротехники управления экспертизой Евразийского патентного ведомства (Москва, DGudilin@eapo.org), анализируется практика рассмотрения программно реализуемых изобретений в Японии. Описываются процессы определения охраноспособности, дается определение критериев оценки патентоспособности, таких как промышленная применимость, новизна и изобретательский уровень изобретений, основанных на использовании программного обеспечения.

Ключевые слова: программно реализуемое изобретение, охраноспособность, патентоспособность, программное обеспечение.

THE PRACTICE OF CONSIDERING SOFTWARE-IMPLEMENTED INVENTIONS IN JAPAN
In the article D.A. Gudilin, Chief Expert of the Department of Mechanics, Physics and Electrical Engineering of the Examination Department of the Eurasian Patent Office (Moscow, DGudilin@eapo.org), the practice of considering software-implemented inventions in Japan is analyzed. The processes of determining protectability are described, and criteria for assessing patentability are defined, such as industrial applicability, novelty and inventive level of inventions based on the use of software.

Key words: software-implemented invention, protectability, patentability, software.

При изучении объекта программно реализуемого изобретения, подлежащего правовой охране, трудно прийти к однозначному выводу. Охраноспособность программно реализуемых изобретений, то есть набор критериев, по которым оценивается заявленное изобретение на возможность патентования,



давно обсуждается в ведущих юрисдикциях мира. Нормативно-правовая практика каждой страны со временем меняется. К примеру, патентное ведомство Японии внесло ряд изменений в нормативно-правовые акты, касающиеся программно реализуемых изобретений. Они направлены на поощрение инноваций и обе-



спечение ясного понимания патентоспособности таких изобретений.

Программно реализуемые решения существуют с начала 1970-х гг. XX в. Это связано с тем, что компьютеры и программное обеспечение стали широко развиваться только в последние десятилетия. Однако, несмотря на свою относительную молодость, такой тип изобретений стал одним из самых важных в области интеллектуальной собственности. Увеличение числа заявок на программно реализуемые изобретения отражает их растущее значение в современном мире¹.

«Технологии развиваются стремительно, каждую неделю появляются новые решения и устройства на основе нейронных сетей, которые обнуляют все предыдущие, выдаются новые патенты на технологии: то, что выпущено на рынок полгода назад, мгновенно теряет актуальность»². Учитывая высокие темпы разработок программного обеспечения и, соответственно, увеличение числа заявок на изобретения, основанные на использовании программного обеспечения, интересно проанализировать подходы к их рассмотрению одного из ведущих патен-

тных ведомств мира.

В отличие от других юрисдикций изобретение в соответствии со ст. 2(1) Патентного закона Японии (далее – патентный закон) определяется как *«создание технической идеи с использованием законов природы»*. Под этим определением следует понимать создание изобретения с использованием общепризнанных знаний³. Из данного определения исключены следующие объекты:

законы природы как таковые (например, закон всемирного тяготения);

простое открытие, но не создание (например, натуральные продукты как таковые);

концепции, противоречащие законам природы (например, вечный двигатель);

понятия, в которых не используются законы природы;

концепции, которые не являются техническими идеями (например, простое представление информации).

Когда часть признаков, определяющих изобретение, указанное в его формуле, использует законы природы, но при этом установлено, что заявленное изобретение в целом их не использует, оно считается не использующим законы природы. Напротив, даже если часть признаков, определяющих изобретение, указан-

¹ Ревинский О.В. Право промышленной собственности: Курс лекций. 3-е изд., пер. и доп. М.: Юрсервитум, 2020.

² Не существует такой отрасли экономики, где искусственный интеллект не нашел бы применения//www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения – 3 апреля 2024 г.); Токарев Б.Е., Токарев Р.Б. Анализ рынка искусственного интеллекта: динамика патентования технологий//<https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rynka-iskusstvennogo-intellekta-dinamika-patentovaniya-tehnologiy> (дата обращения – 6 апреля 2024 г.).

³ Takahashi F. Patent Eligibility And Enforcement For Software And Business Related Inventions In Japan. Shiga International Patent Office//<https://www.mondaq.com/paten%20%20t/1238012/%20patent-eligibility-and-enforcement-for-software-and-business-related-inventions-in-japan> (дата обращения – 3 марта 2024 г.).



ное в формуле, не использует законы природы, но установлено, что заявленное изобретение в целом их использует, оно считается использующим законы природы. Следует также обратить внимание, что технический характер должен учитываться при определении, использует ли заявленное изобретение в целом законы природы. В качестве примеров, в которых не используются законы природы, можно привести следующие:

заявленные программно реализуемые изобретения, представленные как любые законы, отличные от законов природы (например, экономические законы);

произвольные договоренности (например, правило игры как таковое);

математические формулы;

умственная деятельность человека;

методы ведения бизнеса как таковые;

навык, который приобретается на основе личного опыта и не может быть передан другим как знание;

простые эстетические творения.

Перечисленные решения не считаются использующими законы природы и, следовательно, не считаются изобретениями.

Хотя методы ведения бизнеса определяются как не использующие законы природы, они патентоспособны как программно реализуемые изобретения в рамках японской патентной системы. В свою очередь, к охраноспособным категориям программно реализуемых изобретений в соот-

ветствии с патентным законодательством Японии можно отнести:

способ;

компьютерочитаемый носитель данных;

компьютерную программу;

модуль;

библиотеку;

нейронную сеть;

метод опорных векторов (SVM); обученную модель, эквивалентную программе информации;

структуру данных.

Компьютерная программа и ее эквивалент (например, нейронная сеть) относятся к такому объекту как «продукт» в соответствии с патентным законодательством Японии⁴.

Данный подход по определению охраноспособности изобретений существенно отличается от подходов других ведущих юрисдикций, в соответствии с патентным законодательством которых компьютерные программы как таковые не охраноспособны. Например, согласно нормативно-правовым актам Евразийского патентного ведомства (правило п. 3(3) Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции) алгоритмы и программы для вычислительных машин не могут получить патентную охрану.

Анализ объектов на их соответствие критериям охраноспособности и промышленной применимости согласно руководству по проведению экспертизы изобретений и полезных моделей Японии (далее – руководство) заключается в следующем. Со-

⁴ Japanese Law//<https://www.japanese-lawtranslation.go.jp/en/laws/view/3118/en> (дата обращения – 6 апреля 2024 г.).



гласно руководству и ст. 29(1) патентного закона патент на изобретение может получить любое лицо, создавшее изобретение, имеющее промышленное применение. Если заявленное изобретение рассматривается как общеизвестное в Японии или в иностранном государстве до подачи заявки на патент, если изобретение, о котором публично известно, что над ним работают в Японии или в иностранном государстве до подачи заявки на патент, или если изобретение, которое описано в публикации или доступно для публичного использования по телекоммуникационным сетям на территории Японии или иностранного государства до подачи заявки на патент, экспертиза делает вывод, что оно не соответствует требованиям критерия «промышленная применимость».

Чтобы заявленное изобретение относилось к программно реализуемому, исходя из патентного закона необходимо, чтобы оно являлось усовершенствованным вариантом создания технической идеи с использованием законов природы. При установлении охраноспособности программно реализуемого изобретения применяется следующая методика. Определяется, использует ли заявленное изобретение в целом закон природы, подобный тем, которые управляют устройством или обрабатывают информацию, а также тем, которые обрабатывают информацию на основе технических свойств объекта. Также рассматривается, подпадает ли заявленное изобретение под какую-либо категорию, которая не является объектом изобретения,

например, простое представление информации, произвольное расположение и математические формулы. Кроме того, анализируют, конкретизируется ли обработка информации компьютерной программой за счет использования аппаратных средств заявленного изобретения.

Установив, что заявленное программно реализуемое изобретение охраноспособно, проводят его анализ на соответствие критериям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Согласно руководству и ст. 29(1) патентного закона непатентоспособны:

изобретения, которые были общеизвестны;

изобретения, которые были публично представлены;

изобретения, которые были описаны в распространенной публикации или доведены до всеобщего сведения по электросвязи в Японии или иностранном государстве до подачи заявки на патент.

Также предусмотрено, что патент не выдается на общеизвестные изобретения, не обладающие новизной. Патентная система предназначена для предоставления исключительно права патентообладателю в обмен на раскрытие действительно новой информации об изобретении. Таким образом, чтобы на изобретение был выдан патент, оно должно быть ранее неизвестным.

Эксперт патентного ведомства определяет, обладает ли заявленное программно реализуемое изобретение новизной, сравнивая его с предшествующим уровнем техники, при-



веденным для определения новизны и изобретательского уровня, и выявляя различия между ними. При наличии различий эксперт определяет, что заявленное программно реализуемое изобретение обладает новизной. При отсутствии – делает вывод, что изобретение известно из уровня техники и, следовательно, не соответствует критерию патентоспособности «новизна». При наличии двух или более пунктов формулы изобретения эксперт определяет наличие новизны по каждому из них. Данный подход к анализу соответствия заявленного программно реализуемого изобретения критерию патентоспособности «новизна» аналогичен подходам большинства других патентных ведомств.

Согласно руководству и ст. 29(2) патентного закона патент не выдается на изобретение, если специалист в данной области может легко создать его на основе предшествующего уровня техники. Это объясняется тем, что предоставление патентных прав на изобретения, которые легко мог бы создать специалист в данной области, не способствует, а скорее препятствует техническому прогрессу.

Эксперт определяет наличие в заявленном изобретении изобретательского уровня, анализируя, может ли специалист в данной области легко прийти к заявленному изобретению на основе предшествующего уровня техники. Вопрос, легко ли специалисту в данной области прийти к заявленному изобретению, должен решаться посредством всесторонней оценки различных факторов,

подтверждающих наличие или отсутствие изобретательского уровня.

Кроме того, руководство предполагает, что специалист в области программно реализуемых изобретений является:

лицом, которое целесообразно рассматривать как специалиста в данной области или как группу экспертов в нескольких областях техники;

лицом, обладающим общими знаниями в конкретной области, а также общими знаниями в области компьютерных технологий (например, технологии систематизации) на момент подачи заявки;

лицом, способным использовать обычные технические средства для исследований и разработок (включая анализ документов, эксперимент, технический анализ, производство и т.д.);

лицом, у которого есть творческие способности к выбору материалов и изменению конструкций;

лицом, способным понять все проблемы уровня техники в технической области (конкретной области и области компьютерных технологий) заявленного изобретения на момент подачи заявки, а также все технические проблемы в этой области, относящиеся к задачам, которые должны быть решены с помощью изобретения.

В области программно реализуемых изобретений наблюдается попытка применить способы, средства компьютерной технологии, используемые в одной области, к другой области для достижения заранее поставленной цели. Таким образом, комби-



нирование технологий, используемых в различных областях, или применение их в других областях относится к обычной творческой деятельности специалиста в данной области.

Если заявленное изобретение применяет операцию, средство компьютерной технологии, используемой в одной области, к другой области, не демонстрируя при этом никаких преимущественных эффектов, и если эффект, полученный в результате такого применения, не превышает предсказуемого на основе уровня техники на момент подачи заявки, это свидетельствует об отсутствии изобретательского уровня.

Изобретательский уровень технологий, основанных на использовании интернета вещей, искусственного интеллекта и 3D-печати, определяется так же, как и при оценке изобретений, относящихся к другим технологиям. Однако изобретения в области интернета вещей могут обеспечивать преимущественные эффекты за счет использования информации, полученной при подключении интернета вещей к сети конкретной выходной информации, полученной от конкретных обучаемых моделей, или конкретной обработки информации, определенной данными, имеющими конкретную структуру. В таких случаях при определении изобретательского уровня преимущественные эффекты должны рассматриваться как один из факторов, подтверждающих наличие изобретательского уровня. Таким образом, эксперт патентного ведомства всесторонне оценивает различные факторы в поддержку отсутствия или наличия изобретательского уровня⁵.

Анализ практики рассмотрения программно реализуемых изобретений в Японии показал, что изобретение рассматривается в целом, чтобы оценить, имеем ли мы дело с созданием технических идей, использующих законы природы. Однако, когда в формуле изобретения присутствует программное обеспечение, недостаточно перечислить общие компоненты устройства, чтобы программное обеспечение стало патентоспособным. В формуле изобретения должна быть показана тесная взаимосвязь компонентов устройства и программного обеспечения. Кроме того, в качестве родового понятия (назначения) заявленного объекта изобретения может быть указана компьютерная программа, модуль, библиотека, нейронная сеть, машина опорных векторов, обученная модель, а также структура данных. Данные объекты охраноспособны, даже когда заявлены как таковые. При этом признаки, указанные после родового понятия, не должны быть выражены в виде текста на языке программирования или являться объектным кодом.

В ряде стран получение патента на изобретения, основанные на использовании программного обеспечения, – проблемная задача для потенциальных заявителей. Сегодня патентные ведомства руководствуются разными нормативно-правовыми актами и, соответственно, используют различные подходы при рас-

⁵ Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan//https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100_e.pdf (дата обращения – 10 апреля 2024 г.).



смотрении такого типа изобретений. Подход патентного ведомства Японии наиболее лоялен к заявителю, поскольку программно реализуемому изобретению предоставляется охрана патентом, даже если когда оно заявлено как таковое.

Список литературы

1. *Не существует такой отрасли экономики, где искусственный интеллект не нашел бы применения*//www.tadviser.ru/index.php/

2. Ревинский О.В. *Право промышленной собственности: Курс лекций.*

3-е изд., пер. и доп. М.: Юрсервитум, 2020.

3. Токарев Б.Е., Токарев Р.Б. *Анализ рынка искусственного интеллекта: динамика патентования технологий*//<https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rynka-iskusstvennogo-intellekta-dinamika-patentovaniya-tehnologii>

4. Takahashi F. *Patent Eligibility And Enforcement For Software And Business Related Inventions In Japan.* Shiga International Patent Office//<https://www.mondaqcom/paten%20t/1238012/%20patent-eligibility-and-enforcement-for-software-and-business-related-inventions-in-japan>

УДК 347.77

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ С ОТРАСЛЯМИ ЧАСТНОГО ПРАВА В КАЗАХСТАНЕ

ТЕОРИЯ,
ПРАКТИКА,
ПРОБЛЕМЫ



В статье А.А. Амангельды – докт. юрид. наук, проф. кафедры гражданско-правовых дисциплин Евразийской юридической академии им. Д.А.Кунаева, научного сотрудника научно-исследовательского центра Академии МВД Республики Казахстан (г. Алматы, aizhan_amangeldy@mail.ru), рассматривается взаимодействие права интеллектуальной собственности с международным частным правом, поскольку право интеллектуальной собственности является одним из институтов международного частного права, который предусматривает коллизионное регулирование отношений, осложненных иностранным элементом. Также анализируется взаимодействие права интеллектуальной собственности с трудовым и семейным правом, поскольку исключительные права и объекты интеллектуальной собственности, являясь имуществом, могут выступать предметом семейных правоотношений.

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, частное право, наследование, предпринимательская деятельность, инновация, договорные обязательства, конкуренция.