ЭВОЛЮЦИЯ СТАНДАРТА ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ В США

М. ФАЙНБЕРГ,
патентный юрист США, юридическая фирма «Арент Фокс», Нью-Йорк, США[1]

Патентная система США изменялась в течение двухсот лет своего существования. Эти изменения способствовали успешному технологическому развитию страны и популярности Америки как страны патентования.

Одним из преимуществ Американской патентной системы является широкий и гибкий стандарт патентоспособности[2], который позволяет патентовать самые разнообразные технологии. Этот стандарт совершенствовался Конгрессом и Федеральными судами США все двести лет по мере развития новых технологий в области физики, химии, электроники, радиосвязи, телекоммуникаций, компьютерных систем и программного обеспечения, баз данных, бизнес процессов, фармакологии, биотехнологии и других наук. В этом докладе мы проследим эволюцию стандарта патентоспособности и постараемся предсказать будущее патентования изобретений в США.

Первый Патентный Акт был принят Конгрессом Соединенных Штатов в 1790 году. Впоследствии Конгресс внес много изменений, последний раз в 1952 году. Статья 101 этого Акта гласит:

«*Изобретатель или первооткрыватель любого нового и полезного процесса, аппарата, способа производства или композиции веществ, или любого нового и полезного улучшения сего, может получить патент на свое изобретение*...»[3].

Этот стандарт довольно широко трактует понятие патентоспособности изобретения и постоянно интерпретируется Федеральными судами. Происходит это в результате судебных процессов, возникающих ли-

---

[1] Тел. в Нью-Йорке: 1-212-484-3927; Fainberg.Michael@ArentFox.com

[2] Прим. редактора: В данном случае под «стандартом патентоспособности» понимается то, что в российской патентной практике принято называть определением объектов изобретения (технических решений) или определением «принципиальной патентоспособности» (без учета новизны и других условий патентоспособности).

[3] 35 U.S.C. 101 (1952).

бо между заявителем и Патентным Ведомством США (United States Patent and Trademark Office) из-за отказа выдать патент, либо между патентообладателем и нарушителем исключительных прав, пытающимся оспорить выдачу патента. А поскольку, законодательство Соединенных Штатов имеет прецедентную основу, то интерпретации Федеральных судов приобретают силу закона.

Например, в 1853 году Верховный суд США рассмотрел дело Сэмюэла Морзе (Morse)[4] о патентоспособности его изобретения – телеграфа. В частности, суд рассмотрел патентные формулы на его изобретения, относящиеся к аппаратам, и формулу на способ передачи информации на расстояние с помощью электромагнитных сигналов. Суд подтвердил патентоспособность телеграфного аппарата, но признал способ передачи информации непатентоспособной абстрактной идеей.

Однако 35 лет спустя, при рассмотрении патентов Александра Белла на изобретенный им телефон[5], Верховный суд признал патентоспособными не только сам аппарат, но и способы передачи звуков по проводам с помощью электромагнитной индукции. Суд принял такое решение потому, что патентные формулы описывали не абстрактные идеи, а практические применения изобретения. Успешный результат дела во многом был обеспечен более продуманной и аккуратной формулировкой описания процессов, в отличии от того, как это было описано в патентных заявках Морзе.

Эволюция стандарта патентоспособности продолжилась, и даже ускорилась с изобретением компьютера. Так, в 1972 году Верховный суд рассмотрел дело Бенсона (Benson)[6], связанное с оценкой патентоспособности алгоритмов преобразования десятичных чисел в двоичные для использования в цифровых компьютерах. Верховный суд счел эти алгоритмы непатентоспособным, отметив, что явления природы, мысленные процессы и абстрактные идеи являются непатентоспособными. Суд, однако, подчеркнул, что его решение не исключает возможности патентования программного обеспечения, но исключает возможность патентования алгоритмов. Таким образом, желающие запатентовать программное обеспечение должны, например, включать в формулу изобретения описание какого-либо аппарата, запрограммированного на выполнение этого алгоритма.

Следующее интересное дело Чакрабарти (Chakrabarty)[7], принятое к рассмотрению Верховным судом в 1980 году, было связанно с патентоспособностью генетически модифицированных организмов. Чакрабарти

---

[4] O'Reilly v. Morse, 56 U.S. 62 (1853).

[5] The Telephone Cases, 126 U.S. 1 (1888).

[6] Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972).

[7] Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).

создал бактерии, способные поглощать молекулы сырой нефти и которые могут быть использованы, например для удалении нефтяных загрязнений. Он подал патентную заявку на эти бактерии, но Патентное ведомство США отказалось выдать патент, обосновывая это решение тем, что живые организмы не патентуются. Однако Верховный суд решил спор в пользу Чакрабарти. Суд постановил, что в соответствии со статьей 101 Патентного Акта модифицированный человеком живой микроорганизм является патентоспособным. Согласно заключению суда, формулы изобретения Чакрабарти описывают «способ производства» и «композицию» микроорганизма, и поэтому в рамках статьи 101 являются патентоспособными.

Дело Стейт Стрит Банка (State Street Bank)[8], рассмотренное в 1998 году Апелляционным судом Федерального Округа США, было связанно с патентоспособностью способов ведения бизнеса. В этом деле была оспорена законность патента на систему и способы обработки финансовых данных компьютером. Однако, Суд подтвердил патентоспособность этих систем и способов, так как использование компьютера для преобразования данных с целью расчета цен акций предприятий представляет собой практическое применение математического алгоритма с «*полезными, конкретными и ощутимыми результатами*». Заметим, что в отличие от дела Бенсона, в этом деле способы ведения бизнеса были признаны патентоспособными, поскольку формулы изобретений включали описание компьютера, запрограммированного выполнять определенный алгоритм.

И, наконец, мы подошли к наиболее горячему и свежему на данный момент судебному делу Билски (Bilski)[9], которое находится в настоящее время на рассмотрении Верховного суда США. В 1997 году Билски подал патентную заявку на способы страхования рисков в области торговли энергоресурсами. Патентное ведомство США отказалось выдать патент на изобретение Билски, постановив, что данные способы ведения бизнеса не связаны с определенной машиной и не включают преобразование материальных объектов, а являются только абстрактными идеями, не дающими полезного, конкретного и ощутимого результата.

На решение Патентного ведомства Билски подал апелляцию в Апелляционный суд Федерального Округа США, который подтвердил решение Патентного ведомства, но на основе еще более узкой трактовки стандарта патентоспособности. В данном случае был применен так называемый тест «машина-или-преобразование» («machine-or-transformation»). Тогда Билски обжаловал решение Апелляционного суда в Верховный суд США, который неожиданно принял его прошение.

---

[8] State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

[9] In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008).

В частности, Верховный суд согласился рассмотреть два вопроса:

1) Допустил ли Апелляционный суд ошибку, постановив, что «процесс» должен быть либо привязан к конкретной машине или аппарату, либо преобразовывать определенный продукт в другое состояние или вещь (тест «машина-или-преобразование»), чтобы быть патентоспособным?

2) Дает ли тест «машина-или-преобразование» какую-либо возможность для патентования способов ведения бизнеса, или нет, тем самым вступая в противоречие с четким намерением Конгресса предоставлять патентную охрану способам ведения бизнеса[10]? (Это весьма вольный перевод формулировки Верховного суда, но абсолютно точный по смыслу и содержанию.)

Решение Верховного суда рассмотреть дело Билски вызвало огромный интерес в различных слоях американского общества. В Верховный суд было подано рекордное количество писем с мнениями от представителей академических, юридических и финансовых учреждений, а так же технологических и биотехнологических предприятий, заинтересованных в исходе дела Билски и будущем стандарта патентоспособности.

Например, Американская Ассоциация Адвокатов (ААА) выступила в поддержку решения Апелляционного суда, но на основе других правовых норм[11]. ААА также предложила признать способы ведения бизнеса Билски, как они охарактеризованы в патентной формуле, непатентоспособными абстрактными идеями. Однако ААА отметила, что тест «машина-или-преобразование» слишком ссужает рамки патентоспособных изобретений, а потому неприемлем, так как не позволяет патентовать многие способы в области биотехнологии и программного обеспечения.

Представители компьютерной отрасли, включая Microsoft, Phillips и Symantec, также выступили в поддержку решения Апелляционного суда об отказе в выдаче патента на изобретение Билски, но не согласились с использованным судом стандарта патентоспособности[12]. В частности, компании утверждали, что тест «машина-или-преобразование» противоречит предыдущим ключевым решениям Верховного суда по оценке потенциальной патентоспособности достижений в области автоматизации и коммуникаций, например, таких как телеграф Морзе или телефон Белла. Эти решения требуют, чтобы патентоспособные изобретения имели практическое применения в реальном мире и использовали физические средства для достижения результата. Тем не менее, Верховный суд

---

[10] 35 U.S.C. 273.

[11] http://www.abanet.org/publiced/preview/briefs/pdfs/09-10/08-964_RespondentAmCuABA.pdf

[12] http://www.abanet.org/publiced/preview/briefs/pdfs/09-10/08-964_RespondentAmCu3SoftwareCorps.pdf

должен избегать узкой или искусственной трактовки понятия «физического». В этом контексте, в понятие «физическое» следует включать все, что различимо и измеримо, например, электромагнитные сигналы, электрические и магнитные заряды в устройствах памяти и т. д. Эти принципы должны быть в равной мере применимыми во всех областях и обеспечивать надлежащую патентную защиту любым изобретениям, которые применимы в реальном мире.

Представители биотехнологической отрасли, в том числе нескольких крупных биотехнологических компаний и исследовательских университетов страны, тоже выступили против жесткого теста «машина-или-преобразование», используемого в деле Билски [13]. Они заявили, что если этот тест применить к изобретениям в области биотехнологии, то много ценных, полезных и жизненно важных биотехнологических изобретений окажутся непатентоспособными. Это, в свою очередь, сократит инвестиции в эту отрасль науки и промышленности и замедлит биотехнологические исследования структур ДНК, стволовых клеток, методов диагностики и лечения раковых, а также других заболеваний. Кроме того, представители биотехнологической отрасли отметили, что в статье 101 Патентного Акта слова «любые» и «процессы» не имеют каких-либо очевидных ограничений. Все ограничения в этот широко определяющий объекты изобретения стандарт были внесены судами. Поэтому, Верховный суд должен отменить жесткий тест «машина-или-преобразование» и подтвердить, что статья 101 включает «любые новые и полезные процессы», за традиционным исключением абстрактных идей и природных явлений.

С другой стороны, представители финансовой индустрии, в частности нескольких крупных Американских банков и страховых компаний, а также присоединившаяся к их прошению компания Google, выступили в поддержку решения Апелляционного суда о признании изобретения Билски непатентоспособным[14]. Более того, они настоятельно призвали признать непатентоспособными все виды способов ведения бизнеса, объясняя, что финансовая промышленность уже и так существенно пострадала от патентов на способы ведения бизнеса. Эти патенты часто описывают просто абстрактные идеи и используются не продуктивно, а для получения лицензионных платежей от предприятий, которые применяют и совершенствуют эти идеи и методы в реальных товарах и услугах. Они выступили в поддержку четкого и строгого стандарта патентоспособности, в соответствии с которым способы ведения бизнеса могут быть па-

[13] http://www.abanet.org/publiced/preview/briefs/pdfs/07-08/08-964_NeutralAmCu4MedTechOrgs.pdf

[14] http://www.abanet.org/publiced/preview/briefs/pdfs/09-10/08-964_RespondentAmCu7FinancialCorps.pdf

тентоспособны только если они неразрывно связаны с машиной или аппаратом.

На данный момент Верховный суд еще не принял решения по делу Билски, тем самым внося временную неопределенность в трактовку стандарта патентоспособности. Однако, основываясь на опыте предыдущих ключевых решений Верховного суда, а также с учетом заинтересованности промышленных, юридических и академических кругов американского общества, можно смело сказать, что его будущее решение по делу Билски подтвердит широкий и гибкий стандарт патентоспособности, который на протяжении многих лет способствовал успешному технологическому развитию страны и обеспечивал ее популярность как страны патентования.

В заключение следует отметить, что эволюция стандарта патентоспособности будет продолжаться и после окончания дела Билски. Последующие за ним судебные процессы и принимаемые в них решения будут непрерывно влиять на факторы, определяющие патентоспособность изобретений в разных отраслях технологии. Поэтому, желающие подать патентную заявку в США должны внимательно и постоянно следить за решениями судов в соответствующих отраслях, чтобы понимать законодательные тенденции и учитывать их при составлении формул изобретений. Это позволит ускорить процесс патентования и максимально увеличить шансы на получение патента.