

# Острые вопросы регистрации патентов на ИТ-решения и их регулирование

На данный момент практически ни одна дискуссия об интеллектуальной собственности не обходится без обсуждения вопросов, связанных с урегулированием правового режима для ИТ-решений. При этом достаточно бурные обсуждения вызывают вопросы о корректном предоставлении патентной охраны объектам, относящимся к функционированию нейросетей и искусственного интеллекта, а также каким образом определять нарушение прав на патенты, выданные на устройства, способы, комплексы и системы, использующие в основе системы машинного обучения. Рассмотрим эти проблемы в материале.



Мария МАХЛИНА,  
руководитель  
патентного отдела  
Патентно-правовой  
фирмы «А. Залесов  
и партнеры», патентный  
поверенный РФ,  
Евразийский патентный  
поверенный

По результатам мониторинга<sup>1</sup> внедрения решений в сфере искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики Российской Федерации, подготовленной Национальным центром развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации (далее — НЦРИИ) в 2024 г. было выявлено 277 проектов внедрения технологий искусственного интеллекта. При этом основные сферы использования ИИ: промышленность, торговля, экология и природопользование, социальная сфера и государственное управление, а также информационно-коммуникационные технологии, финансовые услуги, строительство, транспорт, сельское хозяйство, а также наука, здравоохранение и др.

Как указано в данной справке, применение ИИ в промышленности в основном направлено на оптимизацию производственных и бизнес процессов, а используемые технологии применения относятся к машинному зрению, генерации и распознаванию голоса, изображений, обработка естественного языка. В то же время в 2024 г. количество заявок на патентование только компьютерных технологий выросло на 35%<sup>2</sup>.

## ВАЖНЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ПАТЕНТАХ

По мнению автора, изобретения, имеющие в своей основе ИИ технологии должны подлежать патентной охране во всех юрисдикциях. В работе и в функционировании нейросетей заложены

определенные алгоритмы, которые, при определенных условиях, подлежат в том числе и патентной защите, так как основаны больше чем на обычных математических расчетах, а содержат непосредственный вклад изобретателя/программиста или команды в создание или обучение такого рода системы.

В 2024 г. были внесены значительные изменения и в российское законодательство, которые определили более точные и мягкие требования к возможности патентования изобретений и полезных моделей в области информационных технологий.

Например, в новой редакции Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений<sup>3</sup> предусмотрено, что:

■ при проверке новизны изобретения, относящегося к применению продукта или способа по определенному назначению, учитываются только признаки, характеризующие назначение;

■ при проверке изобретательского уровня изобретения, относящегося к применению продукта или способа по определенному назначению, учитываются только признаки, характеризующие назначение.

Минэкономразвития России также внесло изменения в некоторые приказы по вопросам государственной регистрации изобретения и полезной модели, а также проведения предварительного информационного поиска изобретения и полезной модели (приказ Минэкономразвития РФ от 15.03.2024 № 148).

В том числе, в приказе указано, что при раскрытии сущности полезной модели в области информационных технологий перечислены признаки:

■ для характеристики компьютерных устройств при раскрытии сущности полезной модели в области информационных технологий;

■ для характеристики программируемого (настраиваемого) многофункционального средства, основанного на применении искусственного интеллекта.

Таким образом, основные изменения касались уточнения понятия технических признаков и достигаемых технических результатов, а также закрепления в законодательстве, что должно быть раскрыто в заявке на получение патента в области информационных технологий с использованием нейросетей и искусственного интеллекта, чтобы соответствовать условиям патентоспособности.

Это был большой шаг навстречу программистам и ИТ-компаниям и научным центрам для обеспечения возможности кроме авторского права легче получить охрану технических решений на технологии с использованием искусственного интеллекта.

## СПОРЫ О ПАТЕНТАХ В ОБЛАСТИ ИТ-РЕШЕНИЙ: ПЕРВАЯ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

С каждым годом доля патентов, выданных в сфере систем генеративного ИИ, значительно возрастает, но однозначного понимания у заявителей, будет ли патент получен на ту или иную

технологии и можно ли будет предъявить претензии о его нарушении, нет.

В связи с чем в отношении патентных споров в данной области всю судебную практику в сфере защиты и охраны систем с использованием ИИ можно разделить на несколько подразделов:

■ первый из них касается непосредственно споров о том, кому должны принадлежать права на сгенерированные ИИ объекты (такие вопросы уже достаточно урегулированы в судебном порядке).

■ вторая часть споров относится к установлению патентоспособности объектов, использующих искусственный интеллект, а третья уже относится к нарушению исключительных прав на патенты, защищающие технологии ИИ.

В постановлении от 20.07.2022 № С01-1003/2022 по делу № А40-29590/2020 СИП рассмотрел следующее дело.

Компания является обладателем исключительного права на изобретение «Система электронных платежей» по патенту Российской Федерации. Правообладателю стало известно, что иностранное лицо и общество, являющееся его уполномоченным представителем на территории Российской Федерации, ответственны за работу сервиса платежей.

Истец, полагая, что при функционировании службы используются все существенные признаки формулы спорного изобретения, посчитал свои права на объект интеллектуальной собственности нарушенными и направил ответчикам претензию о досудебном урегулировании спора.

1 Информационно-аналитическая справка по результатам мониторинга внедрения решений в сфере искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики Российской Федерации, 2024 год // <https://ai.gov.ru/upload/iblock/dec/ib7jl1ks7jh9scz7oesjs9bt4gijh26y.pdf>.

2 Роспатент намерен расширить возможности патентования для ИТ-индустрии — Вестник интеллектуального права // <https://rospatent.gov.ru/ru/news/vestnik-intellektualnogo-prava-2-26112024>.

3 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.09.2024 № 610.

Претензия была оставлена без удовлетворения, компания обратилась в суд с иском о запрете ответчикам использовать продукцию, включающую в себя платежный сервис.

По результатам рассмотрения указанного спора в первой инстанции ответчику было запрещено использование платежного сервиса, при функционировании которого используется изобретение, охраняемое в соответствии с патентом истца, в том числе предложение к установке и обеспечение функционирования платежного сервиса, а также ввоз на территорию Российской Федерации, предложение к продаже, продаже устройств, предназначенных для использования платежного сервиса, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ, охраняемый в качестве изобретения определенных моделей смартфонов.

Суд первой инстанции рассмотрел довод, что на указанных истцом моделях смартфонов может быть уже предустановлен спорный сервис и принял дополнительное решение, которым запретил ответчику ввоз на территорию РФ, предложение к продаже, продаже и хранение для этих целей устройств, предназначенных для использования платежного сервиса, при функционировании (эксплуатации) которых в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ, охраняемый в качестве изобретения по патенту Истца в конкретных моделях смартфонов данной компании.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело, указанное решение и дополнительное решение суда первой инстанции отменил, указав, что эксперт необоснованно посчитал признаки, присущие исследованному устройству, эквивалентными признакам независимого пункта 1 формулы изобретения, поскольку часть из них прямо относилась к специфике работы сравниваемых платежных систем, которая существенным образом не совпадает.

Суд отметил также, что:

#### цитируем документ

*Наличие в продукте, способе, изделии ответчика дополнительных признаков, помимо признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, или всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление,*

*не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения, полезной модели, промышленного образца.*

При этом изобретение признается использованным и в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми элементами (эквивалентами). В то же время, отметил суд, под эквивалентными признаками подразумевается: когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми элементами (эквивалентами), то есть замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области.

Между тем в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительных прав входит установление обстоятельств использования ответчиками всех признаков, приведенных в независимом пункте формулы спорного изобретения, либо эквивалентных им.

СИП оставил решение апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

\*\*\*

Указанное судебное решение показывает те тенденции, которые будут на данный момент сохраняться при рассмотрении споров о нарушении прав и на патенты, защищающие и ИИ-технологии: это будут вопросы об установлении эквивалентности признаков. В рамках судебного спора о нарушении требуется назначение судебной экспертизы.

Представляется, дополнительным способом защиты может выступать также оспаривание патента, либо путем подачи возражения в Палату по патентным спорам Роспатента, либо оспаривания авторства или патентообладания в судебном порядке.

#### ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПАТЕНТОВАНИЯ

Необходимо отметить, что в судебной практике по делам о защите патентов можно встретить дела, в основном в рамках, например, расторжения лицензионного договора ввиду существенного нарушения договора.

Так в одном из дел лицензиар по договору обязался предоставить лицензиату за вознаграждение и на указанный в договоре срок право на использование лицензиатом в своей предпринимательской деятельности принадлежащий лицензиару секрет производства (ноу-хау), при помощи которого лицензиат будет намерен извлекать прибыль в сфере реализации товаров, используя принадлежащие лицен-

зиару исключительные права, являющиеся предметом настоящего договора (постановление СИП от 21.05.2024 № С01-528/2024 по делу № А65-36782/2022).

Полагая, что фактической передачи секрета, включая полного объема секрета лицензиату не произошло, общество заявило о расторжении лицензионного договора.

При этом суды установили, что материалами дела подтвержден факт направления данных ноу-хау в полном объеме. Вступая в правоотношения с ответчиком, общество также никакие претензии в его адрес не направляло.

Также СИП отклонил довод заявителя кассационной жалобы о том, что судами должна была быть назначена экспертиза.

При этом представление права использования третьим лицам осуществляется либо на основе лицензионного соглашения об использовании ноу-хау, либо лицензионного соглашения о предоставлении права использования программы для ЭВМ в рамках лицензионного договора, да и споры связаны именно с нарушением условий договора.

#### цитируем документ

*Перечень способов использования ПО, установленный ГК РФ, является открытым, но даже этот перечень предусматривает в качестве непосредственного способа использования ПО его распространение путём продажи или иного отчуждения (подп. 2 п. 2 ст. 1270 ГК РФ).*

Определение Арбитражного суда города Москвы от 25.04.2025 по делу № А40-280228/24-12-2388

В таких спорах, опосредованно, сторона может ходатайствовать о назначении технической экспертизы в рамках таких споров для оценки, был ли представлен доступ к системе, основанной на использовании искусственного интеллекта и нейросетях, но суды считают, что в данном случае такая экспертиза не является необходимой.

На фоне растущего внедрения ИИ в приоритетных областях экономики его роль в обществе также возрастает: использовать нейросети и искусственный интеллект для быстрого сбора информации об определенном событии или явлении, для осуществления переводов, а также для генерирования изображений, создания музыки, текстов и статей уже достаточно прочно вошло в жизнь общества.

#### РЕГУЛИРОВАНИЕ ИТ-РЕШЕНИЙ: РИСКИ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Искусственный интеллект проникает и в жизнь профессионального сообщества. С помощью искусственного интеллекта

**Изобретения, имеющие в своей основе ИИ технологии должны подлежать патентной охране во всех юрисдикциях. В работе и в функционировании нейросетей заложены определенные алгоритмы, которые, при определенных условиях, подлежат в том числе и патентной защите, так как основаны больше чем на обычных математических расчетах, а содержат непосредственный вклад изобретателя/программиста или команды в создание или обучение такого рода системы.**

изобретатели при определенных вводных обращаются к искусственному интеллекту с целью подготовки части своих заявочных документов. Несмотря на появление возможностей для использования ИИ, в юридической деятельности их применение, например, при проверке договоров действующему законодательству или при подборе судебной практики, представляется, может быть сопряжено с рядом рисков.

Обладая значительным потенциалом искусственный интеллект и нейросети также несут и риски применения инструментом с мощнейшими целями и пр. Все это приводит к тому, что остро стоит проблема именно сокращения возможности бесплатного открытого распространения ИИ технологий, чего, в том числе, можно добиться обеспечением возможности патентования способов, систем и комплексов, лежащих в основе данных технологий, так и обеспечения более четкого и структурированного понимания в оценке нарушения патентов на такие технологии и предоставление возможности патентообладателям более понятной системы защиты своих прав.

Как считает автор, для создания безопасной системы контроля новых технологий, необходимо выполнение ряда мер, таких как:

- усиление отслеживания за созданием таких новых систем, использующих искусственный интеллект;
- обеспечение контроля за своевременным патентованием таких систем и стимулирования правообладателей именно на получение патентов на указанные технологии;
- представление возможности использования технологий с заключением договора присоединения или лицензионного договора с упрощенной системой регистрации для более простых сервисов с обязательным подтверждением всех данных пользователя и формирование более закрытой системы доступа к таким технологиям.

Для обеспечения наиболее полной судебной защиты важно выстраивание корректного понятного судебного процесса в отношении нарушения патентов на технологии, лежащие в основе искусственного интеллекта, формирование закрытого списка судебных экспертов, привлекаемых к оценке возможного нарушения прав на технологии ИИ с возможностью сторонам также представить заключения экспертов, привлекаемых ими. Судебный эксперт в области ИИ может давать окончательную рецензию на заключения, проверяя представленные заключения сторон.

Такие специалисты, по мнению автора, и должны привлекаться в дальнейшем судом для анализа возможного использования патентов, относящихся к технологиям ИИ в отношении возникающих технических вопросов.