ЭВОЛЮЦИЯ СТАНДАРТА ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ В США

June 24, 2010

М. ФАЙНБЕРГ,
патентный юрист США,
юридическая фирма "Арент Фокс",
Нью Йорк, США
Тел. в Нью Йорке: 1-212-484-3927
Fainberg.Michael@arentfox.com

Законодательная основа

Конституция США, Статья 1, Раздел 8 (1787 г.)

“Конгресс имеет право...поощрять развитие наук и ремесел, обеспечивая на определенный срок авторам и изобретателям исключительное право на их произведения и открытия... ”

Патентный Акт, Статья 1, Раздел 109 (1790 г.)

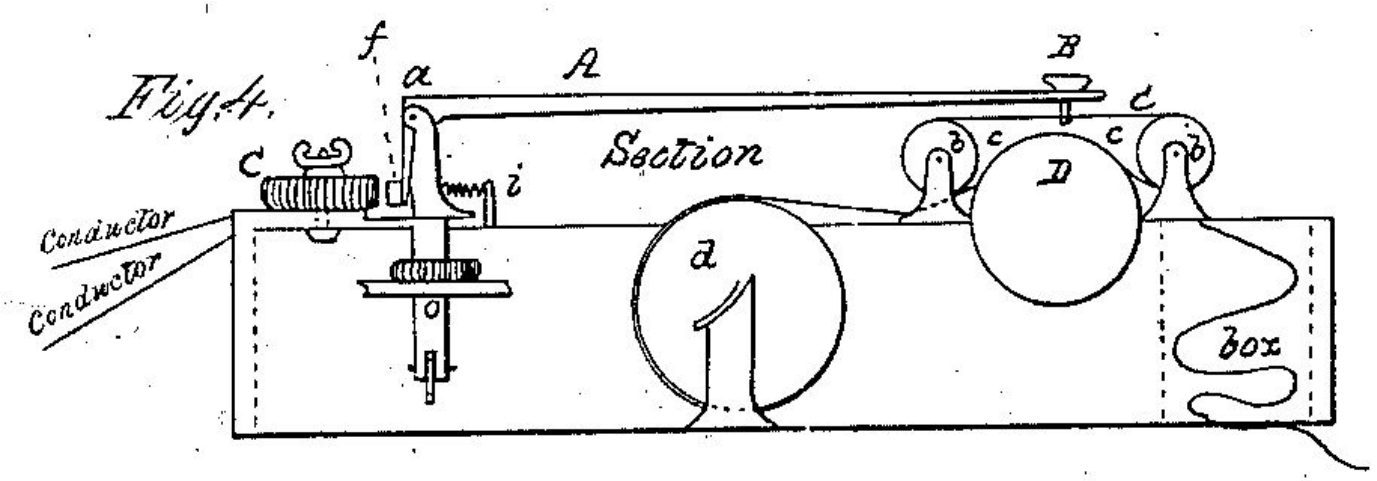
“Патент можно получить… на какую-либо полезную технологию, способ производства, двигатель, машину или устройство, или какое-либо улучшение сего раньше не известное или используемое...”

Кодекс США, Статья 35, Раздел 101 (1952 г.)

“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...”

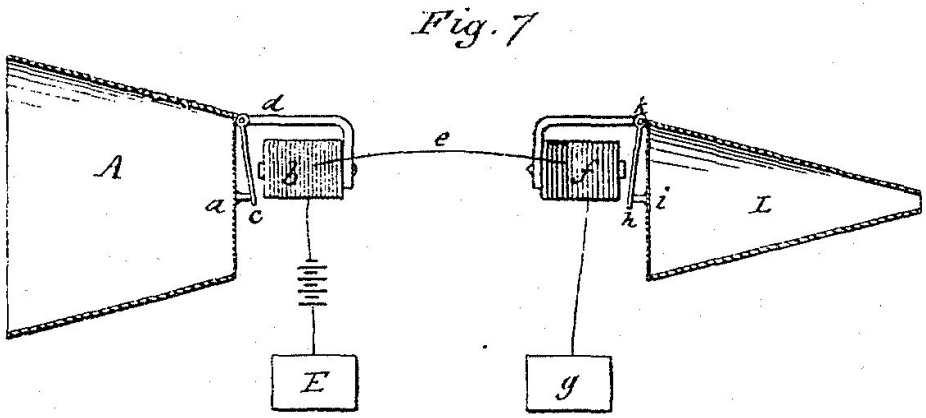
Дело Сэмюэла Морзе (1853 г.)

- Верховный суд рассмотрел законность формул изобретения на телеграфный аппарат и способы передачи информации используя принципы электромагнетизма описанные в патенте Морза № 1,647.
  - *“Использования системы для передачи информации между удаленными точками применяняя электромагнетизм и металлическии проводники в сочетании с механизмом описанным выше.”*
- Суд подтвердил патентоспособность телеграфного аппарата, но признал способ передачи информации непатентоспособной абстрактной идеей.



Дело Александра Белла (1888 г.)

- Верховный суд рассмотрел законность формул изобретения на телегфонный аппарат и способы передачи звуков по проводам с помощью электромагнитной индукции описанные в патентах Белла.
  - *“Способ получения колебаний в непрерывном гальваническом токе используя вибрации или движения тел, способных вызывать действие, или используя вибрации или движения проводящей проволоки, в близи с этими телами.”*
- Верховный суд признал патентоспособными не только сам аппарат, но и способы передачи звуков потому, что патентные формулы описывали не абстрактные идеи, а практические применения изобретения.



Дело Готшака против Бенсона (1972 г.)

- Верховный суд оценил патентоспособность алгоритмов преобразования десятичных чисел в двоичные для использования в цифровых компьютерах.
  - *"A data processing method for converting binary coded decimal number representations into binary number representations comprising the steps of*
    (1) testing each binary digit position '1,' beginning with the least significant binary digit position, of the most significant decimal digit representation for a binary '0' or a binary '1';
    (2) if a binary '0' is detected, repeating step (1) for the next least significant binary digit position of said most significant decimal digit representation;
    (3) if a binary '1' is detected, adding a binary '1' at the (i+1)th and (i+3)th least significant binary digit positions of the next lesser significant decimal digit representation, and repeating step (1) for the next least significant binary digit position of said most significant decimal digit representation;
    (4) upon exhausting the binary digit positions of said most significant decimal digit representation, repeating steps (1) through (3) for the next lesser significant decimal digit representation as modified by the previous execution of steps (1) through (3); and
    (5) repeating steps (1) through (4) until the second least significant decimal digit representation has been so processed.“
- Верховный суд счел эти алгоритмы непатентоспособным, отметив, что явления природы, мысленные процессы и абстрактные идеи являются непатентоспособными.

Дело Даймонда против Чакрабарти (1980 г.)

- Верховный суд рассмотрел патентоспособность генетически модифицированных организмов и в частности бактерий, способных поглощать молекулы сырой нефти.
  - *“Бактерия из рода Pseudomonas содержащая в себе по крайней мере две стабильные энерго-генерирующии плазмиды, каждая из плазмид предоставляет отдельнуя линию для расщепления углеводородов.”*
- Суд постановил, что в соответствии со статьей 101 Патентного Акта модифицированный человеком живой микроорганизм является патентоспособным.
- Формулы изобретения Чакрабарти описывают "способ производства" и "композицию" микроорганизма, и поэтому в рамках статьи 101 являются патентоспособными.

Дело Стейт Стрит Банка (1998 г.)

- Верховный суд рассмотрел законность патента на систему и способы обработки финансовых данных компьютером.
  - *“A data processing system for managing a financial services configuration of a portfolio established as a partnership, each partner being one of a plurality of funds, comprising:*
    (a) computer processor means for processing data;
    (b) storage means for storing data on a storage medium;
    (c) first means for initializing the storage medium;
    (d) second means for processing data regarding assets in the portfolio and each of the funds from a previous day and data regarding increases or decreases in each of the funds, assets and for allocating the percentage share that each fund holds in the portfolio;
    (e) third means for processing data regarding daily incremental income, expenses, and net realized gain or loss for the portfolio and for allocating such data among each fund;
    (f) fourth means for processing data regarding daily net unrealized gain or loss for the portfolio and for allocating such data among each fund; and
    (g) fifth means for processing data regarding aggregate year-end income, expenses, and capital gain or loss for the portfolio and each of the funds.”
- 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".

Дело Билски (2008 г.)

- Билский подал патентную заявку на способы страхования рисков в области торговли энергоресурсами.
  - *“The claimed process comprises these steps (simplified for easier readability):*

    initiating a series of sales or options transactions between a broker and purchaser-users by which the purchaser-users buy the commodity at a first fixed rate based on historical price levels;

    identifying producer-sellers of the commodity; and

    initiating a series of sales or options transactions between the broker and producer-sellers, at a second fixed rate, such that the purchasers' and sellers' respective risk positions balance out.”
- 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.

Дело Билски …

- Апелляционный суд Федерального Округа США подтвердил решение Патентного ведомства, но на основе еще более узкой трактовки стандарта патентоспособности.
  - тест "машина-или-преобразование" ("machine-or-transformation").
- Билски обжаловал решение Апелляционного суда в Верховный суд США, который согласился рассмотреть два вопроса:
  - 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?
  - 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?

Дело Билски …

Американская Ассоциация Адвокатов (ААА)

- ААА выступила в поддержку решения Апелляционного суда, но на основе других правовых норм.
- 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.
- ААА также предложила признать способы ведения бизнеса Билски, как они охарактеризованы в патентной формуле, непатентоспособными абстрактными идеями.

Дело Билски …

Представители компьютерной отрасли (Microsoft, Phillips и Symantec)

– Выступили в поддержку решения Апелляционного суда, но не согласились с использованным теста "машина-или-преобразование" .
– Компании утверждали, что этот тест 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.
– Верховный суд должен избегать узкой или искусственной трактовки понятия "физического" в которое следует включать все, что различимо и измеримо, например, электромагнитные сигналы, электрические и магнитные заряды в устройствах памяти и т. д.

Дело Билски …

Представители биотехнологической отрасли (несколько крупных биотехнологических компаний и исследовательских университетов)

- Выступили против жесткого теста "машина-или-преобразование". 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.
- В Статье 101 Патентного Акта слова "любые" и "процессы" не имеют каких-либо очевидных ограничений и включает "любые новые и полезные процессы", за традиционным исключением абстрактных идей и природных явлений.

Дело Билски …

Представители финансовой индустрии (несколько крупных Американских банков, страховых компаний и компания Google)

- Они 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 патентоспособны только если они неразрывно связаны с машиной или аппаратом.

Заключение

- Основываясь на опыте предыдущих ключевых решений Верховного суда, а также с учетом заинтересованности промышленных, юридических и академических кругов американского общества, можно смело сказать, что решение Верховного суда по делу Билски подтвердит широкий и гибкий стандарт патентоспособности.
- Эволюция стандарта патентоспособности будет продолжаться и последующие за Билски судебные процессы и принимаемые на них решения будут непрерывно влиять на факторы, определяющие патентоспособность изобретений в разных отраслях технологии.
- Желающие подать патентную заявку в США должны внимательно и постоянно следить за решениями судов в соответствующих отраслях, чтобы понимать законодательные тенденции и учитывать эти тенденции при составлении формул изобретений.
- Это позволит им ускорить процесс патентования и максимально увеличить шансы на получение патента.