

О. В. Ревинский

Возможности патентной охраны новшеств (на примере компьютерных программ)

Российская государственная академия интеллектуальной собственности», г. Москва, Россия

Аннотация. В любой из четырех групп объектов интеллектуальных прав нужно говорить не только об установлении права, но и о проверке его использования. Компьютерные программы являются объектами, охраняемыми авторским правом, однако разрешается их факультативная добровольная регистрация в Роспатенте. Хотя исключительное право уже возникло при записи программы на диск или на бумагу, это право целесообразно зарегистрировать, чтобы был правоподтверждающий документ. Кроме того, вполне возможно охранять содержательную часть нормами ноу-хау (секретами производства). Но здесь монополия будет некой квазимонополией в силу отсутствия регистрации. Ведь при регистрации надо раскрыть объект регистрации, а он хранится в секрете. Что касается патентного права – это установление исключительного права путём его государственной регистрации, патент – это действительно монополия, ограниченная, естественно, рамками государства и сроком действия патента, но она обязательно предоставляется в обмен на раскрытие информации. Итак, в отношении компьютерных программ имеются такие возможности охраны, как авторское право, ноу-хау и патентное право. Однако в п. 5 ст. 1350 ГК установлено, что программы для ЭВМ не являются изобретениями. В связи с чем в статье рассмотрены возможности патентной охраны новшеств (на примере компьютерных программ).

Данная статья опубликована по итогам доклада, представленного на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности в образовательной деятельности»

Ключевые слова: результат интеллектуальной деятельности, исключительное право, авторское право, условие охраноспособности, компьютерная программа, факультативная добровольная регистрация, ноу-хау, патентное право, патент, изобретения, формула изобретения.

O. V. Revinski

Possibilities of patent protection of innovations (on the example of softwares)

Russian State Academy of Intellectual Property (RGAIS) (Moscow)

Abstract. In any of the four groups of objects of intellectual rights, it is necessary to talk not only about establishing the right, but also about verifying its use. Software programs are objects protected by copyright, but their optional, voluntary registration with Rospatent is allowed. Although the exclusive right has already arisen when writing the program to disk or on paper, it is advisable to register this right so that there is a legal confirmation document. In addition, it is quite possible to protect the content with the norms of know-how (trade secrets). But here the monopoly becomes a kind of quasi-monopoly due to the lack of registration. After all, when registering, it is necessary to disclose the object of registration, and it is kept secret. As for patent law, it is the establishment of an exclusive right through its state registration, a patent is really a monopoly, limited, of course, by the framework of the state and the scope of the patent, but it is necessarily granted in exchange

РЕВИНСКИЙ Олег Витальевич – к. ю. н., профессор кафедры патентного права и правовой охраны средств индивидуализации юридического факультета ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», г. Москва, Россия.

E-mail: o_revinski@mail.ru

REVINSKY Oleg Vitalievich – Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Chair of Patent Law and Legal Protection of Means of Individualization, Russian State Academy of Intellectual Property (RGAIS), Moscow, Russia.

for disclosure of information. So, in relation to softwares, there are such protection possibilities as copyright, know-how and patent law. However, paragraph 5 of Article 1350 of the Civil Code states that softwares are not inventions. In this connection, article examines the possibilities of patent protection of innovations (using the example of softwares).

This article is published based on the results of a report presented at the All-Russian Scientific and Practical Conference “Topical issues of intellectual property protection in educational activities”

Keywords: result of intellectual activity, exclusive right, copyright law, eligibility, software, optional voluntary registration, know-how, patent law, patent, invitation, claim of invitation.

Право всегда вторично по отношению к экономике. Исключительное право тем или иным способом нужно устанавливать. И.С. Мухамедшин пишет про 4 группы объектов интеллектуальных прав. В любой из этих групп нужно говорить не только об установлении права, но и о проверке его использования. Если вы монополисты, вы одни на рынке, но вам нужно потом проверять, не нарушает ли кто-либо ваше исключительное право. И в этой связи коротко повторим часть сказанного И.С. Мухамедшиным.

Авторское право – замечательная вещь, потому что не требует никакой регистрации. Действительно, мы не должны никаким образом регистрировать своё произведение, потому что форма выражения для одного и того же сюжета у каждого из нас – если мы, конечно, работаем независимо – будет совершенно разной в силу того, что мы все разные. Поэтому и у всех этих авторских произведений единственное условие охраноспособности – это оригинальность. Это следует из того, что мы все уникальные. Поэтому никакой регистрации тут и не надо.

Мне не очень нравится, когда говорят, что авторское право возникает автоматически. Всё-таки оно возникает в соответствии с Гражданским кодексом (ГК) РФ. В качестве примера вспомним, что все мы в школе читали у Пушкина, у Лермонтова и у Льва Толстого произведение под названием «Кавказский пленник». Сюжет произведений один и тот же, но все три произведения совершенно разные, потому что один и тот же сюжет выражен разными авторами. Вот это выражение в объективной форме и охраняется авторским правом. Но именно это выражение, сюжет же авторским правом не охраняется.

В отношении программ для ЭВМ (мы предпочитаем выражение «компьютерная программа») разрешается их факультативная добровольная регистрация в Роспатенте. Хотя исключительное право уже возникло при записи программы на диск или на бумагу, это право целесообразно зарегистрировать, чтобы был правоподтверждающий документ, никогда не бывающий лишним, особенно при проверках. Поэтому возможность регистрации программ и баз данных не следует упускать из виду.

Когда же создается какое-либо новшество, разные люди в разное время или даже одновременно могут создать это новшество практически независимо один от другого. И примеров тому очень много. Попов и Маркони – это у всех, можно сказать, на памяти. Но есть даже более трагический пример. В Америке были два изобретателя: один по фамилии Белл, другой по фамилии Грей. Они оба независимо друг от друга придумали проводной телефон, и оба подали заявки в патентное ведомство Соединённых Штатов. Эти заявки поступили в ведомство с разницей в 2 часа. И в результате по нормам того времени Белл получил свой патент, а Грей уже отказали.

В данном случае надо обратиться к патентному праву. Хотя вполне возможно охранять содержательную часть нормами ноу-хау (секретами производства). Но здесь монополия будет некой квазимонополией по очень простой причине – никакой регистрации не будет. Ведь при регистрации надо раскрыть объект регистрации, а он хранится в секрете. Охранять его можно столько, сколько потребуется, но всегда есть опасность, что кто-то придумает то же самое независимо от вас. И этот кто-то тоже может хранить в секрете то, что он придумал независимо от вас. Тогда будет уже два обладателя исключительного права. Но здесь самое страшное то, что кто-то ещё может, придя к этому результату, раскрыть его всем. Эта опасность независимого раскрытия секрета очень мешает его охране как ноу-хау.

Патентное право – это установление исключительного права путём его государственной регистрации, и нарушение такого исключительного права может преследоваться по суду. Патент – это действительно монополия, ограниченная, естественно, рамками государства и сроком действия патента, но она обязательно предоставляется в обмен на раскрытие информации. Если у кого-то есть исключительное право, то остальные должны знать, на что это право установлено, чтобы его не нарушить. Поэтому обязательно в патенте нужно будет описать, что придумано. Патентообладатель выданного патента будет 20 лет монополистом и сможет монопольно использовать свой результат, выпуская продукцию или, допустим, предоставляя лицензии. В конце концов можно свой патент уступить, как говорили раньше, теперь есть термин отчуждение, и за это получить какие-то деньги.

Итак, имеются такие возможности охраны, как авторское право, ноу-хау и патентное право.

Новшества с использованием программ, и шире, программного обеспечения (software) представляют собой очень разнородные объекты. В своей диссертации на тему возможности патентной охраны изобретения с программой мы попытались разделить то, что входит в понятие «программное обеспечение».

Во-первых, это алгоритмы – такие укрупнённые правила, по которым надо решать задачу. Алгоритм говорит, что надо сделать, чтобы от исходных данных прийти к конечному результату. Какие бы мы ни брали исходные данные, при правильном алгоритме мы всегда получим правильный результат. Алгоритм представляет собой математический метод, его нельзя запатентовать, но можно опубликовать, обнародовав такой объект авторского права. Использование таких объектов является копирование. Без ведома автора копировать произведения запрещено, даже без извлечения прибыли, то есть просто факт копирования – это нарушение исключительного авторского права. Но если кто-то на основе опубликованного алгоритма напишет программу, это не будет считаться использованием, не будет нарушать авторского права.

Следующим объектом будут собственно программы, когда в соответствии с неким языком программирования из алгоритма делается последовательность команд для того, чтобы по ним потом работал компьютер. Вот эта последовательность команд, программа – это тот объект, который можно регистрировать в Роспатенте, чтобы получить правоподтверждающий документ, называемый свидетельством о государственной регистрации программы. Но если кто-то в соответствии с зарегистрированным алгоритмом напишет свою программу, у него будет своё авторское право. Поэтому, если вы хотите закрепить за собой право именно на алгоритм, то придётся обратиться либо к ноу-хау, либо к патентному праву.

Ноу-хау – вполне возможный способ охраны, если этой программой пользуетесь только вы сами и не продаёте копии этой программы на рынке. Но если вы продаете какой-то продукт, в котором эта программа использована, либо саму программу на машиночитаемом носителе, о каком ноу-хау здесь можно говорить? Меня очень забавляет, когда в новостных программах по телевидению показывают какой-то сюжет, разработку новую, достаточно подробно всё показывают, и потом звенящий от восторга голос диктора говорит «это ноу-хау наших инженеров». Показали всё – это уже не ноу-хау. Так как быть, если вы что-то продаёте?

Тут придётся обращаться к патентному праву. Однако есть большое «НО»: в пятом пункте статьи 1350 ГК РФ прямо указано, что программы исключены из патентования, на них не выдаются патенты. Как же быть? А давайте вспомним, что есть ещё один пласт программного обеспечения. Ведь ни одна программа не пишется, чтобы показывать её соседям или коллегам, чтобы они восторгались текстом этой программы. Всё-таки программы пишутся для того, чтобы в соответствии с ними запрограммировать компьютер. А раз компьютер начинает работать в соответствии с этой программой, то это уже техника. А в той же статье 1350 в первом пункте говорится, что в качестве изобретений охраняются технические решения. Значит, нам надо попытаться каким-то образом нашу программу выразить так, чтобы она стала патентопригодной, то есть чтобы она отвечала этому требованию про технические решения.

Уточним еще раз: программы пишутся для того, чтобы компьютер работал в соответствии с конкретной программой. Если уподобить алгоритм какой-то музыкальной теме, то программы, записанные по этому алгоритму на разных языках программирования, можно считать аранжировкой этой темы для разных инструментов, а вот работа компьютера под управлением программы – это уже исполнение этой мелодии певцом или музыкантом. Работа компьютера в соответствии с какой-то программой – это как раз техника, а технику мы уже можем патентовать. И как же её патентовать?

Во-первых, можно патентовать способ, но только в этом способе нужно указывать не программные команды, а те действия, которые будут выполняться с использованием этой программы. Это может быть какая-то прикладная задача, допустим, это работа станка с программно-числовым управлением. Если же это способ, осуществляемый в самом компьютере, то надо обязательно подумать, чтобы был технический результат. Таким техническим результатом может быть ускорение вычислений. Если новая программа обеспечивает большую скорость вычислений, значит, будет меньше потребляться электроэнергия, а это технический результат. Или экономия пространства в памяти: если взять какую-то программу, которая позволит более экономно использовать память, можно больше данных записать, и это тоже технический результат. Или криптоустойчивость канала связи, когда с помощью программы обеспечивается более высокая защищённость канала от атак или даже от того, что кто-то сможет вскрыть такой канал.

Во-вторых, можно патентовать устройства – это вообще традиционный объект, с которого, собственно, и начиналось патентное право. Про устройства («железо», как переводится с английского слово hardware) можно сказать, что без программы это железо бесполезно, только тогда и будет компьютер, когда железо запрограммировано. Железо не изменяется, но мы каждый раз вводим новую программу и получаем что-то новое, вот об этом и надо писать, но как? Очень просто: надо написать, что устройство содержит, допустим, процессор или контроллер, запрограммированный с возможностью выполнять действия, указанные в способе.

Есть ещё один объект, это машиночитаемый носитель. Когда автор работал патентным экспертом, таких заявок поступало довольно много из зарубежных стран. Теперь они и у нас тоже подаются, не без нашего участия. Так вот, машиночитаемый носитель с программой можно патентовать. Естественно, надо указывать, что он обеспечивает выполнение в компьютере тех или иных действий.

Но при патентовании надо закрепить за собой исключительное право на новшество, и это новшество нужно как-то охарактеризовать, формализовать. Одно дело, когда написан текст, и он охраняется с этого момента – не важно, графоманский это текст или классика. Но когда придумали нечто, про что этот текст написан, это «про что» надо каким-то способом представить, чтобы потом эксперт мог сравнивать придуманное с известными решениями. Вот для того чтобы представить новшество, уже давно придумана такая часть описания, как формула изобретения. Это краткая характеристика изобретения через совокупность взаимосвязанных признаков. Нам очень нравится болгарский аналог этого выражения – «авторски претенции», т.е. то, на что претендует автор. Формула изобретения и определяет тот объём, который будет охраняться.

Посмотрим, как выглядит конкретная формула изобретения. В данном примере формула состоит из 13 пунктов и первый пункт характеризует устройство. Этот первый пункт называется независимым, а вот дальше за ним второй, третий, четвёртый – это зависимые пункты. В первом пункте, независимом, мы характеризуем изобретение с помощью существенных признаков. Что такое существенные признаки? Это признаки, каждый из которых необходим, а все вместе достаточны для достижения результата, на который направлено изобретение. В зависимом же пункте идёт уточнение, развитие или дополнение существенных признаков. Если, скажем, в 8-м пункте раскрывается какой-то признак, впервые упомянутый в 7-м пункте, то в 8-м пункте может быть записано «Устройство по п. 7...». Это сокращение «по п. 7»

означает, что всё, что было в 7-м пункте, повторяется и в этом (8-м) зависимом пункте. Но вот, скажем, в 12-м пункте раскрыт способ управления устройством по п. 1. Это ещё один независимый пункт. Три независимых пункта в формуле – устройство (п. 1), способ (п. 12) и машиночитаемый носитель (п. 13) – эти объекты вполне патентоспособны.

Такая формула изобретения с 1 по 13-й пункт определяет объём охраны по этому патенту, как об этом говорит пункт 2 статьи 1354 ГК РФ. Но нам нужно ещё убедиться, что кроме нас этот патент никто не использует. А как убедиться? Об этом говорит пункт 3 статьи 1358 ГК РФ: патент использован, если использован каждый признак независимого пункта. Если мы хотим проверить, использован наш патент или нет, мы должны взять у предполагаемого нарушителя его продукт и посмотреть в этом продукте, использован ли каждый признак независимого пункта из формулы нашего патента. Если использован – значит, нарушитель нашего патента становится очевидным. Теперь вопрос: а если хоть один признак из первого пункта не использован, что можно сказать об использовании нашего патента? К примеру, что он не использован. Очень важно поэтому, чтобы в первом (независимом) пункте наше изобретение было охарактеризовано только существенными признаками. Может случиться так, что мы изобретём субъективно для себя новое, но объективно уже не новое, кем-то уже изобретённое. И тогда, если мы хотим получить патент, нам придётся взять не самый существенный признак и добавить к нашим существенным признакам.

Подробности рассказанного можно найти в моей книге «Как подавать заявку на получение патента (популярное пособие)» – М. : Юрсервитум, 2019. – 202 с.

