

УДК 34

О патентовании программного обеспечения (сравнительный анализ РФ и западных стран)

Тазетдинова Лилия Дамировна

Аспирант,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
125468, Российская Федерация, Москва, просп. Ленинградский, 49;
e-mail: L.tazetdinova@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена анализу предоставления патентной охраны программам для ЭВМ. Автором рассмотрены критерии патентоспособности изобретений (новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости) и их применимость по отношению к программам для ЭВМ. В статье проанализирована недостаточность правовой охраны программного обеспечения авторским правом, приведены возможные варианты патентования программного обеспечения. Проведен сравнительный анализ нормативно-правового регулирования в данной области в Российской Федерации с зарубежным законодательством: Европейская Патентная конвенция, Патентное законодательство США, Патентный закон Новой Зеландии (и результаты патентной реформы). В частности, проанализирована судебная практика и научная дискуссия. Несмотря на различие правовых систем, и противоречивый характер развития практики, анализируемыми государствами был выработан практически идентичный подход к вопросу о патентовании программного обеспечения. Программное обеспечение должно обладать «техническим эффектом» (определенным образом влиять на компьютер/оборудование/устройство). В противном случае, программа для ЭВМ не подлежит патентованию как таковая и охраняется авторским правом. Автором сделан вывод о тенденции к гармонизации нормативно-правового регулирования в сфере патентования программного обеспечения.

Для цитирования в научных исследованиях

Тазетдинова Л.Д. О патентовании программного обеспечения (сравнительный анализ РФ и западных стран) // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 9А. С. 360-369.

Ключевые слова

Программное обеспечение, патентование, изобретение, способ, полезная модель, программа для ЭВМ, технический эффект, коммерческая тайна, авторское право, гармонизация.

Введение

В условиях курса на цифровизацию экономики РФ¹ правовая охрана программного обеспечения (далее – ПО) принимает все большее значение. По общему правилу, программы для ЭВМ² не подлежат патентованию и охраняются авторским правом наряду с произведениями литературы (ст. 1261 ГК РФ). Однако необходимо отметить, что, в отличие от литературных произведений, ПО представляет собой многокомпонентный результат интеллектуальной деятельности. Так, согласно ст. 1261 ГК РФ, программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Авторское право защищает лишь форму, в которой выражено ПО, от прямого копирования. Но не стоит отрицать, что для целей предоставления охраны программе для ЭВМ наибольшую ценность имеет содержание этой программы, ее суть. На это также обращал внимание В.А. Дозорцев [Проблемы интеллектуальной собственности..., 1999, т. 1, 15].

Несмотря на законодательные ограничения, на практике ПО все же патентуется в России и за рубежом.³ В соответствии с п. 5 ст. 1350 ГК РФ программы для ЭВМ не признаются в качестве изобретений. Вместе с тем законодательство РФ в области патентного права не содержит прямого запрета в отношении патентования алгоритма, который реализуется программой для ЭВМ [Джермакян, www]. Данный алгоритм отображается в патентной заявке в форме способа (при условии, что изложенный способ не представляет собой описание лишь последовательности выполнения конкретных математических операций). Способ – это процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств (п. 1 ст. 1350 ГК РФ). С учетом того, что ограничение в предоставлении патентной охраны программам для ЭВМ касается только программ как таковых (п. 5 ст. 1350 ГК РФ), стоит отметить, что ПО в РФ можно запатентовать в комплексе с аппаратной составляющей.

Патентование программного обеспечения в РФ

Согласно ст. 1350 ГК РФ, существуют несколько общепринятых критериев патентоспособности изобретений: изобретение должно быть новым, иметь изобретательский уровень и быть промышленно применимым.

¹ См. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» и Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об утверждении программы “Цифровая экономика Российской Федерации”».

² Для целей настоящей статьи понятия «программа для ЭВМ» и «программное обеспечение» употребляются в качестве синонимов.

³ Например, патенты, выданные в РФ: Патент № RU 2535504 C1 – ЗАО «Лаборатория Касперского», Система и способ лечения содержимого сайта; Патент № RU 2586249 C2 – ООО «Яндекс», Способ обработки поискового запроса и сервер; Патент № RU 2251737 C2 – Аби Софтвр Лтд., Способ автоматического определения языка распознаваемого текста при многоязычном распознавании. Патенты, выданные в США: Патент № US 9390456 B2 – GOOGLE INC, Summary view of a profile (Краткий вид профиля пользователя); Патент № US 9389756 B2 – Apple Inc., Displaying a selectable item over a blurred user interface (Способ отображения на дисплее выбранного элемента на фоне размытого пользовательского интерфейса); Патент № US 9374428 B2 – Facebook Inc., Distance-dependent or user-dependent data exchange between wireless communication devices (Обмен данными между беспроводными устройствами в зависимости от расстояния или пользователей).

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники (ст. 1350 ГК РФ). По мнению О.А. Городова, данный критерий призван максимально объективно решить проблему отграничения нового технического решения от прочих существующих конструкторских и проектных решений, а также выявить разницу между уровнем развития техники в настоящий конкретный момент и изобретательским предложением [Городов, 2011]. Данный критерий также называют критерием неочевидности (non-obvious⁴).

В отношении ПО дискуссии в науке вызывает критерий «промышленной применимости». Так, например, А.Ю. Чурилов ставит под сомнение соотношение данного критерия с ПО: «Промышленная применимость программного обеспечения также вызывает определенные сомнения. <...> ...изобретение должно приводить к какому-либо материально-техническому результату. Программы для ЭВМ, как правило, представляют собой абстрактные идеи, алгоритмы и методы, которые используются лишь для получения материально-технического результата» [Чурилов, 2017]. В.В. Пирогова, напротив, считает, что сложно оспорить тот факт, что программа для ЭВМ соответствует критерию «промышленная применимость». По ее мнению, сомнению скорее подлежит литературный облик ПО [Пирогова, www].

Необходимо отметить, что О.В. Ревинский обращает внимание на недостаточную эффективность охраны ПО авторским правом. По мнению ученого, авторское право охраняет объективную форму, в которой выражена компьютерная программа, однако оно не создает монополии автора, так как не ограничивает самостоятельное создание такой же программы другими лицами, в отличие от патентной охраны изобретений [Ревинский, 2017, 295]. Вместе с тем О.В. Ревинский отмечает, что патентная охрана программ для ЭВМ как таковых является неправомерной, так как в этом случае происходит избыточная монополия на такие программы. Однако он допускает возможность патентования ПО в качестве способа или полезной модели [Там же, 312].

Анализ зарубежного законодательства показывает тенденцию к гармонизации на международном уровне в данной области.

На территории Европейского союза (далее – ЕС) действует Европейская патентная конвенция (далее – ЕПК). Конвенция предполагает выдачу европейских патентов, которые имеют равный юридический статус с национальными патентами стран ЕС, если европейский патент признан (validated) в национальном патентном ведомстве.

Как и Гражданский кодекс РФ, ЕПК прямо исключает предоставление патентной охраны программам для ЭВМ как таковым (ст. 52). Для получения патента в этом случае необходимо наличие технического устройства, управляемого этим ПО⁵. Впервые данная позиция была сформулирована в решении по делу IBM (1998): «Компьютерный программный продукт не исключается из патентоспособности в соответствии со ст. 52 (2) и (3) ЕПК, если при запуске на компьютере он производит дополнительный технический эффект, который выходит за рамки... физических взаимодействий между программой (программным обеспечением) и компьютером (аппаратной составляющей)»⁶.

⁴ Так он сформулирован в патентном законодательстве США (U.S. Patent Law, 35 U.S.C. § 100-105).

⁵ См., например, Decision of Technical Board of Appeal of September 26, 2002 on Case T641/00.

⁶ T 1173/97 (Computer program product/IBM) EPO, of July 1, 1998. URL: <http://www.epo.org/lawpractice/case-law/appeals/recent/t971173ex1.html>

Стоит упомянуть, что вопрос закрепления патентования ПО, обладающего «техническим эффектом», на законодательном уровне был предметом дискуссии в доктрине ЕС. Так, в 2002 г. Генеральный директорат научных исследований Парламента ЕС выпустил рабочий документ «Патентоспособность компьютерных программ: обсуждение европейского законодательства в области патентования программного обеспечения» [The patentability..., www]. Документ предлагал проект директивы, целью которой было введение гармонизированного механизма патентной охраны изобретений, относящихся к ПО.

Апелляционная палата Европейского патентного ведомства отмечает, что каждая компьютерная программа «как таковая» (as such) вызывает «технический эффект» при работе на компьютере в виде электрических токов в электронных схемах процессора компьютера. Поскольку ЕПК исключает компьютерные программы «как таковые» из патентной охраны, этот технический эффект сам по себе, по-видимому, недостаточен для получения патента⁷. Следовательно, требуется «дополнительный» технический эффект. Очевидно, такой эффект будет присутствовать, если компьютерная программа управляет, например, обычным («техническим») оборудованием, таким как рентгеновское оборудование, как в деле Koch & Sterzel (1988). В дальнейших решениях дополнительный технический эффект был определен как контроль ресурсов компьютерной системы, отличающий системы управления ПО от прикладных программ [Ibidem].

Решение Апелляционной палаты Европейского патентного ведомства в деле IBM указывает, что патенты могут быть получены для компьютерных программных продуктов. Палата считает, что «было бы нелогично предоставлять защиту для технического процесса, контролируемого соответствующим образом запрограммированным компьютером, но не для самого компьютера при настройке для выполнения контроля». Практическая важность возможности таких патентов на компьютерные программы заключается в том, что несанкционированная продажа такой программы представляет собой прямое нарушение патентных прав. В противном случае такая продажа в лучшем случае будет представлять собой «косвенное» (или сопутствующее) нарушение, которое обычно требует знания или небрежности со стороны (косвенного) нарушителя, что на практике трудно доказать.

Сторонники практики патентной охраны изобретений, относящихся к ПО, обращают внимание на недостаточность правовой охраны компьютерных программ в режиме авторских прав или коммерческой тайны [Гибкие возможности..., www]. Таким образом, необходимо обеспечение патентной охраны таких изобретений в интересах содействия росту отрасли ПО [Kikuchi, 2009]. По мнению других авторов, патентование изобретений, относящихся к ПО, может позволить субъектам малого и среднего бизнеса эффективнее препятствовать использованию более крупными конкурентами запатентованных ими результатов их инноваций или привлекать венчурный капитал [The patentability..., www].

Сторонники обратной точки зрения аргументировали свою позицию тем, что патентование изобретений, относящихся к ПО, может привести к монополизации рынка и тем самым ограничивать конкуренцию [Ibidem]. Также в качестве негативного эффекта патентования ПО назывались недостаточность ресурсов патентных ведомств для экспертизы изобретений, относящихся к ПО, и ограниченные возможности определения уровня техники [Samuelson,

⁷ T 0026/86 (X-ray apparatus) of May 21, 1987. URL: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t860026ep1.html>

1993, 301-302]. Данную позицию разделяет, в частности, Х. Тригерос (J. Trigueros). Он отмечает, что ПО и его защита развивались по-разному с момента создания ПО, использовались различные способы правовой охраны: посредством договорных отношений, с помощью предоставления режима коммерческой тайны или авторским правом. Вследствие этого очень важная часть предшествующего уровня техники находится за пределами патентных баз данных и, как правило, вне внимания эксперта [Trigueros, 2007].

В результате проект не нашел достаточной поддержки у членов Парламента ЕС и не был принят.

В США развита давняя практика предоставления патентов на ПО. Отчасти это связано с тем, что компьютерные программы не упоминаются явно в патентном законодательстве США [Dimov, 2013].

Прецедентное право США признает патентоспособность ПО при условии, что оно является не просто научным принципом или абстрактной теоремой⁸. Другими словами, уже существующий в природе математический алгоритм не может быть запатентован, однако его практическое применение в конкретных обстоятельствах может считаться изобретением. Так, например, в деле *Kuriappan P. Alappat* (1994) Апелляционный суд признал решение об отказе в выдаче патента недействительным, указав, что «математический алгоритм не является патентоспособным только в том случае, если он по существу представляет собой только закон природы, природное явление или абстрактную идею»⁹.

Практика патентования ПО поддерживается многими решениями судов США. Например, в деле *Diamond v. Diehr* (1981) Верховный суд США заявил, что контроль за выполнением физического процесса путем запуска компьютерной программы не препятствует патентоспособности изобретения в целом¹⁰.

Решение Апелляционного суда Федерального округа в деле *Beauregard* (1995) породило неоднозначную практику¹¹. Бюро по патентам и товарным знакам США отклонило патентную заявку Гарри Боргарда (*Gary Beauregard*) на изобретение (компьютерная программа, закодированная на материальном носителе) на основании так называемой доктрины «печатных материалов» (*the printed matter doctrine*) [Brauneis, 2009]. Данная доктрина предписывает, что размещение печатной продукции на листах бумаги не является патентоспособным объектом. Другими словами, данные, изложенные на материальном носителе, не взаимодействующие с ним, не подлежат патентованию. Не согласившись с решением об отказе в выдаче патента, заявитель обратился в суд. Однако в процессе рассмотрения дела Бюро по патентам и товарным знакам США изменило свою позицию и объявило, что будет рассматривать «компьютерные программы, воплощенные на материальном носителе», как патентоспособные в соответствии с патентным законодательством США. Таким образом, суд не исследовал вопрос о применении доктрины печатных материалов относительно ПО и отправил патентную заявку на пересмотр в Бюро по патентам и товарным знакам США [Collins, www].

⁸ Непосредственно текст программы (код) охраняется авторским правом.

⁹ *In re Kuriappan P. Alappat, Edward E. Averill and James G. Larsen*, 33 F.3d 1526 (Federal Circuit, 1994). URL: <https://www.courtlistener.com/opinion/677317/in-re-kuriappan-p-alappat-edward-e-averill-and-james-g-larsen/>

¹⁰ *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981). URL <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/450/175/>

¹¹ *In re Gary M. Beauregard, Larry K. Loucks, Khoa Dang Nguyen and Robert J. Urquhart*. 53 F.3d 1583. URL: <https://law.resource.org/pub/us/case/reporter/F3/053/53.F3d.1583.95-1054.html>

В результате заявители на выдачу патентов приняли такую позицию Бюро по патентам и товарным знакам США за стандартную практику. По их мнению, ПО, выраженное на материальном носителе, является патентоспособным изобретением – «продуктом» или устройством – по смыслу патентного законодательства США [Wu, 2009].

В 2011 г. Апелляционный суд федерального округа вынес решение по делу *Cybersource Corp. v. Retail Decisions, Inc*¹². В данном деле суд постановил следующее: если метод не является патентоспособным, поскольку он является абстрактной идеей, то «материальный носитель», содержащий компьютерные программы для осуществления этого метода, также не имеет права на патент. Суд подчеркнул, что он будет рассматривать содержание (природу) основного изобретения, а не буквальную терминологию заявки [Mueller, 2012].

Постепенно практика начала меняться после рассмотрения дела *State Street Bank & Trust Company v. Signature Financial Group, Inc.* (1999)¹³, в котором Верховный Суд постановил, что математический алгоритм, приложение или расчет подлежат патентной защите при условии получения полезного и осязаемого результата. В недавних решениях американские суды продолжили практику ужесточения требований к патентоспособности ПО. Так, в деле *Alice v. CLS Bank International* (2014)¹⁴ Верховный Суд США счел необходимым проведение двухэтапной оценки («two-step» analysis) изобретения, прежде чем оно может быть запатентовано в США.

Оценка заключается в следующем. Во-первых, необходимо определить, направлена ли рассматриваемая заявка на категории, исключенные из сферы патентования. Примерами таких понятий являются абстрактные идеи (которые иногда включают в себя определенные уровни абстракции ПО), естественные законы и природные явления. Если формула изобретения сосредоточена на этих категориях, необходимо определить, преобразуют ли элементы формулы изобретения, рассматриваемые индивидуально и как упорядоченная комбинация, природу формулы в заявку, которой может быть представлен патент.

Второй определяющий фактор заключается в том, чтобы установить, могут ли элементы формулы рассматриваться как изобретательская концепция, которая достаточно конкретна, чтобы преобразовать заявленную абстрактную идею в заявку, которой может быть выдан патент. Заявка должна содержать дополнительные особенности, чтобы гарантировать, что формула изобретения выходит за рамки просто абстрактной идеи, что характеризуемое изобретение не просто реализует некую абстрактную идею с использованием обычного компьютера.

Однако существенный поворот произошел в случае *Enfish v. Microsoft* (2016)¹⁵. Это дело касалось двух патентов, направленных на инновационную логическую модель для компьютерной базы данных, в которой все объекты данных размещены в одной таблице, а названия столбцов были представлены рядами внутри той же таблицы, т. е. база данных могла

¹² *Cybersource Corp. v. Retail Decisions, Inc* 654 F. 3d 1366. URL: <https://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1577625.html>

¹³ *State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc.*, 149 F.3d 1368, 47 U.S.P.Q.2d (BNA) 1596 (Fed. Cir. 1998), 119 S. Ct. 851 (1999). URL: <https://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1152542.html>

¹⁴ *Alice v. CLS Bank International* 573 U.S., 134 S. Ct. 2347, 110 U.S.P.Q.2d 1976 (2014). URL: https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf

¹⁵ *Enfish v. Microsoft* 822 F. 3d 1327. URL: <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1244.Opinion.5-10-2016.1.PDF>

ссылаться на саму себя (self-referring). Апелляционный суд федерального округа во второй инстанции постановил, что на это изобретение может быть подана заявка на патент.

Апелляционный суд Федерального округа признал, что фактическая направленность формулы изобретения заключалась в улучшении самой компьютерной функциональности, а не на других экономических или других задачах, для которых компьютер используется в обычных условиях. Кроме того, Апелляционный суд федерального округа посчитал, что указанные патенты содержат конкретные технические формулировки в отношении особенностей таблицы (возможность ссылаться на саму себя). Он также постановил, что простая возможность того, что изобретение может быть реализовано на обычном компьютере общего назначения вместо специально модифицированной машины, не обязательно делает заявку непатентоспособной.

Эти решения означают, что американская патентная практика для ПО приблизилась к европейской системе. В течение многих лет европейская патентная практика основывала свои решения на предпосылке, что заявка, содержащая нетехнические элементы (например, экономические идеи или чисто математический процесс, в которых отсутствуют технологические или физические особенности), недопустима. Требование должно в любом случае содержать технический элемент и также отвечать критерию изобретательского уровня [Patenting software..., www].

Интересным видится опыт Новой Зеландии в вопросах патентования ПО. В 2013 г. в этом государстве была проведена реформа патентного законодательства, в результате которой Новый патентный закон с 2013 г. исключил ПО как таковое из сферы патентования.

Ранее в Патентном законе 1953 г. отсутствовало понятие «программное обеспечение», однако программы могли получить патентную охрану при условии, если обеспечивался «коммерчески полезный эффект»¹⁶. Под «коммерчески полезным эффектом» понимается искусственно созданное состояние, которое имеет полезность в сфере экономической деятельности [Patents Bill 2009..., www].

В соответствии с Законом о патентах 2013 г. изобретение не лишается патентоспособности только потому, что оно реализуется компьютерной программой. Однако, если компьютерная программа реализована на компьютере общего назначения (т. е. не для конкретного устройства), могут возникнуть некоторые трудности с получением патентной защиты для этого изобретения.

По сути, Закон о патентах 2013 г. вводит требование «технического эффекта» для изобретения, связанного с ПО. Учитывая, что аналогичные положения содержатся в законодательстве Европейской патентной конвенции, можно говорить о гармонизации законодательства в области патентования ПО.

Заключение

Таким образом, несмотря на присутствие противоречий и дискуссий в зарубежном законодательстве и практике, общемировая тенденция сводится к ограничению возможности патентования программного обеспечения. Данная практика поддерживается в Российской Федерации в том числе. Однако, думается, что конкретизация на законодательном уровне дополнительного критерия патентоспособности для программного – «технического эффекта» внесет большую ясность в проблему патентования программного обеспечения на территории РФ.

¹⁶В соответствии с постановлением Комиссара патентного ведомства Новой Зеландии 1993 г. по делу *Clarks Limited v The Commissioner of Patents, NZIPOPAT*, 12, 1993.

Библиография

1. Гибкие возможности в патентной сфере, предусмотренные в многосторонней нормативной базе, и их реализация в законодательстве на национальном и региональном уровне – часть III. URL: <https://pandia.ru/text/80/620/12193.php>
2. Городов О.А. Право промышленной собственности. М.: Статут, 2011. 942 с.
3. Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ (постатейный). URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=СМВ&n=17825#06789883458784147>
4. Пирогова В.В. Правовая охрана программ для ЭВМ (Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности – ст.ст. 9-14 ТРИПС). URL: <https://wiselawyer.ru/poleznoe/58997-pravovaya-okhrana-programm-dlya-ehvm-soglashenie-torgovykh>
5. Проблемы интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе России. М.: ИМПЭ, 1999. Т. 1.
6. Ревинский О.В. Право промышленной собственности. М.: Юсервитум, 2017. 422 с.
7. Чурилов А.Ю. Режимы охраны программ для ЭВМ: изобретение, коммерческая тайна или литературное произведение? // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. № 7. С. 35-44.
8. Brauneis R.F. Intellectual property protection of fact-based works. Copyright and its alternatives. Edward Elgar Publishing Ltd, 2009.
9. Collins K.E. Semiotics 101: taking the printed matter doctrine seriously. URL: http://ilj.law.indiana.edu/articles/85/85_4_Collins.pdf
10. Dimov D. Software patent law: EU, New Zealand, and the US compared // Management, compliance, and auditing. 2013.
11. Kikuchi M. Patent eligibility and patentability of computer software patents in the United States, Europe and Japan // CASRIP newsletter. 2009. Vol. 16. No. 3.
12. Mueller J.M. Mueller on patent law: patentability and validity. Wolters Kluwer, 2012. 800 p.
13. Patenting software in the US and Europe. URL: <https://www.arnold-siedsma.com/news/archief/2016/patenting-software-in-the-us-and-europe>
14. Patents Bill 2009: Patentability of Computer Programs. Report to Commerce Select Committee. URL: https://www.parliament.nz/resource/mi-NZ/49SCCO_ADV_00DBHOH_BILL8651_1_A21411/09162e71af88126114f811bc3d3cbe90078cb583
15. Samuelson P. A case study on computer programs // Global dimensions of intellectual property rights in science and technology. National Academies Press, 1993.
16. The patentability of computer programs. Discussion of European-level legislation in the field of patents for software. URL: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2002/322357/DG-4-JURI_ET\(2002\)322357_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2002/322357/DG-4-JURI_ET(2002)322357_EN.pdf)
17. Trigueros J. Beyond software patents // Post-graduate specialization course on intellectual property. 2007.
18. Wu D. Joint infringement and Internet software patents: an uncertain future? // Journal of the Patent and Trademark Office Society. 2009.

On patenting software (comparative analysis of the Russian Federation and Western countries)

Liliya D. Tazetdinova

Postgraduate,
Financial University under the Government of the Russian Federation,
125468, 49, Leningradskii av., Moscow, Russian Federation;
e-mail: L.tazetdinova@mail.ru

Abstract

The article is devoted to the analysis of granting patent protection to computer programs. The author examines the criteria for the patentability of inventions (novelty, inventive step and industrial applicability) and their applicability to computer programs. The author analyzes the insufficiency of the legal protection of software by copyright, shows the possible options for patenting software. The

article contains a comparative analysis of regulatory and legal regulation in this area of the Russian Federation with a foreign legislation: the European Patent Convention, the U.S. Patent Law and Patent Law of the New Zealand (and the results of the patent reform). In particular, there are analyzed a judicial practice and scientific discussion. Despite the difference in legal systems, and the contradictory nature of the development of practice, the analyzed states have developed an almost identical approach to the question of patenting software. The software should provide a «technical effect» (in some way affect the computer / hardware / device). Otherwise, the computer program is not subject to patenting as such. In this case, it is protected by copyright. The author of the research made a conclusion about the trend towards harmonization of the regulatory and legal regulation in the field of software patenting.

For citation

Tazetdinova L.D. (2018) O patentovanii programmnoy obespecheniya (sravnitel'nyi analiz RF i zapadnykh stran) [On patenting software (comparative analysis of the Russian Federation and Western countries)]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 8 (9A), pp. 360-369.

Keywords

Software, patenting, invention, method, utility model, computer program, technical effect, commercial secret, copyright, harmonization.

References

1. Brauneis R.F. (2009) Intellectual property protection of fact-based works. Copyright and its alternatives. Edward Elgar Publishing Ltd.
2. Churilov A.Yu. (2017) Rezhimy okhrany programm dlya EVM: izobretenie, kommercheskaya taina ili literaturnoe proizvedenie? [Regimes of protection of computer programs: an invention, trade secret or literary work?] *Intellektual'naya sobstvennost'. Avtorskoe pravo i smezhnye prava* [Intellectual property. Copyright and related rights], 7, pp. 35-44.
3. Collins K.E. Semiotics 101: taking the printed matter doctrine seriously. Available at: http://ilj.law.indiana.edu/articles/85/85_4_Collins.pdf [Accessed 19/08/18].
4. Dimov D. (2013) Software patent law: EU, New Zealand, and the US compared. Management, compliance, and auditing.
5. Dzhermakyan V.Yu. Kommentarii k glave 72 "Patentnoe parvo" Grazhdanskogo kodeksa RF (postateinyi) [A commentary on Chapter 72 "Patent law" of the Civil Code of the Russian Federation (article-by-article)]. Available at: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17825#06789883458784147> [Accessed 19/08/18].
6. Gibkie vozmozhnosti v patentnoi sfere, predusmotrennye v mnogostoronnei normativnoi baze, i ikh realizatsiya v zakonodatel'stve na natsional'nom i regional'nom urovne – chast' III [Patent flexibilities stipulated in the multilateral regulatory framework and their implementation in legislation at the national and regional level – Part 3]. Available at: <https://pandia.ru/text/80/620/12193.php> [Accessed 19/08/18].
7. Gorodov O.A. (2011) Pravo promyshlennoi sobstvennosti [Industrial property law]. Moscow: Statut Publ.
8. Kikuchi M. (2009) Patent eligibility and patentability of computer software patents in the United States, Europe and Japan. CASRIP newsletter, 16 (3).
9. Mueller J.M. (2012) Mueller on patent law: patentability and validity. Wolters Kluwer.
10. Patenting software in the US and Europe. Available at: <https://www.arnold-siedsma.com/news/archief/2016/patenting-software-in-the-us-and-europe> [Accessed 19/08/18].
11. Patents Bill 2009: Patentability of Computer Programs. Report to Commerce Select Committee. Available at: https://www.parliament.nz/resource/mi-NZ/49SCCO_ADV_00DBHOH_BILL8651_1_A21411/09162e71af88126114f811bc3d3cbe90078cb583 [Accessed 19/08/18].
12. Pirogova V.V. Pravovaya okhrana programm dlya EVM (Soglasenie o torgovykh aspektakh prav intellektual'noi sobstvennosti – st.st. 9-14 TRIPS) [Legal protection of computer programs (the Agreement on Trade-Related Aspects

-
- of Intellectual Property Rights – Articles 9-14)]. Available at: <https://wiselawyer.ru/poleznoe/58997-pravovaya-okhrana-programm-dlya-ehvm-soglashenie-torgovykh> [Accessed 19/08/18].
13. Problemy intellektual'noi sobstvennosti v Grazhdanskom kodekse Rossii [Problems of intellectual property in the Civil Code of the Russian Federation] (1999), Vol. 1. Moscow: Institute of International Law and Economics.
 14. Revinskii O.V. (2017) Pravo promyshlennoi sobstvennosti [Industrial property law]. Moscow: Yuservitum Publ.
 15. Samuelson P. (1993) A case study on computer programs. In: Global dimensions of intellectual property rights in science and technology. National Academies Press.
 16. The patentability of computer programs. Discussion of European-level legislation in the field of patents for software. Available at: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2002/322357/DG-4-JURI_ET\(2002\)322357_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2002/322357/DG-4-JURI_ET(2002)322357_EN.pdf) [Accessed 19/08/18].
 17. Trigueros J. (2007) Beyond software patents. Post-graduate specialization course on intellectual property.
 18. Wu D. (2009) Joint infringement and Internet software patents: an uncertain future? Journal of the Patent and Trademark Office Society.