

Патентна закрила на свързаните с компютрите изобретения

I. Закрила в Европа:

Европейска патентна конвенция, чл. 52

практика на Комисията по жалбите към Европейското патентно ведомство.

(Др. Радислава Косева, Европейски патентен представител)

II. Закрила в САЩ:

Кодекс на Съединените щати - Дял 35 - патенти,

Съдебни прецеденти;

Ръководство за експертиза на Ведомството за патенти и марки на САЩ

(Адв. Йордан Политов, представител по ИС, Нью Болканс – София)

Европейско право и практика

Нормативна база

Патентноспособни изобретения – чл.52 (1) ЕПК

Европейски патенти ще бъдат издавани

- за всички изобретения,
- във всички области на техниката, *(изискване за технически характер)*
- при условие че са
 - ✓ *нови,*
 - ✓ *свързани са с изобретателска стъпка и*
 - ✓ *са поддаващи се на индустриално приложение*

Европейско право и практика

Нормативна база

Не се считат за изобретения

- т.е. изключени са от патентоспособност по същество - *чл.52(2)ЕПК*
- (а) открития, научни теории и математически методи;
- (б) естетически творби;
- (в) планове, правила и методи за извършване на умствена дейност, игри или делова дейност и **компютърни програми**
- (г) представяне на информация
- **само до степента до която** *– чл.52 (3) ЕПК*
еврепейската патентна заявка или европейския патент се свързва с
подобен предмет или дейности като такива

Европейско право и практика

Нормативна база и прецеденти

- ***Допълнителни аспекти на изискването за технически характер на патентоспособните изобретения***
 - ✓ да е свързано със специфична техническа област - *Правило 42 (1)(a)*
 - ✓ да е насочено към разрешаване на технически проблем - *Правило 42 (1)(a)*
 - ✓ да описва в претенциите по възможност чрез технически признаци и свойства характеристиките на обекта за чиято закрила се претендира - *Правило 43 (1)(a)*
- ***Значение на изискването за технически характер***
 - ✓ ***T 22/85*** – резюмиране на документ и техническата обработка на информацията/***IBM***
 - ✓ ***T 154/04*** – Оценяване на пазарна активност /***DUNS LICENSING ASSOCIATES***

Европейско право и практика

Прецеденти – решения на Комисията по жалбите към ЕПВ

“Допълнителен технически ефект”

✓ **T 935/97 - Computer program product II/ IBM**

✓ **T 1173/97 - Computer program product/ IBM**

Продуктът компютърна програма не е изключен от патентоспособност съгласно чл.52(2) и (3) ЕПК, ако когато се задейства в компютър, поражда **допълнителен технически ефект**, който **отива отвъд “нормалното” физическо взаимодействие между програмата (софтуера) и компютъра (хардуера)**

✓ **T 854/90 - IBM**

Претенция, която, когато се вземе като цяло е **по същество бизнес операция**, няма **технически характер** и не е претенция на патентноспособно изобретение в обсега на значението на чл.52(1) ЕПК, дори ако претендирания метод включва **стъпки, които обхващат технически компонент**.

Европейско право и практика

Прецеденти – решения на Комисията по жалбите към ЕПВ “Свързани с компютър изобретения” (СII’s)

✓ **T 208/84 – Компютър-свързано изобретение/ VICOM**

- *сравнява се технически процес с математически метод и с компютърна програма като такава*

✓ **T 424/03 – клипборд формати/ MICROSOFT**

- *Компютърно четимата среда е технически продукт и по-този начин има технически характер*

✓ **T 51/84 – белязване на обекти/STOCKBURGER**

- *Комисията въвежда изискването за технически средства за да предотврати претенцията която бидейки насочена към непатентоспособен предмет, такъв като процедура, състояща се от мисловни етапи*

Комбинация от технически и не-технически характеристики

✓ **T 309/05 – Генериране на домейн имена/ RAREDOMAINS.COM**

✓ **T 641/00 – Две идентичности/ COMVIK**

✓ **T 172/03 – Предписание за мениджмънт/ RICON**

Европейско право и практика

Решение на Разширената Комисията по жалбите към ЕПВ (ЕВоА)

G3/08: По патентоспособността на компютърно-свързаните изобретения

➤ **Дефиниции**

- ✓ “**Компютърна програма**” е серия от стъпки (инструкции), които ще бъдат изпълнявани от компютър когато програмата е приложена..
- ✓ “**Компютър**” се подразбира да включва не само устройства, които са обикновено смятани за такива, напр. настолен РС, но и всеки програмируем апарат (такъв като мобилен телефон или поставен в процесор)
- ✓ **Терминът “компютърна програма”** (накратко “програма”) е синоним със “софтуер” и “програма за компютър”

Европейско право и практика

G3/08: По патентоспособността на компютърно-свързаните изобретения **Въпроси отправени от Председателя на ЕПВ до ЕВоА**

➤ **Въпрос 1** Може ли компютърна програма да бъде изключена (от патентоспособност) като такава ако тя е категорично претендирана като компютърна програма?

➤ **Въпрос 2**

(А) Може ли претенция в областта на компютърните програми да бъде отхвърлена съгласно чл.52(2)(с) и (3) само поради изричното споменаване на използването на компютър или споменавайки (наличието) среда на компютърно-четими данни?

(В) Ако отговорът на въпрос 2 (А) е отрицателен, необходим ли е допълнителен технически ефект за да се отхвърли изключване, този ефект отиващ отвъд присъщите при използване на компютърн или съхраняваща данни среда съответно отхвърля или съхранява компютърната програма?

➤ **Въпрос 3**

(А) Трябва ли да се предявява искане за особен вид технически ефект за нещо съществуващо физически в реалния свят за да способства за технически характер на претенция?

(В) Ако отговорът на въпрос 3(А) е положителен то достатъчно ли е нещото съществуващо физически да бъде неупоменат изрично компютър?

(С) Ако отговорът на въпрос 3(А) е отрицателен, могат ли характеристики да способстват за техническия характер на претенцията ако единствените ефекти за които те допринасят са независими от всякакъв отделен хардуер, който може да бъде използван?

➤ **Въпрос 4**

(А) Дейността по програмиране на компютър неизбежно ли е свързана с техническо обсъждане (проучване)?

(В) Ако отговорът на въпрос 4(А) е положителен, всички ли характеристики в резултат от програмирането като такава участват (допринасят) за технически характер на претенцията?

(С) Ако отговорът на въпрос 4(А) е отрицателен, могат ли характеристики в резултат от програмиране да допринесат за техническия характер на претенция само когато те допринасят за допълнителен технически ефект когато програмата е изпълнена?

Европейско право и практика

G3/08: По патентоспособността на компютърно-свързаните изобретения

Становище на ЕВоА от 12.05.2010

- **Не се заема да дефинира термина “техника”.**

- **“Може да се вярва, че човек който много чете ще поддържа тези твърдения без да изисква дефиниция за какво точно попада в границите на “техника”.**

Европейско право и практика

- **Основанието “различни решения”**
 - **Особено в областта на новите технологии, Техническите Комисии често е трябвало да вземат повод (основание) от установеното прецедентно право за критичен приглед, прилагайки общоприета правна процедура и общи правни принципи за да решат дали често широко формулирани неопределени правни термини в ЕПК са приложими към специфичната природа на новата област.**
 - **Изводът, който трябва да се направи е че Разширената Комисия не може да развива правото по същия начин както Комисиите по жалбите, защото ЕВоА не трябва да решава относно факти в намираща се в процедура жалби, а само в специфични случаи и само в гореспоменат контекст на правна позиция отнесена за разглеждана съгласно чл.112(1) ЕПК**

II. Законодателство и практика на САЩ

Въведение:

■ Практическото приложение на свързаните с компютрите изобретения (вкл. софтуера) е необходимо да бъде в областта на технологичните занаяти. Най-старите и основните аргументи за изключване от кръга на изобретенията на компютърните програми, като такива, се дължат на виждането, че те се създават чрез програмиране (писмено) и като интелектуален труд, традиционно закрилян чрез авторското право. Счита се, че софтуерът сам по себе си няма технически характер и поради това е неподходящ обект за патентна закрила.

■ Патентът днес се разглежда като основно средство за насърчаване на иновациите. Придобиването на временни монополни права е основен стимул за инвестирането в разработки на нови технологии. Това важи особено за скъпи проекти, включващи приложението на компютърни програми. Закрилата с авторско право е лесно преодолима, доколкото тя предпазва от точното копиране на продукта. Липсва правно средство за закрила на функцията, дейността, която софтуерният продукт изпълнява и полезността, която той генерира и която има отражение в реалния свят.

Законодателство и практика на САЩ

■ В САЩ въпросът дали компютърната програма сама по себе си може да бъде патентоспособно изобретение е решен въз основа на абстрактно формулирани признаци на изобретението в законодателството. Релевантната съдебна практика се базира на законната дефиниция.

■ Отчитайки факта, че решенията на съда в САЩ са източник на правни норми – т.е. те доизясняват и развиват нормативната уредба (система на Прецедентното право), може да се каже, че правната закрила с патент в тази област е предоставена изцяло на субективната преценка и интерпретация на законните критерии от Ведомство за патенти и марки на САЩ и от съда (Федералният апелативен съд и Върховният съд на САЩ). Това води до постоянно развитие на критериите за патентоспособност, както и до чести “приливи и отливи” (изменения) в уредбата.

■ В Кодекса на САЩ, Дял 35, Глава 10, пар. 101 са определени четири категории патентоспособни изобретения: **1. Процеси; 2. Устройства** (Машини); **3. Изделия** и **4. Състави** (Вещества).

■ За да бъде издаден патент за тях те трябва да са **Нови** и да имат **Практическо приложение** (полезност). Целта на последният критерий е патентната закрила да се ограничи само до изобретения, които имат определено реално изражение и стойност, за разлика от абстрактните идеи и концепции. Друго условие за патентоспособност е неочевидността (изобретателската стъпка), въведено с пар. 103 (а) (т.е. решението да не произтича по очевиден начин от състоянието на техниката).

Законодателство и практика на САЩ

■ Една от основните неясноти в материята идва от неразбирането и смесването на **двете понятия**: **1.** компютърни програми (софтуер) сами по себе си (като такива) и **2.** изобретения, които включват в себе си, съответно използват софтуер. Видимо лесният въпрос каква е разграничителната линия между софтуера сам по себе си и изпълнимите чрез софтуер изобретения, се оказва изключително труден при намирането на конкретен отговор.

■ Софтуерът е считан за “абстрактен математически метод”, “мат. алгоритми” и дълго време стои извън обхвата за закрила с патент. Прецедентното право в САЩ през 1972 г. (*Gottschalk v. Benson*) установява, че *“методът за преобразуване на цифрова информация от двоично-кодирани десетични числа в чисто двоични числа с цел програмиране на конвенционален компютър, представлява поредица от математически изчисления и мисловни стъпки, поради което не съставлява патентоспособен процес/ изобретение”*.

■ Причината за това е виждането за абстрактния характер на алгоритъма, както и че природните феномени, откритията, умствените процеси и абстрактните идеи (*без конкретно полезно приложение и реално изражение*) са по дефиниция изключени от кръга на изобретенията. Те могат да бъдат само база за научно и технологично развитие, или с една дума принципът не може да бъде обект на монополни права.

Законодателство и практика на САЩ

■ Днешното развитие и употребата на компютърните технологии налага извършването на по-задълбочен анализ. Абстрактната идея не би могла да бъде обект на закрила с патент, тъй като тя не осигурява практически резултат, т.е. изразява определена “истина” без определена полезност. Ако бъде приведена в изпълнение на определено приложение – изобретението не се състои единствено в математически алгоритъм, а напр. изпълнява процес за моделиране на каучук чрез изчисляване и контролиране на топлината (Diamond v. Diehr, 1981), то налице е патентоспособно изобретение.

■ В началото на 90-те години на миналия век Федералният апелативен съд на САЩ (създаден през 1982 г.) прави опит да изясни кога изпълнимото чрез софтуер решение може да се приеме за патентоспособно изобретение. Достига се до извода, че този род изобретения следва да се проучват в тяхната цялост (не да се разделя на софтуера, сам по себе си от други компоненти - машина, радио, видео сигнал и т.н.). Подходът е: да се изследва цялостното съдържание на претендираното решение в заявката за патент (в т.ч. и на софтуера). Изискването за пълното му разкритие в заявката е нормативно закрепено. Следователно, когато компютърна програма съставлява един от елементите на изобретението, при определянето на патентоспособността не се извършва сравнение между отделните елементи (“технически” и “не технически”), а се оценява цялостното решение на проблема и дали последното има реално изражение и стойност.

Законодателство и практика на САЩ

■ Именно в схващането какво означава “реално изражение и стойност” се различават двете основни системи – тази на САЩ и Европейската патентна система.

В ЕПК, чл. 52 (2), са установени по нормативен ред следните изключения: **Не са изобретения сами по себе си:**

1. представянето на информация
2. бизнес методите и
3. методите за осъществяване на интелектуална дейност.

Ако в решението на задачата е включен софтуер, той не може да получи закрила в Европа, ако цялостният резултат, функцията му се свежда единствено до някои от изброените по-горе.

■ В САЩ този извод е оставен за решаване от съда (съдебния прецедент), който не е ограничен от нормативно установени изключения. Допълнително, критерият за патентоспособност “**полезност**”, въведен с пар. 101 на Дял 35 от Кодекса на САЩ, **е с по-широко съдържание** от критерия “**промишлена приложимост**”, закрепен в чл. 52 (1) ЕПК.

Безспорно софтуерът принадлежи към определена технологична област и той може да бъде произвеждан или многократно използван. Полезността на едно решение обаче, повече, отколкото неговата промишлена приложимост, би могла да има множество проявления, в т.ч. и като представяне на информация, напр. като метод за обработка и представяне на финансова информация.

Законодателство и практика на САЩ

■ През 1998 г. Федералният апелативен съд на САЩ възприема изключително либерален подход като постановява следното задължително правило - при преценка дали е налице изобретение да се проверява дали решението има “някакво” практическо приложение и дали води до полезни, конкретни и осезаеми резултати (State Street Bank & Trust Co v Signature Financial Group). По същество казуса касае случай на *“трансформация на данни посредством хардуер (процесор) чрез серия от математически изчисления, съставляващи практическо приложение на математическия алгоритъм, формула, което води до полезен, конкретен и осезаем резултат”*. Очевидно е, че подобно “изобретение” няма никакъв технически ефект (външен или вътрешен). Съдът подчертава, че софтуера или други процеси, водещи до такива резултати могат да бъдат защитавани с патент – поставя се начало на патентите за бизнес методи.

■ Десетилетие по-късно Федералният апелативен съд на САЩ се отдръпва от това си становище (In re Bilski, 2008), въвеждайки ново правило за изследване дали е налице патентоспособно изобретение. С него се възвръща необходимостта от “физическа” промяна/ ефект при функционирането на изобретението, а именно, че претендираният за закрила с патент **процес** е патентоспособно изобретение само ако: **1.** е свързан с конкретна машина или апарат, или **2.** трансформира конкретен продукт в различно състояние или обект.

Законодателство и практика на САЩ

■ Върховният съд на САЩ потвърждава решението (Bilski v Kappos, 2010) с резервата, че законът не следва да се тълкува чрез термини, които не са изрично нормативно закрепени, и че посоченият машинно-или-трансформационен тест **не е единственият тест** за определяне на това дали един **процес**, съгласно пар. 101 на Дял 35 от Кодекса на САЩ, **съставлява патентоспособно изобретение**.

Според Върховният съд този тест е полезно и важно **указание** само **дали** заявеното решение **представлява процес/ метод** по смисъла на пар. 101 (като една от четирите категории изобщо). В случай, че премине този тест вероятно е **патентоспособно** изобретение, стига да не са налице ясни индикации, че процесът е насочен към осъществяването на абстрактна идея.

Цитираното съдебно решение оставя множество отворени въпроси пред практиката в САЩ.

Законодателство и практика на САЩ

■ В заключение, софтуер би могъл да получи закрила с патент в САЩ, доколкото не се иска закрила за самата компютърна програма, а за процес/ метод (**изобретение, изпълнимо чрез софтуер**), който не е насочен към осъществяване на абстрактна идея. Практическото приложение на изпълнимото чрез софтуер изобретение е предмет на закрила с патент.

Въпросът за наличието на “някакъв хардуер”.

От изключително значение са т.нар. **патентни претенции**, в които се състои обема на търсената правна закрила. Патентната експертиза понастоящем не се занимава с това да изследва дали определена претенция цитира математически алгоритъм, а по-скоро анализира цялостното описание на изобретението (какво точно е изобретено), претенциите, както и специфични свойства. По-конкретно:

- какво прави програмираният компютър (хардуер), когато осъществява процесите, диктувани от софтуера, т.е. каква е неговата функционалност;
- да се определи как и чрез кои елементи компютърът е конфигуриран, за да обезпечава тази функционалност;
- където е приложимо, да се определи връзката между хардуера и другите външни обекти, върху които той въздейства, или връзката с други процеси.

Законодателство и практика на САЩ

■ Компютърни програми, претендирани в заявка за патент само като компютърни регистри (листинги) сами по себе си, т.е. описания или писмени изрази на програмите, не представляват нито физически обекти, нито метод/ процес, тъй като не съставляват “извършване на действия”. По този начин те не определят никакво структурно или функционално взаимодействие между компютъра (хардуера) и останалите претендирани за получаване на закрила елементи на изобретението, позволяващи реализирането на функцията на компютърната програма.

Примери:

Структурираните данни и компютърните програми съставляват “функционални описателни материали”, които осъществяват определена функция, когато са записани на хардуер. По този начин те стават структурно и функционално свързани с хардуера и в повечето случаи могат да бъдат защитени заедно с другите елементи на изобретението.

Простото подреждане, компилация на данни, видео, аудио и литературните творби, и др. съставляват “нефункционален описателен материал”, който дори да е записан на хардуер няма структурно или функционално съотношение с последния.

И двата вида “описателен материал” не представляват изобретения, когато се търси закрила за самите тях като описателен материал.

Патентна закрила в чужбина (процедура)

! Български граждани с постоянен адрес в Република България или юридически лица със седалище в Република България имат право да заявяват за патентоване в чужбина свое изобретение (в качеството им на заявители) след извършване на задължителна проверка за секретност на изобретението от МО и МВР. Патентното ведомство е посредник в тази процедура, поради което логично следва, че за да заявите издаване на Европейски патент в ЕПВ или на национален патент директно в САЩ, е необходимо преди това да подадете:

1. При европейски патент – заявка за европейски патент чрез българското Патентно ведомство, която я препраща на ЕПВ;
2. При национален патент в САЩ – първо национална заявка за патент в българското Патентно ведомство, която без оглед на последващата ѝ съдба да послужи като даваща право на приоритет за подаване на национална заявка в САЩ (в рамките на 12 месеца), ако е получила дата на подаване.

Поради сложността на втория вариант, с оглед получаването на закрила в САЩ, се препоръчва използването на процедурата по реда на Договора за патентно коопериране (РСТ).

Благодарим Ви за вниманието!

За контакт:

Др. Радислава Косева
nkossen@yahoo.com

Йордан Политов
yordan.politov@newbalkanslawoffice.com