

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности

Тринадцатая сессия
Женева, 19-23 мая 2014 г.

ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ПАТЕНТНОЙ СФЕРЕ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В
МНОГОСТОРОННЕЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ, И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ -
ЧАСТЬ III

подготовлено Секретариатом

1. В рамках обсуждения рекомендации 14 Повестки дня в области развития на тринадцатой сессии Комитета по развитию интеллектуальной собственности (КРИС), состоявшейся 19-23 мая 2014 г. в Женеве, ряд делегаций высказали замечания по документу, подготовленному Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и озаглавленному «Гибкие возможности в патентной сфере, предусмотренные в многосторонней нормативной базе, и их реализация в законодательстве на национальном и региональном уровне – часть III».
2. Упомянутые замечания включены в настоящий пересмотренный вариант документа CDIP/13/10 Rev.

3. КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в настоящем документе и приложениях к нему.

Содержание

I.	КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ	3
II.	ОБЪЕМ ИСКЛЮЧЕНИЯ РАСТЕНИЙ ИЗ ЧИСЛА ПАТЕНТОСПОСОБНЫХ ОБЪЕКТОВ	4
	A. Введение	4
	B. Международная правовая база	7
	C. Реализация в положениях национального и регионального законодательства	8
	a) Исключение растений из числа патентоспособных объектов	9
	b) Исключение сортов растений из числа патентоспособных объектов	9
	c) Исключение из числа патентоспособных объектов как растений, так и сортов растений 11
	d) Допущение патентования растений и/или сортов растений	11
	e) Исключение по существу биологических процессов выращивания растений из числа патентоспособных объектов 12
III.	ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, КАСАЮЩИЕСЯ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИХ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЧИСЛА ПАТЕНТОСПОСОБНЫХ ОБЪЕКТОВ	15
	A. Введение	15
	B. Международная правовая база	17
	C. Реализация в положениях национального законодательства	18
	a) Законы, предусматривающие прямое исключение	18
	b) Законы, прямо допускающие патентоспособность	21
	c) Законы, не содержащие никаких конкретных норм	21

- D. Дополнительные моменты, которые следует учитывать
24

I. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

4. На своей одиннадцатой сессии Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС) продолжил обсуждение темы «Будущая работа, касающаяся гибких возможностей в патентной сфере, предусмотренных в многосторонней нормативной базе» (документы CDIP/10/11 и CDIP/10/11 Add.). В этом контексте Комитет попросил Секретариат провести работу в отношении следующих двух гибких возможностей:

- a) объем исключения растений из числа патентоспособных объектов (статья 27 Соглашения ТРИПС), и
- b) гибкие возможности, касающиеся патентоспособности изобретений в области программного обеспечения или их исключения из числа патентоспособных объектов (статья 27 Соглашения ТРИПС).

5. При подготовке настоящего документа использовалась же методология, которая применялась КРИС при подготовке предыдущих документов, посвященных гибким возможностям в патентной сфере, а именно, CDIP/5/4 Rev. и CDIP/7/3 Rev. В документе дан анализ неисчерпывающего ряда гибких возможностей в патентной сфере и указаны направления концептуальной разработки каждой из них. Документ содержит два приложения: приложение, содержащее таблицы, систематизирующие различные аспекты рассмотренных гибких возможностей, и приложение, посвященное связанным с ними правовым нормам, существующим в ряде юрисдикций.

6. Настоящий документ делится на две части:

- a) Часть I посвящена объему исключения растений из числа патентоспособных объектов. В частности, в ней иллюстрируются различные способы реализации обязательств, предусмотренных статьей 27.3 Соглашения ТРИПС в отношении растений, из чего следует, что к предмету настоящего исследования не относятся животные и сорта растений, и
- b) Часть II иллюстрирует вопросы, касающиеся патентоспособности изобретений в области программного обеспечения и различные подходы, которые применяются в данной области на национальном и региональном уровнях.

II. ОБЪЕМ ИСКЛЮЧЕНИЯ РАСТЕНИЙ ИЗ ЧИСЛА ПАТЕНТОСПОСОБНЫХ ОБЪЕКТОВ

A Введение

7. Согласно общепринятому пониманию, растения, уже существующие в природе, не могут патентоваться в тех случаях, когда идет речь просто об их открытии¹. Однако биотехнология, то есть применение научных методов для изменения и усовершенствования растений, животных и микроорганизмов или для повышения их полезного эффекта, позволяет оказывать влияние на растения и сорта растений и получать результаты, отличные от существующих в природе. В связи с этим, например, многие патентные ведомства часто считают, что «биологический объект может быть патентоспособным, если технические действия человека (то есть производство) привели к созданию искусственной ситуации, которая не встречается в природе»².

8. Практика охраны сортов растений с применением либо патентной системы, либо специальной системы, либо какого-то их сочетания находит широкое признание (статья 27.3 (b) Соглашения ТРИПС), в то время как вопрос о патентоспособности растений считается менее бесспорным в ряде юрисдикций. В связи с этим важно рассмотреть различие между «растениями» и «сортами растений».

9. Понятие «растение» шире понятия «сорт растений». Обычно этот термин обозначает «живой организм, принадлежащий к растительному миру»³. В различных странах также используются самые разные определения этого понятия. Так, согласно патентному законодательству Китая, растение «относится к форме жизни, которая поддерживает свое существование путем синтеза посредством фотосинтеза углеводов и белков из неорганических веществ, таких как вода, двуокись углерода и неорганические соли, и обычно является неподвижным»⁴. В Руководстве по патентной экспертизе патентного ведомства Японии термин «растение» определяется как одна из трех групп живых организмов (микроорганизмы, растения и животные). Патентное законодательство ряда стран относит недифференцированные клетки растений и их тканевые культуры к микроорганизмам⁵.

¹ По вопросу различения открытий, которые не являются патентоспособными объектами, и патентоспособных изобретений см. стр. 8 документа ВОИС CDIP/7/3, размещенного по адресу http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_7/cdip_7_3-main1.pdf.

² Патентное ведомство Австралии – Руководство по вопросам практики и процедуры, п. 2.9.2.14 (последнее издание от 3 июня 2013 г.).

³ «Resource Book on TRIPS and Development» UNCTAD-ICTSD, 2005, Cambridge University Press, p. 389. (Справочное пособие по проблемам Соглашения ТРИПС и развития, ЮНКТАД-МЦТУР, 2005 г., издательство Cambridge University Press, с. 389). Однако в ботанике используются и иные определения понятия «растения»: так, согласно одному из определений, растение – это «любой из различных фотосинтетических, эукариотических, многоклеточных организмов растительного мира, производящий специфическим образом эмбрионы, содержащий хлоропласты, имеющий целлюлозные клеточные оболочки и лишенный способности к передвижению» (<http://www.thefreedictionary.com/plant>). Согласно другому определению, которое приводится в публикации «Life Sciences & Allied Applications / Botany» (Науки о жизни и смежные технологии / Ботаника), также имеющейся на сайте <http://www.thefreedictionary.com/plant>, растение представляет собой «любой живой организм, который обычно синтезирует свое питание из неорганических веществ, имеет целлюлозные клеточные оболочки, медленно и часто постоянно реагирует на раздражения, лишен специализированных органов чувств и нервной системы, а также способности к передвижению».

⁴ Руководство по патентной экспертизе Бюро интеллектуальной собственности КНР, издание 2010 г., глава 1, статья 25.1(4).

⁵ Часть VII, глава 2 Руководства ЯПВ по экспертизе изобретений, относящихся к конкретным отраслям: Изобретения в области биологии. Раздел 3 (апрель 2012 г.). В частности, данный раздел гласит: «Термин "микроорганизмы" означает дрожжевые грибы, плесневые грибы, обычные грибы,

10. В Конвенции УПОВ 1991 г. «сорт» растений определяется⁶ как группа растений в рамках низшего из известных ботанических таксонов, которая: (i) может быть определена степенью проявления признаков, являющейся результатом реализации данного генотипа или комбинации генотипов; (ii) может быть отличима от любой другой группы растений степенью выраженности по крайней мере одного из этих признаков; и (iii) может рассматриваться как единое целое с точки зрения ее пригодности для воспроизведения в неизменном виде целых растений сорта.

11. Это различие важно, поскольку в ряде юрисдикций оно представляет собой границу, разделяющую различные механизмы, которые могут использоваться для обеспечения охраны конкретного изобретения. В Европе Апелляционная комиссия Европейского патентного ведомства (ЕПВ) первоначально определила «сорт растений» как множество растений, имеющих в основном идентичные свойства и сохраняющих их в рамках конкретных допустимых отклонений после каждого цикла воспроизводства⁷. Исходя из этого определения, в своем решении T 320/87 (ОJ 1990, 71) комиссия пришла к выводу, что гибридные семена и растения, не достигающие стабильности в отношении каком-либо свойства в рамках целого поколения соответствующей популяции, не могут считаться «сортами растений» по смыслу статьи 53(b) ЕПК 1973 г. Комиссия пришла к выводу, что растительные клетки как таковые, которые могут разводиться при помощи современных технологий таким же образом, как бактерии и дрожжевые грибы, не могут считаться подпадающими под определение «растения» или «сорта растений». Этот вывод был подтвержден в решении G 1/98, в котором говорится, что растительные клетки должны считаться микроорганизмами⁸. С другой стороны, в Инструкции к Европейской патентной конвенции используется понятие «сорта растений», принятое в Конвенции Международного союза по охране новых сортов растений (УПОВ)⁹.

12. Сторонники исключения растений из числа патентоспособных объектов указывают на моральные аспекты патентования генетических изобретений¹⁰, а также на вопросы обеспечения доступности продовольствия¹¹. Что касается последнего вопроса, фактически предполагается, что патентование растений и их семян создает возможности контроля за их сбытом и последующим производством продовольствия¹².

13. С другой стороны, сторонники идеи патентования растений отмечают, что инвестиции, необходимые для получения новых растений с конкретными свойствами должны вознаграждаться путем предоставления исключительных прав, поскольку

[Footnote continued from previous page]

бактерии, актиномицеты, одноклеточные водоросли, вирусы, простейшие животные организмы, и т. д., а также включает недифференцированные животные или растительные клетки, а также животные или растительные тканевые культуры».

⁶ Статья 1 (vi) Акта 1991 г. Конвенции УПОВ.

⁷ T 49/83 (OJ 1984, 112).

⁸ http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2013/e/clr_i_b_3_1_1.htm.

⁹ Правило 26(4) ЕПК.

¹⁰ Genetic Inventions, Intellectual Property Rights and Licensing Practices, OECD, 2002, Page 11 (Генетические изобретения, права интеллектуальной собственности и практика лицензирования, ОЭСР, 2002 г., с. 11.)

¹¹ FAO. The State of продовольствия and Agriculture: Lessons from the Past 50 Years. FAO: Rome, 2000 (ФАО. Ситуация в области продовольствия и сельское хозяйство: уроки истекших 50 лет. ФАО, Рим, 2000 г.)

¹² Jonathan Hepburn. Patents, Trade and Food: How Strong Patent and Plant Variety Protection Affect Food Security. Quaker United Nations Office (Geneva) and Quaker International Affairs Program, Ottawa. 2004 (Джонатан Хепбёрн. Патенты, торговля и продовольствие: Как эффективная патентная охрана и охрана сортов растений влияют на продовольственную безопасность. Бюро квакеров при ООН (Женева) и Программа квакеров по международным вопросам, Оттава, 2004 г.)

использование генетически модифицированных растений может повышать качество и количество производимой сельскохозяйственной продукции. В этой связи различные авторы также отмечали, что, хотя работа по выведению растений с различными генетическими свойствами, например, устойчивых к гербицидам, в основном диктуется коммерческими мотивами, ее последствия важны не только для развитых стран, так как развивающиеся страны также понимают потенциальные выгоды их использования¹³.

14. Эти проблемы особенно оживленно обсуждались в 1970-е гг., в период бурного развития генной инженерии, то есть технологий «изменения генома организма при помощи лабораторных методов, в частности, путем введения, изменения или удаления какого-либо гена, или в целом применяемых при этом методов»¹⁴. Наблюдается усиление экономической заинтересованности в развитии биотехнологических методов изменения растений, о чем свидетельствуют крупные инвестиции не только частных компаний, но и государственных организаций как развитых¹⁵, так и развивающихся стран¹⁶.

¹³ Примером в этом отношении может служить использование гена Bt, обеспечивающего устойчивость растений к насекомым. Сегодня хлопок и кукуруза со встроенным геном Bt выращиваются по крайней мере в пяти развивающихся странах, и о своей возможной заинтересованности в их использовании также заявляет ряд других стран. См. Report of the Commission on Intellectual Property Rights (CIPR), Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy, London, 2002 (Отчет Комиссии по правам интеллектуальной собственности (CIPR): «Интеграция прав интеллектуальной собственности и политики развития», Лондон, 2002 г.)

¹⁴ В «Энциклопедии науки Макгроу-Хилл» также содержится другое определение: «Генная инженерия – это искусственное рекомбинирование молекул нуклеиновых кислот лабораторным способом, их введение в вирус, бактериальную плазмиду или иную векторную систему и последующее включение гибридной молекулы в организм-хозяин, в котором они могут продолжить свое размножение. Конструирование таких молекул получило название "генного манипулирования", поскольку обычно оно предполагает создание новых генетических комбинаций биохимическими средствами. Генная инженерия открывает возможности размножения и массового разведения линий генетически идентичных организмов, содержащих одну и ту же искусственно рекомбинированную молекулу. Соответственно, любой сегмент гена, а также кодированный им генный продукт, в принципе, может быть размножен».

¹⁵ Например, в Канаде, которая является мировым лидером в развитии агропищевого сектора, реализуется пятилетняя Программа содействия развитию сельского хозяйства и агропищевого сектора Канады (ACAAF) стоимостью 240 млн. канадских долларов, призванная вывести аграрный и агропищевой сектор страны на ведущие позиции в мире для использования открывающихся новых возможностей. В этом контексте следует также упомянуть, что в Канаде действует несколько научных центров, специализирующихся в области аграрной биотехнологии, такие как Информационный центр по вопросам развития аграрного и агропищевого сектора, Cintech Agroalimentaire, Институтнутрицевиков и функциональных продуктов питания, Институт агропищевых технологий Квебека и Научно-исследовательский институт агроэкологии. См. <http://investincanada.gc.ca/eng/industry-sectors/ag-biotech.aspx>.

¹⁶ Так, в Китае принята Стратегия развития биотехнологий для сельскохозяйственного применения, которая, в частности, предусматривает реализацию «ключевых прорывных научно-технических проектов», принятие «Основных направлений национальной политики развития биотехнологии», создание национальных профильных лабораторий (NKL) в области биотехнологии, разработку Плана НИОКР в области высоких технологий (Плана 863), учреждение Естественного научного фонда Китая, принятие норм общей и сельскохозяйственной биобезопасности, утверждение так называемого «Плана 973», а также реализацию с 1999 г. Пятилетней программы содействия развитию научных исследований и методов коммерциализации технологий выращивания трансгенных растений в Китае (с созданием Специального фонда научных исследований и методов коммерциализации технологий производства трансгенных растений) с бюджетом, равным 500 млн. юаней.

Активное развитие биотехнологии растений также наблюдается в Индии. Департамент биотехнологий Индии содействовал созданию в различных регионах страны 7 центров молекулярной биологии растений, и сегодня в Индии имеется около 50 государственных научных центров, применяющих средства современной биотехнологии, особенно методы выращивания клеток и культур тканей, в сельском хозяйстве. См. публикацию Randy A. Hautea and Margarita Escaler, "Plant Biotechnology in Asia" (Рэнди А. Хотти и Маргарита Эскалер «Биотехнология растений в Азии»), размещенную по адресу <http://www.agbioforum.org/v7n12/v7n12a01-hautea.htm>.

15. Технологии этого типа особенно важны для сельского хозяйства. Например, изменение свойств некоторых сортов риса для повышения их устойчивости может обеспечивать пропитание целых сел в слаборазвитых регионах с особенно неблагоприятными условиями выращивания этой культуры. Другие возможные результаты применения методов генной инженерии в сельском хозяйстве связаны с повышением урожайности, защитой собранного урожая, улучшением методов переработки продовольствия, повышением питательной ценности культур и их вкусовых качеств, а также с экологическими преимуществами, например, минимизацией использования пестицидов в тех случаях, когда удастся обеспечить устойчивость культур к определенным паразитам¹⁷.

16. Таким образом, прогресс в биотехнологических исследованиях и их результаты – например, повышение устойчивости растений к засухе или насекомым-вредителям или расширение возможностей выращивания растений с применением биотехнологических методов – требуют нахождения баланса между интересами двух различных групп: разработчиков инновационных решений, основанных на научных исследованиях и инвестициях, с одной стороны, и сельскохозяйственных производителей, нуждающихся в доступе к этим новым технологиям – с другой.

17. В этом контексте международная правовая база предусматривает гибкие возможности, позволяющие странам использовать решения, наиболее отвечающие их национальным интересам.

В. Международная правовая база

18. В Соглашении ТРИПС (статья 27.3 (b)), устанавливающем минимальные стандарты охраны изобретений, указывается, что государства-участники Соглашения вправе также исключать из числа патентоспособных объектов растения и животных, а также по существу биологические процессы, применяемые для их выращивания. Следует иметь в виду, что это исключение не распространяется на микроорганизмы, а также небиологические и микробиологические процессы, применяемые для производства растений и животных, которые должны пользоваться патентной охраной. С другой стороны, это положение предусматривает обязанность государств-участников Соглашения обеспечивать охрану сортов растений, для чего должны применяться либо патентная система, либо эффективная специализированная система, либо любое сочетание двух этих систем.

19. Число зарегистрированных патентов на микроорганизмы превышает число зарегистрированных патентов на растения, поскольку первоначально методы генной инженерии применялись в отношении одноклеточных организмов. По мере развития

[Footnote continued from previous page]

Существуют также региональные инициативы в области аграрной биотехнологии, реализуемые путем сотрудничества развивающихся стран. Примером такой инициативы служит Сеть стран Юго-Восточной Азии по разработке биотехнологических методов выращивания папайи, созданная Индонезией, Малайзией, Филиппинами, Таиландом и Вьетнамом для создания и коммерциализации трансгенной папайи, устойчивой к вирусу кольцевой пятнистости или имеющей более длительные сроки созревания, обеспечивающие лучшее хранение продукции.

¹⁷ Ania Wiczorek, "Use of biotechnology in Agriculture- Benefits and Risks", 2003, p. 2 (Ания Визорек, «Использование методов биотехнологии в сельском хозяйстве: преимущества и риски», 2003 г., с. 2), размещено по адресу <http://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/3349>.

технологии будет появляться все больше изобретений, связанных с многоклеточными формами жизни и генетически модифицированными растениями¹⁸.

20. Хотя несколько стран исключают растения их круга патентоспособных объектов, объем такого исключения в различных национальных юрисдикциях неодинаков. Хотя растения как продукт могут исключаться из числа патентоспособных объектов, клетки и гены растений могут быть объектами патентной охраны. Таким образом, вопросы патентоспособности растений касаются не только самих растений, но и их субклеточных элементов, включая клетки и гены, а также процессов, применяемых при их выращивании.

21. Что касается охраны процессов выращивания растений и животных, исключение распространяется только на «по существу биологические способы выращивания растений и животных». Это в особенности касается растений, выращиваемых с использованием традиционных методов селекции¹⁹. Это исключение распространяется на небιологические и микробиологические процессы, относящиеся к сортам растений, выращиваемым с применением биотехнологических методов (например, введения в них конкретных генов) и иных форм генетического манипулирования. В этой связи значение термина «по существу биологические» не нашло определения в Соглашении ТРИПС. Это пример предусмотренной многосторонним соглашением гибкой возможности, реализуемой путем принятия соответствующих национальных или региональных норм²⁰.

С. Реализация в положениях национального и регионального законодательства

22. Согласно действующим международным нормам государства вправе самостоятельно решать вопрос о целесообразности регистрации патентов на растения в своих соответствующих юрисдикциях. При этом, однако, микроорганизмы должны пользоваться патентной охраной, а новые сорта растений должны охраняться при помощи эффективной системы *sui generis*, патентной системы или сочетания обеих таких систем.

¹⁸ Эта тенденция подтверждается статистикой подачи международных патентных заявок по процедуре PCT. По классу микроорганизмов (класс C12N 1/00 Международной патентной классификации (МПК), к которому также относятся композиции микроорганизмов, способы размножения, содержания или консервирования микроорганизмов и способы приготовления или выделения композиций, содержащих микроорганизмы) в 1995 г. было подано 2625 патентных заявок, в 2013 г. их число составило 5061. По классу A01H МПК (новые виды растений или способы их выращивания и методы разведения растений из тканевых культур) в 1995 г. было подано 699 патентных заявок, в 2013 г. их число составило 3306. Кроме того, возросло число заявок на регистрацию изобретений, касающихся клеток или тканей растений: число патентных заявок по классу CN 12 5/04 выросло со 101 заявки в 1995 году до 716 заявок в 2013 г.

¹⁹ Стивен Креспи считает, что это различие имеет смысл лишь в определенных пределах, отмечая, что традиционные селекционеры растений настаивают на том, что методы их работы имеют технический характер. (Stephen Crespi. "Prospects for International Cooperation" in *Animal Patents: The Legal, Economic and Social Issues*. (Ed. William Lesser). UK: Macmillan Publishers Ltd, 1989, p. 35. (Стивен Креспи. «Перспективы международного сотрудничества в области патентования животных: правовые, экономические и социальные вопросы». (под ред. Уильяма Лессера). Соединенное Королевство, издательский дом «Macmillan Publishers Ltd», 1989 г., с. 35.

²⁰ Так, согласно правилу 26(5) ЕПК, процесс выращивания растений или животных является по существу биологическим, если он полностью состоит из природных процессов, таких как скрещивание или селекция. Однако ранее, до недавнего принятия двух разъясняющих решений (G1/08 и G 0002/07), оставалось неясным, в какой степени можно избежать исключения процесса, включающего моменты скрещивания и селекции, из числа патентоспособных объектов путем включения в него любого иного элемента технического характера.

23. Рассматриваемая гибкая возможность прежде всего связана со способами отражения положений статьи 27.3 (b) Соглашения ТРИПС (касающейся конкретной проблемы патентоспособности растений) в патентном законодательстве государств-участников Соглашения²¹. В связи с этим могут использоваться различные варианты: а) исключение растений из числа патентоспособных объектов; б) исключение сортов растений из числа патентоспособных объектов; с) исключение из числа патентоспособных объектов как растений, так и сортов растений; d) допущение патентования растений, и е) исключение по существу биологического процесса выращивания растений из числа патентоспособных объектов или допущение его патентования.

²¹ В связи с этим очевидно, что предмет настоящего документа не охватывает вопросы охраны сортов растений или патентоспособности микроорганизмов, а также животных и отдельных пород животных.

a) *Исключение растений из числа патентоспособных объектов*

24. В ряде стран приняты нормативные положения, исключающие растения из числа патентоспособных объектов. Такие нормы приняты, например, странами Андского сообщества (подраздел (с) статьи 20 решения 486 от 2000 г.)²². Патентное законодательство других стран прямо не предусматривает конкретного исключения растений из числа патентоспособных объектов. В отсутствие конкретных положений закона соответствующие вопросы должны решаться судами. Так, например, Верховный суд Канады установил объем исключения растений из числа патентоспособных объектов (*Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)* [2002] 4 SCR 45 (дело «Гарвард Колледж против Канады (Комиссар по патентам)» [2002] 4 SCR 45)). Согласно решению суда, более высокие формы жизни не подпадают под определение изобретения, содержащееся в Законе о патентах Канады. Вместе с тем, при рассмотрении дела «Монсанто Кэнэда против Шмайзера» Верховный суд Канады принял решение о том, что гены и генетически модифицированные клетки растения являются патентоспособными²³.

b) *Исключение сортов растений из числа патентоспособных объектов*

25. Законодательство ряда стран исключает сорта растений из числа патентоспособных объектов. К таким странам относятся Китай²⁴ и Кения²⁵. Бюро интеллектуальной собственности КНР (БИСК) выпустило руководящий документ, согласно которому трансгенные растения²⁶, создаваемые путем применения биологических методов, таких как геновая инженерия, основанная на рекомбинировании ДНК, принадлежат к категории «сорт растений». В связи с этим, в соответствии с положениями статьи 25.1 (4), они не могут охраняться никакими патентными правами²⁷.

26. В других юрисдикциях исключение сортов растений не означает, что растения также исключаются. Напротив, исключение сортов растений интерпретируется как вариант предоставления патентной охраны для растений. Такова ситуация в большинстве европейских стран²⁸; согласно как положениям ЕПК, так и директивам ЕС по вопросам изобретений в области биотехнологии, растения относятся к кругу патентоспособных объектов, если техническая реализуемость изобретения не ограничивается определенным сортом растений. Другими словами, патент может быть предоставлен, если изобретение может быть использовано в отношении ряда

²² Соглашение о субрегиональной интеграции (Картахенское соглашение), Решение № 486: Общие положения по вопросам промышленной собственности (14 сентября 2000 г., <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9451>. статья 20). Патентованию не подлежат следующие объекты: (с) 1 растения, животные и по существу биологические процессы выращивания растений или животных, не являющиеся небактериальными или микробиологическими процессами».

²³ *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser* [2004] 1 S.C.R. 902, 2004 SCC 34.

²⁴ Статья 25(4) Закона о патентах от 28/12/2008 г. гласит: «Права патентной охраны не предоставляются в отношении любых из следующих объектов: (4) животные или сорта растений».

²⁵ Раздел 26(a) Закона о промышленной собственности 2001 г. гласит: «Патентованию не подлежат следующие объекты: - (а) сорта растений, как они определяются в Законе о семенах и сортах растений, но не их части или продукты биотехнологических процессов».

²⁶ «Растение» определяется как организм, «который поддерживает свою жизнь путем синтеза углеводов и белков путем фотосинтеза из неорганических веществ, таких как вода, двуокись углерода и неорганические соли, и обычно является неподвижным». (раздел 9.1.2.3 главы 10 части II «Руководящего документа по вопросам патентной экспертизы в КНР» (2010 г.)).

²⁷ Раздел 9.1.2.4 главы 10 части II «Руководящего документа по вопросам патентной экспертизы в КНР» (2010 г.).

²⁸ Так, в апреле 2011 г. Ведомство интеллектуальной собственности Соединенного Королевства выпустило «Руководство по экспертизе Ведомством интеллектуальной собственности патентных заявок на биотехнологические изобретения», которое было исправлено и дополнено в июле 2012 г.

растений. В связи с этим Расширенная апелляционная комиссия ЕПВ (ЕВоА) приняла постановление G 1/98, согласно которому растения в принципе являются патентоспособными объектами, если технические аспекты изобретения не ограничиваются конкретным сортом или сортами растений²⁹.

27. Большинство заявок на патентование изобретений, касающихся растений, относятся к генетически модифицированным растениям и обычно направлены на повышение урожайности растений, их питательной ценности или их сопротивляемости к засухе и вредителям. Однако патентное законодательство не требует, чтобы растение было модифицировано методами генной инженерии, чтобы быть патентоспособным. В последние годы в ЕПВ был подан ряд заявок на патентование изобретений, касающихся растений, полученных при помощи новых методов селекции, например, скрещивания с использованием маркеров³⁰. Между тем, Европейский Парламент принял резолюцию³¹, призывающую ЕПВ также исключить из числа патентоспособных объектов продукты, получаемые с применением традиционных методов селекции и все традиционные методы селекции, включая селекцию типа SMART (метод селекции), а также селекционный материал, используемый при традиционной селекции.

c) Исключение из числа патентоспособных объектов как растений, так и сортов растений

28. В некотором числе стран из числа патентоспособных объектов прямо исключаются как растения, так и сорта растений³². Такой подход, подчеркивающий, что из числа патентоспособных объектов исключаются обе категории объектов, представляет собой политическое решение, однако с формальной точки зрения он ничего не добавляет к исключению растений из числа патентоспособных объектов, поскольку очевидно, что в случае исключения растений сорта растений также исключаются (см. определения в пунктах 9 и 10).

d) Допущение патентования растений и/или сортов растений

29. Некоторые страны предпочитают относить растения к кругу патентоспособных объектов. Как указывалось в пункте (а), выше, этот подход применяется в странах Европы. Соединенные Штаты Америки не предусматривают прямого исключения живых организмов из числа патентоспособных объектов. В частности, в США предусмотрены различные формы охраны растений. Патенты выдаются лицам, изобретающим или открывающим и воспроизводящим вегетативным способом любые сорта растений, отличные от существующих, и новые сорта растений, не относящиеся к растениям, размножающимся клубнями или растениям в некультивируемом состоянии. Они могут получать охрану путем регистрации патента на изобретение (раздел 35, §101 Свода законов США), патента на растение (раздел 35, §161 Свода законов США) или охранного свидетельства на сорт растений (раздел 7, §2321 Свода законов США).

²⁹ <http://www.epo.org/news-issues/issues/melon.html>.

³⁰ В 2013 г. был зарегистрирован патент на огурец с повышенным сроком хранения, полученный методом скрещивания с использованием маркера (EP 1931193. См. также вебсайт ЕПВ <http://www.epo.org/news-issues/issues/melon.html>.

³¹ P7_TA(2012)0202, размещена по адресу <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0202+0+DOC+PDF+V0//EN>.

³² Антигуа и Барбуда, Бурунди, Камбоджа, Чили, Куба, Гана, Индия, Маврикий, Мозамбик, Панама и Руанда.

30. Ведомство по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ США) интерпретирует слово «растение» в его обычном значении и в связи с этим исключает из числа патентоспособных объектов бактерии и материал, размножающийся вегетативным способом, как таковой³³. С учетом указаний, содержащихся в решении Верховного суда США по делу «Даймонд против Чакрабарти»³⁴, в руководстве по проведению патентной экспертизы ВПТЗ США говорится: «Из решения и мнения Верховного суда ясно, что вопрос о том, относится ли изобретение к живой материи, не имеет значения с точки зрения вопроса о патентоспособности. Установленный судом критерий патентоспособности в данной области состоит в том, является ли живая материя результатом человеческого вмешательства»³⁵.

31. В руководстве ВПТЗ США также нашли отражение указания, содержащиеся в другом решении суда: «J.E.M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int' l, Inc.» (Джи-И-Эм Аг Сэплай, Инк. против Пайэниэр Хай-Бред Инт-л, Инк.). В руководстве отмечается, что «по вопросу о растениях Верховный суд сделал вывод о том, что к патентоспособным объектам, согласно положениям раздела 35, §101 Свода законов США, относятся вновь выведенные сорта растений, хотя охрана растений также предусматривается Законом о патентах на растения и Законом об охране сортов растений (раздел 7, §2321 и далее Свода законов США)... Рассмотрев историю принятия Закона о патентах на растения 1930 г., суд указал: "Принимая Закон о патентах на растения, Конгресс стремился дать ответ на оба вопроса, вызывающие озабоченность [вопрос о том, что растения, даже если они выведены искусственным образом, являются с точки зрения патентного законодательства произведениями природы, и вопрос о том, что растения считаются неподходящими для письменного описания изобретения]. Он детально пояснил свое убеждение в том, что работа "помогающего природе" растениевода-селекционера является патентоспособным изобретением".».

32. Еще одним примером страны, допускающей патентование растений, является Япония. Национальное законодательство Японии не содержит никаких нормативных положений, касающихся растений или сортов растений; соответственно, растения относятся к числу патентоспособных объектов, при условии, что изобретение отвечает критериям новизны, промышленной применимости³⁶, изобретательского уровня³⁷ и надлежащего раскрытия, при этом сорта растений охраняются с помощью системы *sui generis*. Японское патентное ведомство (ЯПВ) выпустило руководство, касающееся

³³ Ведомство по патентам и товарным знакам США, Руководство по проведению патентной экспертизы (8-е пересмотренное издание, август 2012 г.), глава 1600, раздел 1601.

³⁴ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980).

³⁵ Ведомство по патентам и товарным знакам США, Руководство по проведению патентной экспертизы (8-е пересмотренное издание, август 2012 г.), глава 2100, раздел 2105.

³⁶ По вопросу о промышленной применимости в Руководстве Японского патентного ведомства приводится пример изобретения, полезность которого не описана или в отношении полезности которого нельзя сделать какие-то выводы (часть VII главы 2 «Практического руководства по работе с изобретениями, относящимися к конкретным отраслям: Изобретения в области биологии». Японское патентное ведомство (апрель 2012 г.).

www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/7_2.pdf, обращение к странице – 24 октября 2013 г., Правило 3.2.1.)

³⁷ По вопросу об изобретательском уровне в Руководстве говорится следующее: «Изобретение растения само по себе не имеет изобретательского уровня, если свойства созданного растения могут быть легко предсказаны на основе свойств общеизвестных растений, относящихся к тому же виду, к которому относится такое растение, и если изобретение не обеспечивает полезных результатов, которые не может предсказать специалист в данной области». (Часть VII главы 2 «Руководства по экспертизе изобретений, относящихся к конкретным отраслям: Изобретения в области биологии». Японское патентное ведомство (апрель 2012 г.).

www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/7_2.pdf, обращение к странице – 24 октября 2013 г., Правило 3.2.2.)

изобретений в конкретных областях, таких как генная инженерия, и определенных видов изобретений в области биологии³⁸.

³⁸ Часть VII главы 2 «Руководства по экспертизе изобретений, относящихся к конкретным отраслям: Изобретения в области биологии». Японское патентное ведомство (апрель 2012 г.). www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/Guidelines/7_2.pdf, обращение к странице – 24 октября 2013 г.

е) *Исключение по существу биологических процессов выращивания растений из числа патентоспособных объектов*

33. Мотивом исключения «по существу биологических способов выращивания растений и животных» из числа патентоспособных объектов является предотвращение монопольного контроля над природными репродуктивными процессами или процессами, не имеющими технического характера (то есть селекционной практикой)³⁹.

34. Некоторые страны не допускают патентования по существу биологических способов выращивания растений и животных. Например, в Бразилии такие способы не считаются изобретениями. Понятие «природного биологического процесса» определяется в Руководстве, изданном Национальным институтом промышленной собственности Бразилии (Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)) как «любой процесс, в котором для получения органических продуктов не используются искусственные средства, или, даже если в нем используется какое-то искусственное средство, он, скорее всего, происходит в природе без вмешательства человека и состоит только из природных явлений – например, процесс опыления, при котором для переноса пыльцы с одного растения на другое используется ватный валик. В этом случае использование искусственного средства (ватного валика) просто ускоряет или сдерживает процессы, происходящие естественным образом»⁴⁰.

35. Что касается Европы, статья 53(b) ЕПК предусматривает, что по существу биологические методы выращивания животных или растений и немикробиологические процессы, также являющиеся по существу биологическими, исключаются из числа патентоспособных объектов. Недавние решения расширенной апелляционной комиссии Европейского патентного ведомства (ЕВА) относительно патентования по существу биологических способов выращивания растений и животных, нашедшие отражение в постановлениях G 0002/07⁴¹ и G 1/08⁴² пролили определенный свет на данный вопрос и могут быть резюмированы следующим образом. Методы традиционного выращивания растений не являются техническими процессами и поэтому непатентоспособны; заявки на изобретения, касающиеся любых немикробиологических процессов, используемых для полового скрещивания целого генома растений считаются «по существу биологическими»; наличие дополнительного действия технического характера, призванного обеспечить или способствовать осуществлению действий, связанных с половым скрещиванием растений или последующим отбором плодов, ничего не меняет в том, что они исключены из числа патентоспособных объектов. С другой стороны, если совершается как минимум одно техническое действие, дополняющее действия, связанные с половым скрещиванием и отбором, процесс может быть признан патентоспособным.

36. В Руководстве по вопросам патентной экспертизы Европейского патентного ведомства (июнь 2012 г.)⁴³ поясняется различие между непатентоспособным по

³⁹ Adcock Mike and Llewellyn Margaret, "TRIPS and the patentability of microorganisms," in Bio-Science Law Review. Vol 4, Iss. 3. 2000/2001. p. 91. (Эдкок, Майк, и Левелин, Маргарет «Соглашение ТРИПС и патентоспособность микроорганизмов», статья в «Bio-Science Law Review», том 4, выпуск 3. 2000/2001 г., с. 91.

⁴⁰ Руководство Бразилии по экспертизе патентных заявок в области биотехнологии и фармацевтики, поданных после 31 декабря 1994 г.; опубликовано в Бюллетене промышленной собственности No 1648 от 6 августа 2002 г., раздел 2.28.2

⁴¹ G 0002/07 (Broccoli/PLANT BIOSCIENCE), 9.12.10.

⁴² Патент EP 1211926 на томаты с пониженным содержанием влаги принадлежит Министерству сельского хозяйства Израиля.

⁴³ Часть G главы II-16 раздела 5.4.2. Руководства по вопросам патентной экспертизы Европейского патентного ведомства (июнь 2012 г.).

существу биологическим процессом (используемым при выращивании растений)⁴⁴ и патентоспособным микробиологическим процессом⁴⁵.

37. Индия – еще одна страна, исключая по существу биологические способы выращивания растений из числа патентоспособных объектов⁴⁶, однако в ее законодательстве нет определения термина «по существу биологический процесс». Некоторые указания по этому вопросу содержатся в решении Высокого суда Калькутты по делу «Димминако АГ против главы Ведомства патентов и образцов» (2002 г.)⁴⁷. Высокий суд Калькутты признал патентоспособным процесс производства живой вакцины для лечения бурсита – инфекционного заболевания домашней птицы⁴⁸. Значение этого прецедента состоит в том, что это был «первый случай в истории индийской патентной системы, когда было признано законным патентование процесса производства продукта, содержащего живые организмы»⁴⁹.

38. Это решение соответствует, в частности, подходу Соединенных Штатов Америки, государств-членов Европейского Союза и Японии, где биотехнологические процессы,

⁴⁴ В Руководстве приводится перечень примеров процессов, которые считаются по существу биологическими способами выращивания растений и разведения животных: метод скрещивания, метод межвидового скрещивания, метод селекционного разведения (например, лошадей), при котором происходит простой отбор животных для разведения и спаривание животных, обладающих определенными свойствами (или соединение их гамет), признаются по существу биологическими процессами и, соответственно, считаются непатентоспособными. Они считаются по существу биологическими и непатентоспособными даже в тех случаях, когда в их состав входит дополнительное действие технического характера – например, использование генетических молекулярных маркеров для отбора родителя или потомства. С другой стороны, процесс, при котором в растение вводятся средствами генной инженерии ген или добавляется свойство, не требует рекомбинирования целых геномов и естественного скрещивания генов растения, и на этом основании он считается патентоспособным.

⁴⁵ Процесс воздействия на растение или животное с целью усовершенствования его свойств, повышения его продуктивности или стимулирования или торможения его роста может быть патентоспособным. Например, метод обрезки дерева не считается по существу биологическим процессом выращивания растений или животных, поскольку в нем не используется половое скрещивание целых геномов и последующий отбор растений и животных. Аналогичным образом, метод воздействия на растение, примером которого может служить применение веществ, стимулирующих рост, или использование радиации, также не является по существу биологическим процессом выращивания растений и животных. Точно так же, обработка почвы с помощью технических средств для торможения или стимулирования роста растений также считается патентоспособным методом.

⁴⁶ Раздел 3 (j) Закона о патентах № 39 1970 г., с последними поправками, внесенными Законом № 15 от 2005 г.

⁴⁷ *Dimminaco A.G. v Controller of Patents & Designs*. Высокий суд Калькутты, дело № 268/2002, 15 января 2002 г.

⁴⁸ Ранее соответствующая патентная заявка была отклонена главой патентного ведомства на том основании, что процесс производства вакцины, содержащей живые организмы, не является процессом производства, а вакцина – веществом, полученным производственным путем, поскольку живые организмы не охватываются термином «производство», который входит в определение изобретения. Однако при рассмотрении дела по апелляции Высокий суд Калькутты признал, что отказ главы патентного ведомства в выдаче патента только на том основании, что конечный продукт процесса содержит живой организм, был неправомерным. Суд указал, что патентное законодательство Индии не исключает из числа патентоспособных объектов микроорганизмы, выращиваемые в контролируемых лабораторных условиях. Тот факт, что изобретенный процесс производства вакцины имеет своим результатом живой конечный продукт, не лишает его патентоспособности. Суд пришел к выводу о том, что, поскольку процесс производства вакцины является новым, допускает промышленное применение, обнаруживает изобретательский уровень и позволяет получать производственным способом пользующийся спросом продукт, он является патентоспособным изобретением.

⁴⁹ Swarup Kumar. "Patentability of Biological Material(s)-Essentially, Therapeutic Antibodies-in India" in *Scripted*. Volume 5, выпуск 3, December 2008. P. 585. (Сваруп Кумар. «Патентоспособность биологического материала (фактически – лекарственных средств на основе моноклональных антител) в Индии», журнал «Scripted», том 5, выпуск 3, декабрь 2008 г., с. 585.

как правило, признаются патентоспособными, независимо от того, является ли конечный продукт живым или неживым.

III. ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, КАСАЮЩИЕСЯ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ИХ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЧИСЛА ПАТЕНТОСПОСОБНЫХ ОБЪЕКТОВ

A Введение

39. Вопрос о том, может ли изобретение, относящееся к области программного обеспечения, которое может быть определено как изобретение, включающее в свой состав, полностью или частично, «компьютерные программы» или «программное обеспечение»⁵⁰, пользоваться патентной охраной, давно вызывает интерес во многих странах и является предметом обсуждения соответствующих вопросов политики⁵¹. С изобретениями, относящимися к программному обеспечению, возникают определенные трудности, поскольку компьютерная программа очень схожа с математическим методом или алгоритмом или даже может считаться мысленным процессом или абстрактным понятием, а все такие объекты обычно не пользуются патентной охраной⁵². Еще одна причина, на которую часто указывают директивные органы, состоит в том, что компьютерная программа не является «изобретением» в том смысле, в каком этот термин понимается в нормативных актах, поскольку она не

⁵⁰ Для обозначения изобретений этого типа в разных странах употребляются разные термины и определения. Например, в практике ЕПВ используется термин «изобретение, реализуемое компьютерными средствами», который «охватывает изобретения, связанные с компьютерами, компьютерными сетями или иными программируемыми устройствами, когда, по имеющимся данным, одно или несколько свойств заявленного изобретения реализуются при помощи программы или программ» (См. Руководство по вопросам патентной экспертизы Европейского патентного ведомства (по состоянию на апрель 2010 г.) (далее - «Руководство ЕПВ»), часть С, глава IV). С другой стороны, Японское патентное ведомство использует термин «изобретение, относящееся к области компьютерного программного обеспечения (или изобретение, относящееся к области программного обеспечения)» в отношении изобретения, для использования которого необходимо программное обеспечение (Руководство ЯПВ по экспертизе патентов и полезных моделей в Японии, часть VII, глава I). Некоторые авторы определяют «изобретение в области программного обеспечения» как «изобретение, относящееся к области изобретений, реализуемых при помощи средств, в которых используется или которые включают в себя программируемый компьютер» (См. Professor David Bainbridge, *Legal Protection of Computer Software*, Fifth Edition (2008), 284 (проф. Дэвид Бейнбридж, «Правовая охрана компьютерного программного обеспечения», 5-е издание (2008 г.), с. 284).

⁵¹ См., в частности, Pamela Samuelson, *A Case Study on Computer Programs*, Global dimensions of intellectual property rights in science and technology, 284 (1993) (Памела Самуэльсон, «Ситуационное исследование по компьютерным программам», в сборнике «Глобальные аспекты прав интеллектуальной собственности в сфере науки и техники», с. 284 (1993 г.)); John H. Barton, *Adapting the Intellectual Property System to New Technology*, Global dimensions of intellectual property rights in science and technology, 256 (1993) (Джон Х. Бартон, «Адаптация системы интеллектуальной собственности к новым технологиям», в сборнике «Глобальные аспекты прав интеллектуальной собственности в сфере науки и техники», с. 256 (1993 г.)); Masako Kikuchi, *Patent Eligibility and Patentability of Computer Software Patents in the United States, Europe and Japan*, CASRIP Newsletter Summer 2009, Volume 16, Issue 3. See Chapter II (Масако Кикучи, «Охраноспособность и патентоспособность компьютерного программного обеспечения в США, Европе и Японии», Бюллетень CASRIP, лето 2009 г., том 16, выпуск 3, см. главу II) и Talat Kaya, *A Comparative Analysis of the Patentability of the Computer Software under the Trips Agreement: the U.S., the E.U., and Turkey*, 4 Ankara Law Review 1, 43, 64 (2007) (Талат Кайя, «Сравнительный анализ патентоспособности компьютерного программного обеспечения в рамках Соглашения ТРИПС: США, ЕС и Турция», 4 «Ankara Law Review» 1, 43, 64 (2007 г.).

⁵² Eloise Gratton, *Should patent protection be considered for computer software related inventions?* (Элоиз Граттон, «Следует ли предусматривать патентную охрану изобретений, относящихся к компьютерному программному обеспечению?»), 7 Comp. L. Rev. & Tech. J. 223, 223 (2003)

подпадает ни под одну из предусмотренных законодательством категорий изобретений⁵³ или поскольку она не имеет технического характера⁵⁴.

40. Однако с развитием компьютерных технологий и отрасли производства программного обеспечения эта ситуация постепенно менялась. С ростом экономической ценности компьютерных программ и усилением стремления отрасли производства программного обеспечения добиваться патентной охраны изобретений, относящихся к программному обеспечению, многие страны расширяли круг патентоспособных объектов, проясняя или изменяя требования о том, чтобы изобретение, относящееся к области программного обеспечения, являлось «изобретением». Эти требования разрабатывались странами независимо друг от друга через механизмы прецедентного права или административные нормы⁵⁵ и поэтому они различаются от страны к стране⁵⁶.

41. Сторонники практики патентной охраны изобретений, относящихся к программному обеспечению, утверждают, что защита компьютерных программ на базе охраны авторских прав или коммерческой тайны недостаточна, и что в интересах содействия росту отрасли программного обеспечения должна обеспечиваться патентная охрана изобретений, относящихся к программному обеспечению⁵⁷. Другие авторы также утверждают, что патентование изобретений, относящихся к программному обеспечению, может позволить малым и средним предприятиям (МСП) эффективнее препятствовать использованию более крупными конкурентами запатентованных ими результатов их инноваций или привлечь венчурный капитал⁵⁸.

42. Противники этой идеи утверждают, что отрасль производства программного обеспечения, в которой наблюдается выраженный *сетевой эффект*, обнаруживает естественную тенденцию к монополизации вследствие необходимости стандартизации, и что патентование изобретений, относящихся к программному обеспечению, может усилить этот эффект и тем самым ограничивать конкуренцию⁵⁹. Однако некоторые противники этой практики признают, что в подобных ситуациях изобретатели могут не прибегать к патентованию, поскольку наличие патентов может сдерживать развитие таких прибыльных «сетей». Другие авторы утверждают, что патентная охрана изобретений, относящихся к программному обеспечению, может иметь негативные последствия для МСП и разработчиков программного обеспечения на базе открытого кода, которые часто создают инновационные продукты в таких формах, при которых дорогостоящие и длительные административные меры станут

⁵³ Бартон, сноска 51 выше, с. 265.

⁵⁴ Подробнее см. Кикучи, сноска 51 выше, глава III, а также пункт 65 настоящего документа.

⁵⁵ Не только Соединенные Штаты Америки, но также Япония и ЕПВ начали обеспечивать, на определенных условиях, все более широкий объем патентной охраны для изобретений, относящихся к программному обеспечению. См. Самуэльсон и Кикучи, сноска 51, выше; Sigrid Sterckx and Julian Cockbain, *The Patentability of Computer Programs in Europe: An Improved Interpretation of Articles 52(2) and (3) of the European Patent Convention* (Сигрид Стеркс и Джулиан Кокбейн, «Патентоспособность компьютерных программ в Европе: более рациональная интерпретация статей 52(2) и (3) Европейской патентной конвенции»), СН 51 Jan 2010 Vol. 13 No. 3 p. 366–402; Professor David Bainbridge, *Legal Protection of Computer Software* (проф. Дэвид Бейнбридж, «Правовая охрана компьютерного программного обеспечения»), 290 (2008).

⁵⁶ Более подробные данные приводятся в главе 3 настоящего документа и Приложениях I и II.

⁵⁷ Кикучи и Кайя, сноска 51, выше.

⁵⁸ EU Parliament, Directorate-General for Research Working Paper, *The patentability of computer programs Discussion of European-level legislation in the field of patents for software* (Европейский Парламент, рабочий документ Генерального директората научных исследований «Патентоспособность компьютерных программ: обсуждение европейского законодательства в области патентования программного обеспечения»), с. 25 (2002 г.).

⁵⁹ Там же, с. 22.

барьерами для вхождения на рынок⁶⁰. В качестве негативного следствия допущения патентования программного обеспечения также называлась недостаточность ресурсов патентных ведомств для экспертизы изобретений, относящихся к программному обеспечению, а также ограниченные возможности определения уровня техники (который может принимать форму продуктов или программ, которые невозможно найти при помощи традиционных поисковых средств, используемых для определения уровня техники)⁶¹.

⁶⁰ Там же, с. 25 и 26. См. также Самуэльсон, сноска 51, выше, с. 302.

⁶¹ Самуэльсон, сноска 51, выше, с. 301 и 302; Кайя, сноска 51, выше, с. 66.

В. Международная правовая база

43. Соглашение ТРИПС не содержит никаких положений, конкретно касающихся патентоспособности изобретений, относящихся к программному обеспечению, а в статье 10.1 Соглашения ТРИПС говорится об обязательстве государства-участников обеспечивать охрану компьютерных программ на основании норм законодательства об авторском праве⁶². Статья 27.1 Соглашения ТРИПС устанавливает общий принцип патентоспособности изобретений, а статьи 27.2 и 27.3 предусматривают некоторые возможные исключения из числа патентоспособных объектов.

44. Обсуждался также вопрос о том, не нарушает ли исключение компьютерных программ из числа патентоспособных объектов статью 27 Соглашения ТРИПС. Существует мнение о том, что каждое государство-участник Соглашения обязано обеспечивать патентную охрану изобретений, относящихся к программному обеспечению, поскольку статья 27.1 Соглашения ТРИПС обязывает государства-участники обеспечивать патентование «любого изобретения во всех областях техники», и можно утверждать, что программное обеспечение является «изобретением» в определенной «области техники» и не исключается из числа патентоспособных объектов ни согласно статье 27.2, ни согласно статье 27.3⁶³. Другие авторы не согласны с этим⁶⁴, заявляя, что Соглашение ТРИПС оставляет вопрос о патентовании «программного обеспечения как такового» без ответа, позволяя государствам-участникам принимать в этой области те нормы, которые они считают целесообразными⁶⁵. Третьи авторы, рассматривая статью 27.1 совместно с другими положениями Соглашения ТРИПС в контексте Венской конвенции о праве международных договоров, также приходят к выводу, что не существует ясных и определенных оснований для вывода о том, что статья 27.1 Соглашения ТРИПС ограничивает право усмотрения государств-участников в отношении уровней охраны изобретений, относящихся к программному обеспечению, и что, соответственно, нормы национального законодательства не ограничиваются положениями Соглашения ТРИПС в этом отношении⁶⁶.

45. Учитывая приведенные выше дискуссии и то обстоятельство, что в рамках механизмов ВТО никакие споры по данному пункту не проводились, хотя ряд государств-участников имеет законы, исключаяющие компьютерные программы из числа патентоспособных объектов, исключение изобретений, относящихся к

⁶² Статья 10.1 Соглашения ТРИПС гласит: «1. Программы для электронно-вычислительных машин, как исходный текст, так и объектный код, охраняются как литературные произведения в соответствии с Бернской Конвенции (1971)».

⁶³ Daniel Schioma, *TRIPS and Exclusion of Software "as Such" from Patentability* (Даниэл Шюма, «Соглашение ТРИПС и исключение программного обеспечения «как такового» из числа патентоспособных объектов»), ИС 2000-01, 36 (2000 г.). Автор также утверждает, что такая интерпретация статьи 27 должна вытекать из самой цели Соглашения ТРИПС, которая состоит в том, чтобы «уменьшить искажения и препятствия на пути развития международной торговли» и «содействовать эффективной и адекватной охране прав интеллектуальной собственности», согласно положениям статьи 31 Венской конвенции о праве международных договоров (с.37).

⁶⁴ Рабочая группа FFII, *Schioma 2000: TRIPS and Exclusion of Software "as Such" from Patentability*, 2003, помещено на сайте по адресу <http://swpat.ffii.org/papri/iic-schioma00/index.en.html> («Шюма-2000: Соглашение ТРИПС и исключение программного обеспечения «как такового» из числа патентоспособных объектов»).

⁶⁵ Aaron D. Charfoos, *How Far Have We Come, and Where Do We Go From Here: The Status of Global Computer Software Protection Under the TRIPS Agreement* (Аарон Д. Чарфус, «Как далеко мы продвинулись и в какую сторону нам двигаться дальше: глобальная ситуация в области охраны компьютерного программного обеспечения согласно Соглашению ТРИПС»), 22 Nw. J. Int'l L. & Bus. 261 (2002). см. главу VII.

⁶⁶ Dr. Karl Friedrich Lenz, *TRIPS and European software patent legislation* (д-р Карл Фридрих Ленц, «Соглашение ТРИПС и европейское законодательство о патентовании программного обеспечения»), *Aoyama Law Review* Vol. 47, No. 1, 1 (2005).

программному обеспечению, из числа патентоспособных объектов представляется ряду стран соответствующим нормам статьи 27 Соглашения ТРИПС.

С. Реализация в положениях национального законодательства

46. Национальные законы государств-участников можно приблизительно отнести к одной из следующих трех категорий: (а) законы, предусматривающие прямое исключение компьютерных программ из числа патентоспособных объектов⁶⁷, (b) законы, прямо допускающие патентование компьютерных программ⁶⁸ и (с) законы, не содержащие каких-либо конкретных норм относительно патентоспособности компьютерных программ⁶⁹.

47. Поскольку конкретные критерии оценки патентоспособности изобретений обычно разъясняются судами и ведомствами ИС, важную роль в оценке патентоспособности изобретений, относящихся к программному обеспечению, также играли прецедентное право и отражающие его административные нормы. Более того, страны со сходными правовыми нормами могут применять различные критерии оценки патентоспособности изобретений, относящихся к области программного обеспечения⁷⁰.

а) Законы, предусматривающие прямое исключение

48. Положения законов об исключении изобретений, относящихся к области программного обеспечения, из числа патентоспособных объектов, могут дополнительно уточняться использованием или неиспользованием выражения «как такового» (или «самого по себе»)^{71,72}.

⁶⁷ Албания, Алжир, Андорра, Аргентина, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Коста-Рика, Хорватия, Куба, Кипр, Чешская Республика, Демократическая Республика Конго, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, Эквадор, Эстония, Эфиопия, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Гватемала, Гондурас, Венгрия, Исландия, Индия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Мексика, Монголия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Норвегия, Панама, Парагвай, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Республика Молдова, Румыния, Российская Федерация, Сент-Лусия, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Южная Африка, Испания, Швеция, Таджикистан, Таиланд, бывшая югославская Республика Македония, Тунис, Турция, Соединенное Королевство, Уругвай, Вануату, Вьетнам. На региональном уровне прямое исключение программного обеспечения из числа патентоспособных объектов предусматривают Андское сообщество, Европейская патентная конвенция, Совет сотрудничества стран Залива и АОИС.

⁶⁸ Япония, Бурунди, Оман и Руанда.

⁶⁹ Ангола, Антигуа и Барбуды, Армения, Австралия, Багамские Острова, Бахрейн, Барбадос, Белиз, Бутан, Бруней-Даруссалам, Камбоджа, Канада, Кабо-Верде, Чили, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Доминика, Египет, Сальвадор, Фиджи, Гамбия, Гана, Гвинея-Бисау, Гайана, Индонезия, Иран, Ирак, Израиль, Ямайка, Иордания, Кения, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Маврикий, Непал, Нигерия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Республика Корея, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сингапур, Словения, Шри-Ланка, Судан, Свазиленд, Швейцария, Тонга, Тринидад и Тобаго, Уганда, Объединенные Арабские Эмираты, Объединенная Республика Танзания, Соединенные Штаты Америки, Йемен, Замбия и Зимбабве. На региональном уровне никаких конкретных норм относительно патентоспособности программного обеспечения не предусматривает АРОИС.

⁷⁰ Типичным примером такой ситуации могут служить различия в практике ЕПВ и Соединенного Королевства (см. пункты 51 и 52 настоящего документа). См. также Rachel Free and Paul Leaves, *Shifting sands of software patentability* (Рейчел Фри и Пол Ливз, «Зыбучие пески патентования программного обеспечения»), *Patent World*, No. 220, с. 15.

⁷¹ Патентование изобретений, относящихся к области программного обеспечения «как такового», запрещают следующие страны: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Коста-Рика, Чешская Республика, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Финляндия, Франция, Германия, Гватемала, Гондурас, Венгрия, Индия, Ирландия, Италия, Латвия,

49. Согласно законам первой группы, из числа патентоспособных объектов исключаются только компьютерные программы *как таковые* (*сами по себе*, рассматриваемые в отрыве от всего остального), в то время как изобретение, относящееся к области программного обеспечения, но *как таковое* в целом не являющееся компьютерной программой, может получить патентную охрану. Таким образом, в определении патентоспособности или непатентоспособности заявленного изобретения решающую роль играет интерпретация содержащегося в законе выражения «как таковое».

50. Согласно ЕПК, которая признает программы для компьютеров *как таковые* объектом, не подлежащим патентованию⁷³, вопрос о патентоспособности заявленного изобретения решается путем выяснения вопроса о том, имеет ли заявленный объект, рассматриваемый в целом, *технический характер*⁷⁴. Изобретение, относящееся к области программного обеспечения, оценивается аналогичным образом и считается патентоспособным, если оно имеет технический характер⁷⁵. После принятия решения по «делу Хитачи» (Т 258/03)⁷⁶, любое заявляемое изобретение, связанное с определением или использованием технических средств, признается изобретением по смыслу статьи 52(1)⁷⁷, и, соответственно, включение в патентную заявку компьютера/компьютерной сети или машиночитаемого носителя, содержащих программу, придает заявляемому изобретению технический характер⁷⁸. Эта практика, судя по всему, была в основном подтверждена решением G3/08 Расширенной апелляционной комиссии ЕПВ, принятым в 2010 г.⁷⁹.

51. С другой стороны, в Соединенном Королевстве, нормативные положения которого по вопросам патентоспособности изобретений, относящихся к программному обеспечению, почти идентичны нормам ЕПК, применяется иной подход: так называемый принцип «вклада в развитие техники»⁸⁰. Прецедентное право подтверждает применение так называемой «четырёхэтапной проверки»⁸¹ при

[Footnote continued from previous page]

Люксембург, Мальта, Черногория, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Панама, Парагвай, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Южная Африка, Испания, Соединенное Королевство и Уругвай. На региональном уровне исключение программного обеспечения «как такового» из числа патентоспособных объектов предусматривают Андское сообщество и Европейская патентная конвенция.

72 Выражение «как такового» не используют в своем запрете на патентование программного обеспечения следующие страны: Аргентина, Ботсвана, Хорватия, Куба, Кипр, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Эстония, Эфиопия, Грузия, Исландия, Литва, Мексика, Монголия, Мозамбик, Норвегия, Филиппины, Польша, Катар, Российская Федерация, Сент-Лусия, Швеция, Таджикистан, Таиланд, бывшая югославская Республика Македония, Тунис, Турция, Вануату и Вьетнам. На региональном уровне патентоспособность программного обеспечения без уточнения выражением «как такового» не предусматривают Совет сотрудничества стран Залива и АОИС.

73 ЕПК, статья 52 (2)(с) и (3).

74 Руководство ЕПВ, часть G, глава II-5, правило 3.6. Технический характер изобретения признается в Руководстве «обязательным условием» признания объекта изобретением по смыслу статьи 52(1). Там же, см. сноску выше.

76 Дело Т 258/03, *In re Hitachi*, OJ EPO 575 (2004)

77 Руководство ЕПВ, часть G, глава II-5, правило 3.6.

78 Руководство ЕПВ, часть G, глава II-5, правило 3.6.

79 Там же. Что касается деталей ряда решений Апелляционной комиссии ЕПВ, см. также Кикучи, сноска 51, выше, глава III, В; Стеркс и Кокбейн, сноска 55, выше; Бейнбридж, сноска 50, выше, с. 290.

80 *Fujitsu.RPC 608* (1997). См. также «Руководство по патентной практике» Патентного ведомства Соединенного Королевства (далее – «Руководство ПВСК»), часть I, п. 1.09.

81 Согласно прецедентному праву (*Fujitsu Limited's Appn* [1997] RPC 608), четырехэтапная проверка включает в себя следующие элементы: 1) надлежащая интерпретация заявленного изобретения; (2) определение реального вклада изобретения в развитие техники; (3) выяснение вопроса о том,

[Footnote continued on next page]

использовании принципа «наличия вклада в развитие техники» в ходе принятия решений по «делу «Аэротел»⁸², и «делу Симбиан»⁸³. Соответственно, программа, обеспечивающая более быструю или более надежную работу компьютера, может считаться вкладом в развитие техники (и может быть патентоспособной), даже если изобретение решает только проблему программирования⁸⁴.

52. Напротив, в Индии, законодательство которой также исключает компьютерные программы *как таковые* из числа патентоспособных объектов, судя по всему, для признания изобретения патентоспособным необходимо его сочетание с каким-то аппаратным обеспечением⁸⁵. Согласно Руководству патентного ведомства Индии, в заявке на патентование метода должно быть указано аппаратное ограничение⁸⁶, а заявка на патентование компьютерной программы, объединенной с аппаратным обеспечением, что позволяет аппаратному обеспечению выполнять определенные функциональные задачи, может быть удовлетворена⁸⁷. Патентоспособным может также считаться изобретение, состоящее из аппаратных средств, объединенных с программным обеспечением или компьютерной программой, например, интегрированная система⁸⁸, в то время как изобретение, представляющее собой компьютерную программу *как таковую* или компьютерный программный продукт, не признается патентоспособным⁸⁹.

53. В Новой Зеландии недавно был принят новый Закон о патентах⁹⁰, по которому программное обеспечение *как таковое* не считается изобретением. Согласно пояснениям к закону, «новая статья 10А не исключает компьютерные программы из числа патентоспособных изобретений, а поясняет, что компьютерная программа не является с точки зрения законопроекта ни изобретением, ни методом производства (и что это исключает признание любого объекта изобретением или методом производства только на том основании, что патент или заявка касаются компьютерной программы как таковой)»⁹¹.

54. В патентном законодательстве Филиппин ограничительное выражение «как таковое» не используется в отношении именно компьютерных программ, однако в Руководстве патентного ведомства⁹² указывается, что исключение любого объекта, включая компьютерные программы, из числа патентоспособных объектов в целом применяется только в той мере, в какой заявка касается исключенного объекта *как такового*⁹³. Данный подход по существу совпадает с практикой стран, законодательство которых исключает компьютерное программное обеспечение как таковое из числа патентоспособных объектов.

[Footnote continued from previous page]

относится ли изобретение в полном объеме к объектам, исключенным из числа патентоспособных объектов; и (4) выяснение, является ли фактический или предполагаемый вклад в развитие техники реально техническим по своему характеру.

⁸² *Aerotel*. RPC 7 (2007). См. также Руководство ПВСК, часть I, п. 1.10.

⁸³ *Symbian*. EWHC 518 (Pat) (2008).

⁸⁴ Руководство ПВСК, часть I, п. 1.29.3.

⁸⁵ Правило 08.03.06.10 Руководства по практике и процедуре патентного ведомства Индии, 2010 г.

⁸⁶ Там же, 4.11.6.

⁸⁷ Там же, 4.11.7.

⁸⁸ Там же, 4.11.8.

⁸⁹ Там же. Согласно Руководству патентного ведомства Индии, программный продукт есть не что иное, как компьютерная программа *как таковая*.

⁹⁰ Закон № 68 от 13 сентября 2013 г.

⁹¹ Дополнительное постановление № 237 от 14 мая 2013 г.

⁹² «Руководство по порядку проведения экспертизы по существу» Ведомства интеллектуальной собственности Филиппин.

⁹³ Там же, 2.2.

b) Законы, прямо допускающие патентоспособность

55. Закон Японии о патентах прямо называет компьютерные программы «патентоспособными объектами»⁹⁴. Он определяет изобретение как «порождение наиболее передовых технических идей с использованием законов природы»⁹⁵. Это означает, что патентная охрана может быть предоставлена только компьютерной программе, которая представляет собой «порождение технических идей с использованием законов природы». Далее в Руководстве ЯПВ⁹⁶ говорится, что в тех случаях, когда «обработка информации при помощи программного обеспечения конкретно обеспечивается использованием аппаратных средств», программное обеспечение считается «порождением технических идей с использованием законов природы»⁹⁷. Другими словами, изобретение, относящееся к области программного обеспечения, которое не предполагает обработку информации при помощи программного обеспечения (или компьютерной программы), конкретно обеспечиваемую использованием аппаратных средств, может не получить патентной охраны. Как видно из принятых в дальнейшем судебных решений, подход, нашедший отражение в Руководстве ЯПВ, судя по всему, получил поддержку судебной системы⁹⁸.

56. Недавно другие страны, а именно, Оман, Руанда и Бурунди, приняли конкретные законодательные положения, допускающие патентование программного обеспечения, однако, поскольку эти положения были приняты недавно, информация о практическом применении этих норм пока отсутствует.

c) Законы, не содержащие никаких конкретных норм

57. Правовые нормы Соединенных Штатов Америки не содержат ни прямого определения термина «изобретение», ни прямо оговоренных положений об исключении объектов из числа патентоспособных объектов. Судебные прецеденты содержат три основания исключения изобретений из числа патентоспособных объектов: «законы природы», «физические явления» и «абстрактные идеи»⁹⁹, хотя их конкретное практическое применение может признаваться патентоспособным¹⁰⁰.

58. ВПТЗ США выдает патенты на изобретения, относящиеся к программному обеспечению при условии соблюдения определенных требований. В Руководстве по порядку проведения патентной экспертизы (далее – «РППЭ»)¹⁰¹ и двух временных меморандумах по вопросам определения патентоспособности^{102,103} на базе принятых

⁹⁴ В статье 2(3)(i) Закона о патентах Японии (далее – «ЗПЯ») говорится, что компьютерная программа – это одна из форм изобретения продукции.

⁹⁵ ЗПЯ, статья 2(1).

⁹⁶ Руководство ЯПВ, сноска 51, выше.

⁹⁷ Там же, часть VII, глава I, 2.2.1(1).

⁹⁸ Программное обеспечение канрен хацумей но чизай кусай ханкецу бунсеки (хацумей сейрицусей), Patent, Vol. 12 (2010). Соответствующие судебные прецеденты см. также в Масако Кикичи, сноска 51, выше, III.C.2.

⁹⁹ Дело «Билски».

¹⁰⁰ *Benson*, 409 U.S. at 71, 175 USPQ at 676; *Diehr*, 450 U.S. at 187, 209 USPQ at 8. Они также упоминаются в п. 2100-11 Руководства по порядку проведения патентной экспертизы (далее – «РППЭ»).

¹⁰¹ Последняя версия от августа 2012 г. размещена по адресу <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/>.

¹⁰² Меморандум о новых временных инструкциях по вопросам экспертизы патентоспособности изобретений (далее – «Временные инструкции с учетом решения по делу «Билски»), 24 августа 2009 г. (опубликован после вынесения Апелляционным судом США по федеральному округу решения по делу «Билски»). Размещен по адресу: http://www.uspto.gov/patents/law/comments/2009-08-25_interim_101_instructions.pdf.

судебных решений изложен систематический метод определения патентоспособности всех изобретений без выделения из их состава изобретений, относящихся к программному обеспечению. При этом применяются следующие два общие соображения: во-первых, заявляемое изобретение должно относиться к одной из четырех предметных категорий охраноспособных изобретений, указанных в законодательстве: «процесс», «машина», «производство» или «материальный состав»¹⁰⁴ и, во-вторых, если заявляемое изобретение подпадает под признаваемую судом категорию исключений из числа патентоспособных объектов, включая абстрактные идеи, законы или явления природы (физические явления), изобретение должно быть связано с их конкретным практическим применением, а не относиться к такой категории целиком. В отношении изобретений, касающихся процессов, применяется «многофакторный» критерий, представляющий собой модифицированную версию применявшегося ранее критерия «устройство или преобразование»¹⁰⁵. Было разработано руководство, конкретно касающееся вопросов экспертизы изобретений, относящихся к компьютерной сфере¹⁰⁶. В нем проводится различие между «функциональным описательным материалом»¹⁰⁷, с одной стороны, и «нефункциональным описательным материалом»¹⁰⁸, с другой.

59. Прецедентное право США также признает патентоспособность программного обеспечения при условии, что оно представляет собой не просто научный принцип или абстрактную теорему. Таким образом, хотя математический алгоритм уже существует в природе и, соответственно, не может быть запатентован, его практическое применение в конкретных обстоятельствах может считаться изобретением. В частности, при рассмотрении дела «Даймонд против Диэр» суд провел различие между абстрактными идеями, такими как математические формулы, и их применением в рамках конкретного процесса для указанной цели; последнее, то есть применение математической формулы в конкретном процессе для достижения указанной цели, было признано патентоспособным. Это различие было вновь проведено в «деле

[Footnote continued from previous page]

¹⁰³ Меморандум о временных указаниях по определению патентоспособности изобретений в связи с заявками на регистрацию процессов с учетом решения по делу «Билски против Каппос» (далее – «Временные указания с учетом решения по делу «Билски»), 27 июля 2010 г. (опубликованы после вынесения Верховным судом США решения по делу «Билски»). Размещены по адресу: http://www.uspto.gov/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf.

¹⁰⁴ Эти категории указаны в разделе 35, §101 Свода законов США.

¹⁰⁵ В частности, в ходе недавнего рассмотрения дела «Билски», в котором решался вопрос о правомерности патентования изобретения, касающегося метода хеджирования риска при осуществлении торговых операций на сырьевых рынках, суд указал, что для решения вопроса о патентоспособности изобретения, касающегося процесса, должен применяться так называемый критерий «устройство или преобразование». Процесс признается патентоспособным, если: 1) он связан с конкретным устройством или оборудованием, или 2) он обеспечивает преобразование конкретного объекта в иное состояние или в иной объект. (судья Мичел, дело «Билски»).

¹⁰⁶ Examination Guidelines for Computer-Related Inventions (Руководство по вопросам экспертизы изобретений, относящихся к компьютерной сфере), IV.B.1.

¹⁰⁷ «Функциональный описательный материал» представляет собой структуры данных и компьютерные программы, обеспечивающие функциональность системы после их записи в виде кода на машиночитаемый носитель; соответственно, изобретение, представляющее собой машиночитаемый носитель, на котором записана в виде кода компьютерная программа, задает структурные и функциональные взаимосвязи между компьютерной программой и носителем, обеспечивая функциональность компьютерной программы, и поэтому является, согласно закону, патентоспособным объектом. Функциональный описательный материал патентоспособен не сам по себе, а только в том случае, если он реализован в компьютере, что дает ему возможность осуществлять свои функции по отношению к компьютеру.

¹⁰⁸ К «нефункциональным описательным материалам» относятся (без ограничения перечисленным) музыка, литературные произведения и компиляции или простые подборки данных. Такие материалы не являются патентоспособными только на том основании, что они записаны на каком-то машиночитаемом носителе: так, если песня сохранена на компьютере, это не делает ее патентоспособной.

Алаппата»¹⁰⁹. Изобретение Алаппата касалось так называемого «генератора развёртки» - устройства, применяемого в цифровых осциллографах для сглаживания данных, задающих колебательный сигнал, до его выведения на экран осциллографа. Изобретение касалось общей архитектуры и функционирования генератора и по существу обеспечивало устранение видимых разрывов колебательного сигнала за счет изменения интенсивности каждого пикселя в зависимости от близости соответствующего пикселя к вектору колебательного сигнала. Апелляционный суд признал решение об отказе в выдаче патента недействительным и сделал вывод о том, что, по существу, изобретение Алаппата представляло собой «устройство», то есть относилось к одной из четырех категорий патентоспособных объектов, предусмотренных параграфом 101. Суд указал, что «математический алгоритм не является патентоспособным только в том случае, если он по существу представляет собой только закон природы, природное явление или абстрактную идею», и, исходя из этого положения, признал, что изобретение, рассматриваемое в целом, «является не невещественным математическим понятием, которое могло бы быть названо абстрактной идеей, а конкретным устройством, предназначенным для получения полезного, конкретного и осязаемого результата»¹¹⁰.

60. В других странах, законодательство которых основано на общем праве, таких как Канада и Австралия, не существует никаких конкретных норм, регулирующих вопросы патентоспособности программного обеспечения. При вынесении решения по этапному делу «Шлюмберже Лтд. против Канады (Комиссар по патентам)»¹¹¹ канадский суд признал патентоспособность компьютерных программ на основании того же объяснения, которое содержится в руководстве, опубликованном патентным ведомством¹¹². В «Руководстве по вопросам работы патентного ведомства» Канады (РРПВК) поясняется, что «согласно законодательству, сама по себе компьютерная программа не является патентоспособным объектом, однако если результатом использования программы на компьютере является получение нового технического решения технологической проблемы, имеющего изобретательский уровень, считается, что программа изменяет технический характер компьютера в целом»¹¹³.

61. Прецедентное право Австралии признает патентоспособность программного обеспечения уже более 20 лет¹¹⁴. Недавно Федеральный суд Австралии указал: «Чтобы метод был признан патентоспособным, необходимо, чтобы при его помощи был получен продукт, в котором может наблюдаться новый и полезный эффект. В случае компьютерных программ необходимо, чтобы применение программы давало

¹⁰⁹ *In re Kuriappan P. Alappat, Edward E. Averill and James G. Larsen*, 33 F.3d 1526 (Federal Circuit, 1994).

¹¹⁰ *Alappat*, с. 1544.

¹¹¹ *Schlumberger Canada Ltd. v. Canada (Commissioner of Patents)*, [1982] 1 F.C. 845 (С.А.). «Дело Шлюмберже» касалось заявки на патентование изобретения, связанного с процессом записи измерений, фиксируемых в скважинах в геологических породах, на магнитных лентах, с их передачей на компьютер, программируемый согласно математическим формулам, изложенным в спецификациях, анализом на основе этих данных о сейсмических условиях и их преобразованием в отчетный формат (графики и таблицы). В данном случае заявка на регистрацию патента была отклонена, поскольку суд признал единственным новым аспектом заявленного изобретения математическую формулу. Того обстоятельства, что эта формула была введена в программу, используемую на компьютере, оказалось недостаточным для признания патентоспособности изобретения.

¹¹² См. http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr00720.html.

¹¹³ Правило 16.03.02 РРПВК.

¹¹⁴ David Weber, "Software Patents in Australia: Court prefers Curves to Asset Index (Дэвид Вебер, «Патентование программного обеспечения в Австралии: суд предпочитает кривые индексу активов»)", размещено по адресу <http://www.davies.com.au/pub/detail/693/software-patents-in-australia-court-prefers-curves-to-asset-index>.

практический и полезный результат, то есть речь должна идти не просто об информации»¹¹⁵.

62. Хотя в законодательстве Республики Корея отсутствуют нормы, регулирующие вопросы патентоспособности изобретений, относящихся к области программного обеспечения, патентное ведомство этой страны признает в качестве изобретений обработку данных при помощи компьютерных программ, работающих с применением аппаратных средств¹¹⁶. Тем не менее, компьютерные программы сами по себе не считаются патентоспособными изобретениями, и в практике Республики Корея патентоспособными признаются только изобретения, касающиеся устройств обработки данных (машин), методов и машиночитаемых носителей, на которых записаны компьютерные программы¹¹⁷.

63. В Китае изобретения определяются как новые технические решения, касающиеся продуктов, процессов или их усовершенствований¹¹⁸. Техническое решение понимается как агрегат технических средств, в котором законы природы применяются для решения технической проблемы¹¹⁹. Соответственно, согласно принятому законодательству, решение, не связанное с использованием *технических средств* для решения «технической проблемы» и, соответственно, не достигающее какого-то «технического эффекта» на основе действия законов природы, не является патентоспособным объектом¹²⁰. Патентоспособность изобретения, относящегося к области программного обеспечения, определяется на основе тех же критериев. Соответственно, чтобы быть признанным патентоспособным, изобретение, относящееся к области программного обеспечения, должно обеспечивать решение, предполагающее выполнение компьютерных программ для решения «технических проблем» с получением соответствующего технического эффекта¹²¹.

D. Дополнительные моменты, которые следует учитывать

64. Как показано выше, для того, чтобы заявленное изобретение было признано патентоспособным, законодательство многих стран требует наличия в нем определенных «технических аспектов»¹²², непосредственно указываемых или подразумеваемых. Одни страны прямо включают определенный технический аспект в определение «изобретения»¹²³, другие добавляют это требование, ограничивая объем патентоспособности изобретения¹²⁴, в третьих странах это требование

¹¹⁵ Research Affiliates LLC v. Commissioner of Patents, FCA, 13 February 2013, §22. В частности, при рассмотрении данного дела суд решал вопрос о том, подпадает ли компьютерная программа под определение изобретения по смыслу выражения «новое производство», фигурирующего в разделе 6 Закона о монополиях.

¹¹⁶ Руководство по вопросам патентной экспертизы (критерии патентоспособности) Ведомства интеллектуальной собственности Республики Корея (далее - «Руководство ВИСК»), см. 4.1.8.

¹¹⁷ Там же.

¹¹⁸ Закон о патентах Китая, статья 2(2).

¹¹⁹ Руководство по патентной экспертизе Бюро интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (далее - «Руководство БИСК»). См. часть II, главы 1, 2.

¹²⁰ Там же.

¹²¹ Там же, часть II, глава 9, 2.

¹²² При этом используются термины «технический характер», «вклад в развитие техники», «техническая идея», «техническое решение», «техническая проблема», «технический эффект», «область техники» и иные эквивалентные им выражения.

¹²³ Например, Ангола, Антигуа и Барбуда, Армения, Белиз, Бутан, Ботсвана, Камбоджа, Чили, Китай, Доминика, Эфиопия, Гана, Иран, Япония, Иордания, Малайзия, Филиппин, Республика Корея, Российская Федерация, Вьетнам. Соответствующие нормы приводятся в Приложении I.

¹²⁴ Например, Албания, Болгария, Хорватия, Германия Венгрия, Исландия, Ирландия, ЕПВ. Соответствующие нормы приводятся в Приложении I.

подразумевается, но не фиксируется непосредственно в положениях законодательства¹²⁵. Согласно законодательству всех этих стран, изобретение, относящееся к области программного обеспечения, признается патентоспособным при условии подтверждения его технического характера.

65. С другой стороны, ряд стран не применяет требования о наличии у изобретения технических аспектов¹²⁶. Как представляется, возможности для получения патентной охраны в этих странах шире, чем в странах, по законодательству которых условием патентоспособности изобретения является наличие у него технического характера.

66. Наконец, в некоторых странах ведущую роль играет форма, в которой существует изобретение. Например, в Соединенных Штатах Америки компьютерная программа сама по себе не может быть запатентована¹²⁷, а изобретения, касающиеся продуктов и методов, оцениваются различным образом¹²⁸. По законодательству Республики Корея компьютерная программа сама по себе не признается изобретением, однако другие изобретения признаются патентоспособными¹²⁹. В Индии и Китае изобретение, относящееся к области программного обеспечения и касающееся продукта или метода, может быть признано патентоспособным, но патентование самой по себе компьютерной программы или машиночитаемого носителя, на котором записана компьютерная программа, не допускается¹³⁰. РРПВК (руководство патентного ведомства Канады) также содержит детальные указания по составлению заявок на регистрацию изобретений различных категорий, относящихся к программному обеспечению¹³¹.

67. С другой стороны, некоторые страны и организации уделяют основное внимание фактическому содержанию заявляемого изобретения¹³². Так, согласно практике ЕПВ, заявляемое изобретение должно оцениваться в целом, независимо от формы изобретения¹³³, при этом изобретение, существующее в любой форме, может быть признано патентоспособным при условии, что оно имеет технический характер. Аналогичным образом, в Соединенном Королевстве форма изобретения не имеет значения¹³⁴, и компьютерная программа сама по себе может быть признана патентоспособной, если она признается определенным вкладом в развитие техники¹³⁵.

[Приложение I следует]

¹²⁵ Прецедентное право Соединенного Королевства требует наличие «вклада в развитие техники» (см. сноску 80). Канада и Индия также упоминают требование наличия технического аспекта в инструктивных документах своих патентных ведомств, но оно не фигурирует в их нормативных положениях (см. сноски 113 и 85, соответственно).

¹²⁶ Например, законодательство Соединенных Штатов Америки, судя по всему, требует, чтобы изобретение обладало «полезностью», а не техническим характером.

¹²⁷ Временные инструкции по «делу Билски», глава I, 1. Это связано с тем, что компьютерная программа сама по себе не подпадает ни под одну из нормативных категорий, предусмотренных в параграфе 101 раздела 35 Свода законов США.

¹²⁸ Временные инструкции с учетом решения по делу «Билски», глава II, и Временные указания с учетом решения по делу «Билски»

¹²⁹ Руководство ВИСК, см. сноску 116, выше, 4.1.8.

¹³⁰ Руководство патентного ведомства Индии, см. сноску 85, выше, глава IV 4.11.5–4.11.8; и Руководство БИСК, см. сноску 119, выше, часть II, глава 9, 5.2.

¹³¹ РРПВК, см. сноску 112, выше, глава 16 (16.08).

¹³² В неисчерпывающий перечень таких стран и организаций входят ЕПВ, Соединенное Королевство и Германия.

¹³³ Руководство ЕПВ, см. сноску 52, выше, п. 2.2.

¹³⁴ Руководство ПВСК, см. сноску 80, выше, п. 1.28.

¹³⁵ Там же, п. 1.29.3.