



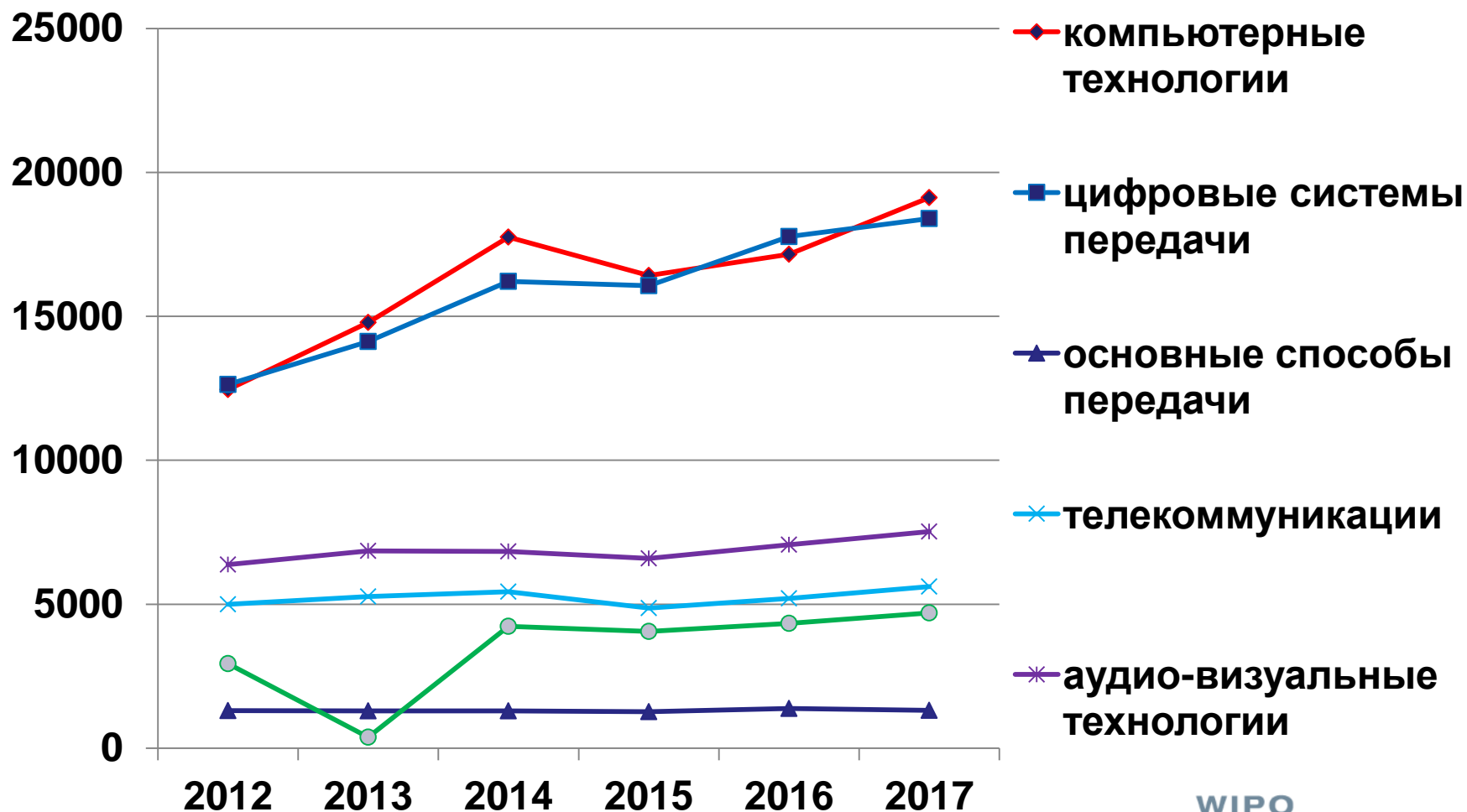
Особенности проведения международного поиска и международной предварительной экспертизы на международной фазе по изобретениям, касающимся цифровой среды

XXII Международная Конференция «Роль интеллектуальной собственности в прорывном научно-технологическом развитии общества»

**Роспатент, Москва
19 – 20 сентября
2018**

**Ольга Крысанова
Координатор программ**

Статистика подачи заявок РСТ, относящихся к цифровой среде



Объекты, которые исключены из числа патентоспособных (1)

- На сайте ВОИС приведен перечень объектов, исключенных из числа патентоспособных, для ряда стран и региональных патентных ведомств. Этот перечень размещен по адресу:

http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national_laws/exclusions.pdf

Status as of May 2018

CERTAIN ASPECTS OF NATIONAL/REGIONAL PATENT LAWS*

(6) Exclusions from Patentable Subject Matter

| Country/Region | Exclusions from Patentable Subject Matter |
|----------------|---|
| Albania | <ol style="list-style-type: none">1. Discoveries, scientific theories and mathematical methods.2. Aesthetic creations.3. Schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business.4. Computer programs.5. Presentation of information6. Inventions the commercial exploitation of which is contrary to public order, morality or public health and human life, such as:<ol style="list-style-type: none">(a) processes for cloning human beings;(b) processes for modifying the germ line genetic identity of human beings;(c) uses of human embryos for industrial or commercial purposes;(d) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without any substantial medical benefit to man or animal, and also animals resulting from such processes.7. Nuclear substances for military purposes.8. Surgical, diagnostic and therapeutic methods for treating humans and animals.9. Plant and animal varieties and essentially biological processes for their production, other than microbiological processes and products.10. Human body at the various stages of its formation and development, and the simple discovery of one of its elements, including the sequence or partial sequence of a gene. |
| Algeria | <ol style="list-style-type: none">1. Principles, theories, scientific discoveries and mathematical methods.2. Plans, principles and methods for intellectual activities and playing games.3. Methods and systems of teaching, organization, administration and management.4. Surgical, therapeutic and diagnostic methods for treating humans and animals.5. Presentation of information.6. Computer programs.7. Aesthetic creations.8. Plant and animal varieties and essentially biological processes for their production.9. Inventions contrary to public policy or morality.10. Inventions harmful to the health or life of humans or animals, preservation of plants, or protection of the environment. |
| Andorra | <ol style="list-style-type: none">1. Discoveries, scientific theories and mathematical methods.2. Aesthetic creations.3. Schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for |

Объекты, которые исключены из числа патентоспособных (2)

- **Математические методы, теории, правила, математические формулы - не защищаются в следующих странах:**

Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Аргентина, Армения, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бутан, Великобритания, Венгрия, Гана, Гватемала, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминика, Доминиканская республика, Египет, Замбия, Индия, Индонезия, Иордан, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кения, Кипр, Кыргызстан, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Маврикий, Македония (бывшая Республика Югославии), Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монголия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Папуа Новая Гвинея, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Россия, Румыния, Сальвадор, Санта Люсия, Саудовская Аравия, Сербия, Сирия, Словакия, Словения, Таджикистан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Узбекистан, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Южная Африка, ОАПИ (Африканская организация интеллектуальной собственности), ЕАРО (Евразийское патентное ведомство), ЕРО (Европейское патентное ведомство), GCC (Патентное ведомство Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива)

Объекты, которые исключены из числа патентоспособных (3)

- **Схемы, диаграммы, планы, правила, инструкции, модели, методы, методики выполнения умственных/интеллектуальных действий; интеллектуальная деятельность** - не охраняются патентом в следующих странах:

Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Аргентина, Армения, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бутан, Великобритания, Венгрия, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминика, Доминиканская республика, Замбия, Индия, Италия, Ирландия, Исландия, Испания, Кения, Кипр, Кыргызстан, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Маврикий, Македония (бывшая Республика Югославии), Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монголия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Россия, Румыния, Сальвадор, Санта Люсия, Саудовская Аравия, Сербия, Сирия, Словакия, Словения, Таджикистан, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Узбекистан, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Южная Африка, ОАПІ, ЕАРО, ЕРО, GСС

Объекты, которые исключены из числа патентоспособных (4)

- **Схемы, правила, методы, планы, инструкции, диаграммы, методики проведения игр** - не охраняются патентом в следующих странах: Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Аргентина, Венгрия, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бутан, Великобритания, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Гонконг, Грузия, Дания, Доминика, Доминиканская республика, Замбия, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кения, Кипр, Кыргызстан, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Маврикий, Македония (бывшая Республика Югославии), Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монголия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Санта Люсия, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Южная Африка, OAPI, EAPO, EPO, GCC

Объекты, которые исключены из числа патентоспособных (5)

- **Схемы, правила, инструкции, диаграммы, модели, и методы ведения бизнеса/ экономической и хозяйственной деятельности/ управленческого менеджмента/ коммерческой деятельности/ коммерческого, бухгалтерского, финансового, издательского или налогового характера** - не охраняются патентом в следующих странах:

Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бельгия, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бутан, Великобритания, Венгрия, Гана, Гватемала, Греция, Германия, Гондурас, Гонконг, Грузия, Дания, Доминика, Доминиканская республика, Замбия, Индия, Италия, Исландия, Испания, Ирландия, Кения, Кипр, Кыргызстан, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Маврикий, Македония (бывшая Республика Югославии), Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монголия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Оман, Пакистан, Панама, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сальвадор, Санта Люсия, Саудовская Аравия, Сербия, Сирия, Словакия, Таджикистан, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Узбекистан, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Южная Африка, ОАИ, ЕАРО, ЕРО, ГСС

Объекты, которые исключены из числа патентоспособных (6)

- **Компьютерные программы (программное обеспечение), модели, правила или методы, касающиеся компьютерных программ** - не охраняются патентом в следующих странах:
Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Египет, Замбия, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Кыргызстан, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мадагаскар, Македония (бывшая Республика Югославии), Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монголия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Россия, Румыния, Санта Люсия, Сербия, Сирия, Словакия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Уругвай, Финляндия, Франция, Филиппины, Хорватия, Чехия, Швеция, Эквадор, Эстония, Южная Африка, ОАИ, ЕАРО, ЕРО, ГСС

Объекты, которые исключены из числа патентоспособных (7)

- **Представление информации/ Формы представления информации/ Способы воспроизведения информации** - не охраняется патентом в следующих странах:

Австрия, Австралия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Аргентина, Венгрия, Беларусь, Бельгия, Боливия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Гана, Германия, Гондурас, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Замбия, Индия, Исландия, Испания, Италия, Ирландия, Кения, Кипр, Кыргызстан, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония (бывшая Республика Югославии), Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Панама, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Россия, Румыния, Санта Люсия, Сербия, Словакия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эквадор, Эстония, Южная Африка, ОАПІ, ЕАРО, ЕРО

Особенности экспертизы заявок на изобретения в Японии

- Такие объекты, как математические методы, методы интеллектуальной деятельности, методы ведения бизнеса, решения, касающиеся представления информации, компьютерные программы, признаются несоответствующими условию патентоспособности «Промышленная применимость» в патентном ведомстве Японии, т.к. эти объекты не реализуют/используют какой-либо закон природы (физический закон). По этой причине эти объекты не указаны в числе объектов, которые исключены из числа патентоспособных объектов (см. Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan, Part 4, Chapter 1, по адресу: http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/files_guidelines_e/03_01_00_e.pdf)

Особенности экспертизы заявок на изобретения в США

- В качестве объектов, исключенных из числа патентоспособных, в законодательстве США указан такой объект как – **абстрактные теории**. Под этим термином понимаются:
 - Умственная деятельность
 - Алгоритмы, формулы
 - Научные принципы

Для определения, относится ли заявленное решение к одной из непатентоспособных категорий, выполняют проверку (информация опубликована на сайте Патентного ведомства США по адресу: www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html):

- Применяется ли в этом решении машинная трансформация?
 - Является ли заявленное решение практическим применением Закона природы?
 - Относится ли заявленное решение к утверждению концепции?
- По результатам спора по делу Билски судом предписано ведомству США наряду с признанием заявленного объекта в качестве объекта, который не охраняется патентом, также проводить патентный поиск и оценку «новизны» и «изобретательского уровня» (см. <https://www.uspto.gov/about-us/organizational-offices/office-general-counsel/office-solicitor/bilski-court-documents>; https://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/law/exam/bilski_guidance_27_jul2010.pdf

Статьи 17 и 34 Договора о патентной кооперации

Если Международный поисковый орган/ Орган проведения международной предварительной экспертизы считает, что: **международная заявка относится к объекту, по которому в соответствии с Инструкцией Международный поисковый орган/ Орган проведения международной предварительной экспертизы не обязан проводить международный поиск/ международную предварительную экспертизу,** и в данном случае он принимает решение не проводить такой поиск/ такую экспертизу, или (...)

упомянутый Орган отмечает такой факт в декларации и уведомляет заявителя и Международное бюро, что отчет о международном поиске не будет подготовлен/ упомянутый Орган не рассматривает заявку в соответствии со статьей 33(1) и уведомляет заявителя об этом решении и его мотивах

Правила 39.1 и 67.1 Инструкции РСТ к Договору о патентной кооперации

Ни один Международный поисковый орган/ Орган международной предварительной экспертизы **не обязан проводить поиск/ международную предварительную экспертизу** по международной заявке, если и в той мере, в какой объект заявки относится к следующему:

- (i) научные и **математические теории**;
- (ii) сорта растений, породы животных или чисто биологические способы выращивания растений и животных, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
- (iii) **схемы, правила или методы организации производства, выполнение чисто умственных действий или игр**;
- (iv) хирургические или терапевтические методы лечения людей или животных, а также способы диагностики;
- (v) **простое изложение информации**;
- (vi) **вычислительные программы** в случае, если Международный поисковый орган/ Орган международной предварительной экспертизы не оснащен для проведения поиска по определению уровня техники в отношении таких программ

Параграф 9.02 Руководства РСТ по проведению поиска и международной предварительной экспертизы

В зависимости от политики Органа, по таким объектам может быть проведен поиск или экспертиза. Любой такой объект, по которому конкретный Орган готов провести поиск или экспертизу, приводится в Соглашении между этим Органом и Международным Бюро. Соответственно объекты, исключенные из международного поиска или международной предварительной экспертизы, могут отличаться в разных международных Органах.

Изобретение – техническое решение

- Большинство патентных ведомств придерживается политики, что изобретение является **техническим решением** и должно решать **техническую проблему/задачу** (см. обзор практики экспертизы в разных патентных ведомствах в части исключений объектов из числа патентоспособных опубликован на сайте ВОИС по адресу:
http://www.wipo.int/patents/en/topics/exceptions_limitations.html).
- В приложении «Computer Programs as Excluded Patentable Subject Matter (Annex II)», размещенном по адресу:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex2.pdf, приведен краткий обзор практики разных ведомств в отношении такого объекта как «компьютерные программы»

Принцип «техническое решение» в системе РСТ

- Объект изобретения, на который испрашивается охрана, определяется **терминами технических признаков изобретения** (Правило 6.3 Инструкции РСТ к Договору о патентной кооперации)
- Формула изобретения должна характеризоваться **«техническими признаками изобретения»**. Это означает, что формула изобретения не должна содержать каких-либо утверждений, относящихся, например, к **коммерческим преимуществам или другим нетехническим признакам**, (...). Не обязательно, чтобы каждый признак был выражен **конструктивными терминами**. Поскольку это определяется национальным законодательством, эксперт обычно не должен возражать против включения в формулу **функциональных признаков** при условии, что специалисту в данной области легко представить себе средства для выполнения этой функции без изобретательского творчества, или же такие средства полностью раскрыты в данной заявке (Параграф 5.04 Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы)

Как определить, относится ли заявленное решение к исключенным объектам?

- Ключевым вопросом при определении того, относится ли изобретение к исключениям, является вопрос о том, **носит ли заявленное изобретение, рассматриваемое в целом, абстрактный характер, то есть не имеет практического применения, приносящего полезный, конкретный и материальный результат** (Параграф 9.07 Приложения к главе 9 Руководства по проведению международного поиска и международной экспертизы).
- **Любое представление информации, которое характеризуется только ее содержанием**, исключается согласно правилам 39 и 67 Инструкции к РСТ. Это применяется и в случае, если формула **направлена на представление информации как таковой, и если формула направлена на информацию, записанную на носителе** (Параграф 9.11 Руководства по проведению международного поиска и международной экспертизы).
- **Не должно** быть отказа в проведении международного поиска и предварительной экспертизы только на тех основаниях, что **программа** включена в само выполнение.

Примеры нетехнических решений, подлежащих исключению из поиска и экспертизы

- теория или метод организации производства;
- игра, как абстрактный объект, определяемый только правилами,
- программа изучения языка,
- коммерческие операции (например, платежи, кредитование)
- компьютерная программа (в том числе, листинг программы) вычисления математических уравнений или иных математических формул
- представление информации посредством акустических сигналов или произношения слов
- визуальные изображения, например, игровые персонажи, диаграммы, сама по себе игровая виртуальная реальность
- книги, охарактеризованные их содержанием (в том числе, аудио книги)
- компьютерные носители, охарактеризованные записанными на них данными или программами
- индикаторы или записывающие устройства, охарактеризованные только указанной или записанной информацией
- коды для шифрования информации
- машиночитаемый носитель, на котором закодированы атомные координаты полипептида

Примеры технических решений, по которым следует проводить поиск

- поисковые базы данных с определенным расположением данных и их адресацией, что позволяет быстрее и легче находить нужную информацию и экономит место в базе данных для хранения данных
- способы или устройства шифрования передаваемых данных, которые позволяют более надежно защитить передаваемые данные
- способы или устройства автоматического формирования виртуальной среды
- способы или устройства автоматического формирования различных анимационных эффектов
- осуществляемые с помощью компьютера способ или устройство для выполнения функций, относящихся к производству, имеющие практическое применение;
- игровое устройство
- способы или устройства обработки/распознавания изображения
- компьютерная система для поиска последовательностей генов в библиотеке генетических данных
- компьютерное средство, способное формировать отображение трехмерных и атомных координат полипептида Q
- средство преобразования формата данных для облегчения взаимодействия программ друг с другом
- пользовательский интерфейс, содержащий структурированное меню функций, обеспечивающее уменьшение области, необходимой для отображения иконок этих функций, а также сокращение времени на поиск нужной функции

Спасибо за внимание!