

## ПРАКТИКА ПАТЕНТОВАНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ТОКЕНИЗИРОВАННЫЕ КРОССОВКИ NIKE

**В. В. Бурак, И. С. Урецкий**

*Белорусский государственный университет, г. Минск;  
vlad.burack@gmail.com; ivan.uretsky@gmail.com;  
науч. рук. – Е. Б. Леанович, канд. юрид. наук, доц.*

Современные цифровые технологии развиваются быстрее, чем право успевает на это реагировать. Вместе с тем, для устойчивого развития цифровой экономики необходимо обеспечить правовой охраной все инновационные разработки. Данная статья посвящена практике патентования в IT-сфере на примере патента компании Nike. Основное внимание уделяется сравнению подходов к патентованию изобретений в Республике Беларусь и Соединенных Штатах Америки. Рассматривается возможность патентования в качестве изобретения технического решения на основе блокчейн по белорусскому патентному законодательству. Авторы приходят к выводу о необходимости приведения патентного законодательства Республики Беларусь в соответствие с Соглашением Всемирной торговой организации по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

**Ключевые слова:** информационно-коммуникационные технологии; цифровая экономика; цифровые технологии; патентование в IT-сфере; патентование изобретений; токен; блокчейн; интеллектуальная собственность.

В настоящее время все большее значение для мировой экономики приобретают цифровые технологии: ожидается, что к 2025 г. их вклад в мировой ВВП может достигнуть более 24%, а в ВВП Беларуси - не менее 10% [7, стр. 4]. При этом для благоприятного развития цифровой экономики в Республике Беларусь необходимо, чтобы правовое регулирование IT сферы отвечало нуждам инвесторов и изобретателей. Полагаем, что в этом вопросе необходимо учитывать опыт США, одного из мировых лидеров по росту цифровой экономики, в вопросах правовой охраны IT-решений. В данной статье мы рассмотрим практику предоставления патентной охраны IT-решения американской компании Nike, а также возможность патентования такого решения в Республике Беларусь.

В декабре 2019 компания Nike получила патент на «блокчейн-совместимые кроссовки» под названием CryptoKicks. При покупке этих кроссовок генерируется цифровой токен, к которому привязаны виртуальные идентификаторы кроссовок и их владельца. Каждый идентификатор имеет криптографическую защиту, что позволит предотвратить подделку обуви: покупатель сможет проверить подлинность приобретенной пары, отсканировав специальный код на коробке. Кроме того, с помощью CryptoKicks компания Nike сможет контролировать объемы перепродажи своих кроссовок, запросов подделок и дальнейшую судьбу

своей обуви, а также отслеживать, какой дизайн цифровой обуви предпочитают пользователи, чтобы адаптировать свой товарный ряд под их потребности [2].

С учетом ориентира Республики Беларусь на построение цифровой экономики и всемерную поддержку IT-сектора, важно задаться вопросом, может ли разработка Nike рассматриваться как техническое решение, относящееся к способу, т.е. изобретение. В Законе «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» от 16.12.2002 г. N 160-3 (далее – Закон о Патентах) под способом понимается процесс, прием или метод выполнения взаимосвязанных действий над материальным объектом (объектами) с помощью материальных средств [3].

Для сравнения, согласно Патентному Закону США термин способ означает процесс, прием или метод и включает новое использование известных способа, машины, изделия, композиции вещества или материала [1].

Патентный Закон США, в отличие от Закона о Патентах Беларуси, не требует, чтобы способ представлял собой «действия над материальными объектами с помощью материальных средств». Поэтому многочисленные способы передачи и обработки информации получили в США патентную охрану, как в случае с решением Nike.

Полагаем, что текущая редакция Закона о Патентах в недостаточной степени определена в отношении патентования в Беларуси разработки Nike. Токен как запись в реестре блоков транзакций является объектом гражданских прав, но для целей патентной процедуры его сложно представить как материальный объект. Алгоритмы на основе блокчейн, которые используются для действий с токенами, также не являются материальными средствами. Таким образом, данное техническое решение не будет удовлетворять требованиям Закона о Патентах для признания его в качестве патентоспособного объекта.

С другой стороны, согласно Декрету Президента Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики» от 21.12.2017 г. токен – объект вещных прав и может быть рассмотрен как вещь [4]. Полагаем, формально он может относиться к материальным объектам по смыслу Закона о Патентах. В качестве же материального средства можно рассматривать, например, сервер, который осуществляет действия с токенами. В таком случае решение Nike можно будет рассматривать как способ, однако нужно будет доказать соответствие и другим критериям патентоспособности, что также может быть затруднительно.

Первым критерием, соответствию которому изобретения проверяется патентным органом на основании главы 37 Положения о порядке составления заявки на выдачу патента на изобретение, проведения по ней

экспертизы и принятия решения по результатам экспертизы, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2011 №119 (далее – Положение), является промышленная применимость [5].

Промышленная применимость – это принципиальная пригодность изобретения для использования его в какой-либо из отраслей деятельности – в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и т.д. (п. 1 ст. 2 Закона о Патентах, п. 420 Положения). При этом не важны масштабы его использования: от массового до единичных случаев.

Промышленная применимость определяется на основании указания заявителем назначения изобретения (см. главы 12 – 13 Положения). Патентный орган должен установить, что заявленное изобретение в том виде, в каком оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в первоначальных материалах заявки на изобретение, или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, и в случае осуществления изобретения действительно возможна реализация указанного заявителем назначения (п. 421 Положения). Согласно п. 423 Положения условием осуществимости заявленного изобретения является возможность получения материального эквивалента для каждого из признаков изобретения. То есть для каждого из признаков изобретения должно быть ясно, как может быть получен его материальный эквивалент. Поскольку в случае разработки Nike существование материального эквивалента для каждого из признаков изобретения невозможно, то и о патентоспособности данного решения говорить сложно.

На этом примере можно убедиться, что иногда для обеспечения охраны ИТ решения на блокчейне приходится прибегать к использованию неоднозначных правовых конструкций. При этом изобретатели и инвесторы не имеют никаких гарантий на получение патента.

Вместе с тем, в статье 27 Соглашения Всемирной торговой организации по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности закреплен подход, по которому государства-члены ВТО обязаны делать патенты «доступными на любые изобретения, включая продукты или способы, во всех областях техники» без какой-либо дискриминации [6].

С учетом такого широкого подхода к пониманию изобретения, и учитывая намерение Беларуси вступить в эту организацию, белорусское патентное законодательство нуждается в согласовании с мировыми стандартами в сфере патентования изобретений. Это также позволит обеспечить развитие цифровой экономики Беларуси.

### Библиографические ссылки

1. 35 United States Code §100 (a,b). Mode of access: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title35/part2&edition=prelim>. – Date of access: 20.04.2020.
2. System and method for providing cryptographically secured digital assets [Electronic resource] : pat. US 10505726 B1 / NIKE, Inc. Beaverton, OR (US) – Publ. date 10.12.2019. – Mode of access: <https://pdfpiw.uspto.gov/.piw?docid=10505726&PageNum=1&&IDKey=DEF6196CEC57&HomeUrl=http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO2%2526Sect2=HTOFF%2526p=1%2526u=%25252Fnetahml%25252FPTO%25252Fsearchbool.html%2526r=1%2526f=G%2526l=50%2526co1=AND%2526d=PTXT%2526s1=Nike%2526s2=Crypto%2526OS=Nike%2526BAND%2526Crypto%2526RS=Nike%2526BAND%2526Crypto>.
3. О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 16 дек. 2002 г. N 160-З : в ред. от 18 дек. 2017 N 88-З. // "КонсультантПлюс. Беларусь" / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2020.
4. О развитии цифровой экономики [Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь, 21 дек. 2017 г., N 8 // "КонсультантПлюс. Беларусь" / ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2020.
5. Об утверждении Положения о порядке составления заявки на выдачу патента на изобретение, проведения по ней экспертизы и принятия решения по результатам экспертизы [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 2 февр. 2011 г., № 119 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21100119>. – Дата доступа: 20.04.2020.
6. Соглашение Всемирной торговой организации по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : [заключено в г. Марракеше 15.04.1994 г.] // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2020.
7. Цифровой потенциал стран - участниц ЕАБР [Электронный ресурс] // Центр интеграционных исследований. – Режим доступа: [https://eabr.org/upload/iblock/551/EABR\\_Digital\\_Potential\\_06\\_2019.pdf](https://eabr.org/upload/iblock/551/EABR_Digital_Potential_06_2019.pdf). – Дата доступа: 20.04.2020.