



# Патентные споры по IT-решениям



**Кочеткова Виктория**

эксперт Международного центра  
компетенций «АйПи» РГАИС

преподаватель РГАИС

**28 апреля 2023**



# Патентование IT-решений



## Главное условие патентования

### IT-решение должно состоять из:

- ПО
- какого-либо устройства: микроконтроллера, принтера, токарного станка и т.д.

*«Патентуемые IT-решения, как и любые другие решения в других областях, должны решать техническую задачу и обеспечивать достижение технического результата»*





# Патентование IT-решений



В сфере IT-решений можно получить патент на:

1. Способ  
Способ адаптивного управления по пид-закону и система для его реализации (Патент RU 2510956)
2. Систему
3. Устройство  
Устройство управления и мониторинга широкополосных помехозащищенных систем (Патент RU 2477874)





# Патентование IT-решений



## Сложности патентования IT-решений

*«Самая главная причина, которая сегодня препятствует IT - разработчикам, - **несовместимость доктринальных положений патентного права с природой многих IT -решений.***

*Следствие этой ситуации – проблемы с применением общих положений патентного права. Это относится и к составлению заявки на выдачу патента на изобретение и к ее рассмотрению»*





# IT-решения. Причины возникновения патентных споров



## 1. Несогласие с решением экспертизы Роспатента о:

- **Выдаче патента на IT-решение**
- **Отказе в выдаче патента на IT-решение**
- **Признании заявки на IT-решение отозванной**

Основание для рассмотрения спора в Палате по патентным спорам – подача несогласной стороной ВОЗРАЖЕНИЯ





# IT-решения. Основания для подачи возражения в Палату по патентным спорам



В частности, в Роспатент могут быть поданы возражения против выдачи патента на изобретения в случае его несоответствия условиям патентоспособности.

п. 5 статьи 1350 ГК РФ:

Не являются изобретениями, в частности:

**5) программы для ЭВМ**





# IT-решения. Пример патентного спора



Основание рассмотрения спора в Палате по патентным спорам:

Возражение на решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение

«Диагностическая система и способ обнаружения критического состояния при сборке фюзеляжа летательного аппарата»





# IT-решения. Пример патентного спора



## СПОРНЫЙ ПУНКТ ФОРМУЛЫ

11. Машиночитаемый носитель, на котором хранится компьютерная программа, предназначенная для обнаружения критического состояния при сборке фюзеляжа летательного аппарата, которая при ее выполнении процессором обеспечивает выполнение процессором следующих стадий:

обнаружение критического состояния, когда фюзеляж находится в первом состоянии сборки;

вывод оператору информации о местоположении в случае обнаружения критического состояния;

предотвращение перемещения фюзеляжа из первого положения во второе положение в случае обнаружения критического состояния;

перемещение фюзеляжа в следующее положение после устранения источника ошибки;

причем информация о местоположении относится к местоположению обнаруженного критического состояния, в результате чего предотвращается повреждение фюзеляжа.





# IT-решения. Пример патентного спора



Причина отказа в выдаче патента :

- Изобретение по независимому пункту 11 заявленной формулы не относится к решению, являющемуся изобретением, в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 1350 Кодекса.

В решении об отказе в выдаче патента отмечено, что заявленный носитель по независимому пункту 11 отличается от ближайшего аналога лишь записанной на нем компьютерной программой.

Причем, заявленный машиночитаемый носитель не приобретает никаких новых свойств в результате записи на нем компьютерной программы (программы ЭВМ).





# IT-решения. Пример патентного спора

Заявитель подал в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 ГК РФ возражение, в котором просит отменить решение об отказе в выдаче патента. При этом в возражении представлена уточненная формула изобретения.

Уточнение формулы изобретения было произведено путем исключения непатентоспособного объекта (независимый пункт 11).

п. 39 Правил ППС

Лицо, подавшее возражение, вправе ходатайствовать:

- об изменении испрашиваемого объема правовой охраны изобретения





# IT-решения. Пример патентного спора



Вывод коллегии Палаты по патентным спорам:

- удовлетворить возражение
- отменить решение Роспатента об отказе в выдаче патента
- выдать патент Российской Федерации на изобретение по заявке № 2010115995 с формулой, уточненной заявителем





# Патентование IT-решений



## Главное условие патентования

*«Патентуемые IT-решения, как и любые другие решения в других областях, должны решать техническую задачу и обеспечивать достижение технического результата»*





# IT-решения. Пример патентного спора



Основание рассмотрения спора в Палате по патентным спорам:

Возражение на решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение

«Аппаратура спутниковой связи и навигации пассажирского поезда»





# IT-решения. Пример патентного спора



## Формула изобретения

Аппаратура спутниковой связи и навигации пассажирского поезда, отличающаяся тем, что она содержит корпус, в котором установлены источник питания промышленного компьютера, источник питания станции спутниковой связи, схема защиты от переполюсовки, выполненная с возможностью подключения к системе электрического питания вагона, приемник ГЛОНАСС/GPS сигналов, трансивер станции спутниковой связи и промышленный компьютер с сенсорным монитором, вынесенным на поверхность корпуса, на корпусе размещены разъемы для подключения антенны спутниковой связи, антенны приемника ГЛОНАСС/GPS сигналов и центральной управляющей системы пассажирского поезда, причем источники питания подключены к выходам схемы защиты от переполюсовки, при этом программное обеспечение промышленного компьютера выполнено с возможностью отображения на мониторе местоположения пассажирского поезда в масштабе реального времени с указанием скорости, времени нахождения в пути и расчетного времени прибытия, обеспечения возможности начальнику поезда отправить экстренное сообщение на пульт диспетчера, сбора и представления начальнику поезда и диспетчеру информации от датчиков, установленных в пассажирском поезде.





# IT-решения. Пример патентного спора



## ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

- Повышение безопасности эксплуатации поезда
- Обеспечение устойчивой передачи информации о состоянии поезда удаленным адресатам (диспетчерской службе движения и органам охраны правопорядка)





# IT-решения. Пример патентного спора



## Причина отказа в выдаче патента :

- заявленное предложение не может быть признано техническим решением, т.е. объектом, охраняемым в качестве изобретения.
- В решении Роспатента отмечено, что: «... обеспечение безопасности движения объектов железнодорожного транспорта заключается в оптимальной стратегии осуществления управления объектом железнодорожного транспорта.
- Такой результат не носит технический характер, т.к. является организационным и характерен для методов ведения хозяйственной деятельности.»
- При этом, результат “... заключающийся в обеспечении устойчивости передачи не проявляется, поскольку совокупность признаков формулы изобретения не направлена на решение задачи, связанной со способностью аппаратуры сохранять свои характеристики при внешних воздействиях, т.е. не находится в причинно-следственной связи с указанным результатом.”





# IT-решения. Пример патентного спора



Аппаратура спутниковой связи и навигации (АССН) выполняет следующие функции:

- отображение на мониторе местоположения пассажирского поезда в масштабе реального времени, информации о скорости поезда, времени нахождения в пути, расчетном времени прибытия.
- предоставление возможности начальнику поезда отправить экстренное сообщение (голосовое или текстовое) на пульт диспетчера;
- разработанное программное обеспечение АССН выполнено с возможностью сбора информации с остальных модулей, входящих в состав системы, с последующим автоматическим ее анализом, компоновкой и отправкой на сервер диспетчерской службы;
- предоставление начальнику поезда возможности воспользоваться каналом спутниковой связи для телефонной связи в телефонной сети общего пользования;
- передача на пульт диспетчера зарегистрированных аварийных случаев в вагонах;
- содержит архив событий, который выполняет роль черного ящика.





# IT-решения. Пример патентного спора



Доводы коллегии Палаты по патентным спорам:

- заявленное изобретение характеризуется наличием ряда конструктивных элементов, а также, наличием связей между этими элементами.
- результат, заключающийся в обеспечении устойчивой передачи информации является характеристикой технического эффекта, проявляющегося при использовании заявленной аппаратуры спутниковой связи и навигации.

Вывод коллегии Палаты по патентным спорам:

- заявленное предложение может быть признано техническим решением, охраняемым в качестве изобретения.





# Оспаривание решений ППС



**В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения споров, могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.**

Полномочия Суда по интеллектуальным правам

*Ст. 43.4 ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»*

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает дела об оспаривании ненормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТА).

