

Тема 6. Особенности согласования результатов оценки интеллектуальной собственности по методам и подходам

Объектами изобретения могут являться: устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению. Патентоспособность изобретения характеризуется не только общими критериями («новизна», «изобретательский уровень», «промышленная применимость»), но и кругом объектов, воплощающих патентоспособное изобретение.

Таким образом, изобретение, на которое испрашивается патент, должно не только удовлетворять критериям патентоспособности, но и должно четко подпадать под один из установленных законом объектов. В противном случае патентоспособного изобретения нет: это может быть либо открытие, либо научная гипотеза, либо организационное предложение и т.п.

Закон прямо указывает на изобретения, исключенные из сферы действия патента, несмотря на то, что они отвечают установленным критериям патентоспособности.

К таким изобретениям относятся изобретения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали; изобретения, признанные государством секретными. Не являются изобретениями, в частности: 1) открытия; 2) научные теории и математические методы; 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; 5) программы для ЭВМ; 6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Далее будут рассмотрены только устройства, способы и вещества (композиции), так как именно на эти объекты приходится более 80 % создаваемых изобретений. К устройствам как объектам изобретения относятся конструкции и изделия, т. е. любые искусственно созданные

предметы: машины, станки, агрегаты, инструменты, приборы, тара, здания, сооружения, и т. п. Для характеристики устройства используются следующие признаки: – наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов); – наличие связей между элементами; – взаимное расположение элементов; – форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности, геометрическая форма; – форма выполнения связи между элементами; – параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь; – материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом; среда, выполняющая функцию элемента.

К способам как объектам изобретения относятся процессы выполнения действий над материальными объектами с помощью материальных объектов, т. е. различные технологические процессы, способы получения различных веществ, предметов, способы контроля, измерения, испытания, способы добычи и заготовки, способы монтажа, сборки, наладки и т.д. Для характеристики способа используются следующие признаки: – наличие действий или совокупности действий; – порядок выполнения таких действий во времени; – условия осуществления действий; режим; использование веществ (исходное сырье, реагенты, катализаторы и т.д.), устройств (приспособления, инструменты, оборудование и т.д.), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений и животных.

К веществам как объектам изобретения относятся:

– индивидуальные химические соединения, к которым также условно отнесены высокомолекулярные соединения и продукты генной инженерии: рекомбинантные нуклеиновые кислоты, векторы и т.п.;

– композиции (состав, смесь);

– продукты ядерного превращения.

Для характеристики композиции (вещества) используются следующие признаки:

– качественный состав (ингредиенты);

– количественный состав (содержание ингредиентов);

- структура композиции;
- структура ингредиентов.

В настоящее время, несмотря на иногда противоречивые положения национального законодательства, региональных и международных договоров, патентование охватывает, по меньшей мере, три области:

- технические изобретения;
- биотехнологические изобретения;
- изобретения в области информационных технологий.

Сфера патентования изобретений исключительно широка и очерчена Международной патентной классификацией. Таким образом, объекты изобретений могут относиться к любым разделам этой классификации, а именно: А – жизненные потребности человека; В – технологические процессы, транспорт; С – химия, металлургия; D – текстиль, бумага; Е – строительство, горное дело; F – машиностроение, освещение, отопление, оружие, взрывчатые вещества; G – физика; H – электричество.

Данную норму законодательства нельзя считать совершенной. Во-первых, термин «продукт» подразумевает, что он является результатом того или иного производства, например автоматизированного или кустарного, промышленного или сельскохозяйственного. Следовательно, в действительности изобретение относится не к продуктам как таковым, а к продуктам производства, т. е. к производимым товарам. Во-вторых, термин «способ» также подразумевает, что он относится к производству, поэтому изобретения относятся не к способам как таковым, а к способам производства товаров. В-третьих, не установлено, какое отношение имеет изобретение к продукту производства или способу производства.

Ведь из раннего законодательства явно следовало, что объект изобретения – это и есть продукт или способ. В новом законодательстве такое тождество не подразумевается, но взаимоотношение изобретения с продуктом или способом не установлено. Взаимосвязь между изобретением, с одной стороны, и продуктом или способом, с другой стороны, легко

установить, используя принцип дуализма интеллектуальной собственности. В соответствии с этим принципом объекты интеллектуальной собственности являются нематериальными объектами, объективно существующими только воплощенными в материальных объектах, в частности в товарах. Изобретения являются нематериальными объектами, которые объективно существуют только воплощенными в материальных объектах, в частности в товарах. Такими товарами являются, прежде всего, продукты производства.

Изобретения могут быть воплощены в материальных средствах производства, которые позволяют создавать товары (в том числе и иные средства производства) в соответствии с выбранной технологией производства или способом производства из сырьевых и энергетических ресурсов посредством трудовых ресурсов. Следует подчеркнуть, что способы производства должны пониматься в самом широком смысле.

Прежде всего, это способы производства тех или иных товаров, в том числе переработка сырьевых ресурсов, различные операции над материальными и иными объектами, в том числе измерительные, транспортные, строительные, сельскохозяйственные и т. д. Для любых таких операций необходимы те или иные товары, производимые промышленным, ремесленным или кустарным способом.

Условия правовой охраны изобретений. Слово изобретение в общепринятом смысле многозначно. Это любая оригинальная идея, «умственная находка», служащая для удовлетворения той или иной практической потребности. Говорят, например, об изобретении машин и рифм, технологических приемов и азбуки, шахмат и системы счисления и т.д. Но не всякому изобретению, в обычном значении этого слова, закон предоставляет правовую охрану. Юридическое понятие изобретения значительно уже. Действие норм патентного права распространяется только на такие изобретения, которые представляют определенный социально-экономический интерес. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно

применимо. Установлены требования, которым должно отвечать изобретение, чтобы на него можно было получить патент. Эти условия принято называть критериями патентоспособности, а изобретение, отвечающее всем установленным в законе требованиям, – патентоспособным. Если изобретение не соответствует хотя бы одному легальному требованию, оно не может быть запатентовано и не признается изобретением в юридическом смысле слова.

Критерии патентоспособности («новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость») унифицированы в соответствии с нормами международного патентного права. Для принятия решения о получении патента очень важно не только понимать смысл этих критериев, но и уметь устанавливать соответствие изобретения данным критериям [3]: 1. «Новизна». Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники, который включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Патентоспособное изобретение представляет собой информацию о решении задачи. Такая информация будет считаться новой, если до момента создания изобретения сведения о нем не были известны специалистам из других ранее известных источников информации, совокупность которых определяет известный уровень техники. Известный уровень техники включает как любые общеизвестные отечественные и зарубежные печатные публикации, так и любые использованные материальные объекты. При этом к общедоступным сведениям относятся сведения, с которыми любое лицо может ознакомиться законным образом. Новизна изобретения определяется на дату приоритета.

Из вышеизложенного следует, что любая общедоступная информация, известная до даты приоритета, в случае ее тождества с изобретением, может опорочить его новизну. Однако если информация об изобретении была раскрыта самим автором, стала общедоступной за шесть месяцев до подачи заявки в патентное ведомство, то она не порочит новизну изобретения, так как авторам предоставляется льгота по новизне на указанный срок. Таким

образом, при оценке новизны изобретения ему могут противопоставляться лишь источники информации, существующие до даты приоритета.

На практике, для установления соответствия изобретения критерию «новизна» проводят анализ новизны в соответствии с алгоритмом, включающим следующие этапы:

1. Определяют совокупность признаков, которая характеризует исследуемое изобретение и является основой для дальнейшего поиска и анализа.

2. Проводят анализ уровня техники, в результате которого из него выбираются источники информации, содержащие аналоги. Аналог – это объект одного с изобретением назначения, характеризуемый совокупностью признаков, сходной с совокупностью существенных признаков изобретения.

3. Выделяют ближайший аналог (прототип) изобретения, который имеет наибольшее количество сходных с анализируемым изобретением признаков.

Прототип – это техническое решение задачи, наиболее близкое к решению рассматриваемого изобретения (полезной модели) и известное с общеизвестных источников до даты подачи заявки на рассматриваемое изобретение (полезную модель). Например, аналогом для мотоцикла можно считать велосипед; аналогом для автомобиля – карету, или телегу, или мотоцикл. То есть, прототип должен решать те же задачи, что и созданное изобретение, но изобретение, по сравнению со своим предшественником, стоит на следующей ступени технологической лестницы.

4. Сопоставляют признаки, выделенные на этапе 1, с признаками прототипа (этап 3), устанавливая их тождественность или различия. Если в результате сопоставительного анализа установлено тождество признаков в сравниваемых объектах, т. е. созданное решение не отличается от известного, то делается вывод о том, что заявляемое решение не соответствует критерию «новизна». Патент на такое изобретение не будет выдан. Если в результате сравнения установлено, что заявляемое решение отличается от известного, т.

е. по сравнению с известным оно имеет отличительные признаки, то делается вывод о том, что решение соответствует критерию «новизна».

«Изобретательский уровень». Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Этот критерий отражает творческий характер изобретения и утверждает, что изобретение не может логически вытекать из существующего уровня техники, а должно быть творческим путем. Для выяснения сути критерия «изобретательский уровень» сравним обычное инженерное проектирование с изобретательским решением. Инженерным считается такое решение, к которому неизбежно можно прийти путем логичных рассуждений, анализа, опытов, используя необходимые знания той области техники, к которой относится решение. При этом инженерное решение представляет собой комбинацию известных структур или действий, которая при реализации дает ожидаемый результат или эффект, логически вытекающий из известного уровня техники.

Проблема создания изобретения как раз и состоит в том, чтобы придуманная комбинация известных структур или действий могла дать новый, неожиданный, неизвестный ранее технический результат или эффект. Именно получение неочевидного, логически не вытекающего из известного уровня техники результата свидетельствует о творческом характере изобретения. Для определения очевидности результата законодателем введена абстрактная, условная фигура специалиста, под которым понимается лицо, обладающее общедоступными к моменту создания изобретения знаниями и опытом в той области, к которой относится новое решение. Именно по отношению к нему определяется очевидность патентуемого решения.

На стадии рассмотрения заявки на изобретение в патентном ведомстве такой фигурой является эксперт патентного ведомства. Из вышеизложенного следует, что обстоятельством, подтверждающим наличие изобретательского уровня в изобретении, является неожиданный (новый) для специалиста

результат или эффект, явно не вытекающий для него из известного уровня техники. При этом новизна результата является следствием отличительных признаков, внесенных изобретателем в прототип. Итак, критерий «изобретательский уровень» разделяет новые решения на две группы: решения, которые являются результатом технического навыка, и решения, которые являются результатом технического творчества.

Первым не предоставляется правовой защиты, и только последние могут быть объектами патентования. Анализ изобретательского уровня проводится после того, как установлена новизна изобретения, и выявлены его отличительные признаки.

Алгоритм анализа изобретательского уровня включает следующие этапы:

1. Выявляют прототип (3-й этап алгоритма выявления новизны).
2. Выявляют признаки, которыми отличается анализируемое изобретение от прототипа (4-й этап алгоритма выявления новизны).
3. Выявляют из уровня техники решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения. Если в результате поиска не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный в изобретении технический результат или эффект, то делается вывод, что изобретение соответствует критерию «изобретательский уровень».

Так как критерий «изобретательский уровень» носит субъективный характер, то наличие критерия «изобретательский уровень» доказывается методом от противного (с помощью субкритериев). Требованиям изобретательского уровня не удовлетворяют, например, изобретения, если: – дополнение известного объекта какой-либо известной частью приводит к техническому результату, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений; – замена какой-либо части известного объекта

другой, известной частью приводит к появлению ожидаемого от этой замены результата; – исключение какой-либо части средства приводит к достижению обычного для такого исключения результата (упрощение, уменьшение габаритов, массы и т. д.); – увеличение количества однотипных элементов, действий усиливает технический результат за счет наличия в средстве именно таких элементов, действий (увеличение количества фильтров очистки улучшают степень очистки воды); – выполнение известного средства или его части из известного материала приводит к достижению технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала (замена металлического корпуса конструкции на пластмассу с целью уменьшения ее массы). И наоборот, если заявляемым изобретением преодолен технический консерватизм, предубеждение специалистов в невозможности достижения этого результата или получен результат, удовлетворяющий давно существующую общественную потребность, попытки удовлетворения которого долгое время не удавались специалистам, то такое решение соответствует критерию «изобретательский уровень».

«Промышленная применимость». Требование промышленной применимости является обязательным условием патентоспособности изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. По существу требование промышленной применимости означает, что задача должна быть решена техническими средствами, достаточными для осуществления изобретения, его работоспособности и получения при реализации нового технического результата. Если изобретение описано так, что его невозможно осуществить, то оно не соответствует критерию «промышленная применимость», и такому решению откажут в выдаче патента.

Если описание изобретения позволяет осуществить объект, но он не работоспособен вообще (вечный двигатель), то такому решению также откажут в выдаче патента. Существует еще один вид изобретений, который

нуждается в обязательном и строгом установлении условий промышленной применимости. Речь идет о так называемых зонтичных патентах, которые предназначены не столько для нужд действующего производства, сколько для правового захвата новых, перспективных сфер и направлений деятельности. В таких случаях проверка условий промышленной применимости соответствует общественным интересам.

К сожалению, в таких случаях эксперту очень сложно вынести обоснованное решение, поскольку заявки на зонтичные патенты готовят специалисты высшей квалификации, изощренные во всех тонкостях права, содержательной, технологической и патентно-лицензионной деятельности.

Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец [9].

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

На основании решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствующий государственный реестр – в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации и Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Форма патента на изобретение, полезную модель, промышленный

образец и состав указываемых в нем сведений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Если патент испрашивался на имя нескольких лиц, им выдается один патент. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит исправления очевидных и технических ошибок в выданный патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец и (или) в соответствующий государственный реестр и публикует в официальном бюллетене сведения о любых изменениях записей в государственных реестрах.

Государственная регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не представлен в установленном порядке документ, подтверждающий уплату патентной пошлины, регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.

Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи. Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец.

Государство стимулирует создание и использование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, предоставляет их авторам, а также патентообладателям и лицензиатам, использующим соответствующие

изобретения, полезные модели и промышленные образцы, льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации.