

УДК 347.77

**Соответствие условиям патентоспособности:
гражданско-правовые аспекты**

Карпова Елена Владимировна

Кандидат философских наук, доцент,
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова,
455000, Российская Федерация, Магнитогорск, просп. Ленина, 38;
e-mail: e.v.karpova@mail.ru

Кива-Хамзина Юлия Леонидовна

Кандидат философских наук,
завкафедрой права и культурологии,
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова,
455000, Российская Федерация, Магнитогорск, просп. Ленина, 38;
e-mail: kiva_hamzina@mail.ru

Аннотация

Предметом данного исследования являются условия патентоспособности изобретений и полезных моделей. Целью данного исследования является рассмотрение актуальных проблем, возникающих при осуществлении процедуры определения соответствия условиям патентоспособности заявленных изобретений и полезных моделей в процессе патентования. Особое внимание уделяется проблемам повышения эффективности реализации патентных прав. Методами настоящего исследования стали: проведение формально логического анализа, толкование законодательства Российской Федерации и административной практики Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) и судебной практики, использованы принципы единства абстрактного и конкретного, соотношения формы и содержания, объективного и субъективного, юридического и фактического, материального и процессуального. В результате проведенного исследования выявлены и классифицированы две группы проблем определения соответствия изобретений и полезных моделей условиям патентоспособности, связанные с юридическим оформлением заявки на получение

патента: проблемы объективности содержания и проблемы юридической техники изложения. Выявлены факторы, способствующие решению этих проблем: популяризация знаний в области патентного права, обеспечение информационной доступности и понятности правовых процедур, методическое обеспечение, предоставление Интернет-ресурсов Роспатентом, повышение уровня правового образования, общей и правовой культуры заявителями.

Для цитирования в научных исследованиях

Карпова Е.В., Кива-Хамзина Ю.Л. Соответствие условиям патентоспособности: гражданско-правовые аспекты // Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 9А. С. 148-157.

Ключевые слова

Патент, патентоспособность, изобретение, полезная модель, новизна, промышленная применимость, изобретательский уровень, формула изобретения, заявка на патент, технический результат.

Введение

В последние годы проблемам патентного права уделяется особое внимание в научной литературе. Учеными рассматриваются актуальные вопросы теории и практики: проблема соотношения понятий инновации и интеллектуальная собственность в России [Шеленговский, 2016, 167]; проблемы правового регулирования отдельных объектов патентного права [Богданова, 2015, 50]. С точки зрения изучения и использования полезного иностранного опыта интересен сравнительный анализ правового регулирования патентования, защиты патентных прав России и ведущих мировых держав: США [Кожевникова, 2016, 193] и Китая [Стрелкова, 2015, 27]. Учеными исследуются проблемы выявления соответствия объектов интеллектуальной собственности условиям патентоспособности [Кастальский, Синченко, 2016, 9], [Спиридонова, 2016, 108] и другие.

В настоящее время наблюдается рост динамики развития гражданских правоотношений в сфере патентного права, что способствует необходимости изучения проблем теории и практики патентования. Процесс патентования законодательно закреплен в статьях части 4 Гражданского кодекса РФ и административных регламентах Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента). Определение соответствия условиям патентоспособности

заявленных объектов патентного права является важнейшей процедурой процесса патентования. Проблемы правового регулирования процесса патентования включают в себя не только вопросы нормативного закрепления правил, но и проблемы реализации норм: использования прав, исполнения обязанностей, соблюдение запретов, вопросы юридической квалификации и применения права. Разрешение этих проблем может говорить об эффективности механизма правового регулирования патентных правоотношений. Мы остановимся на некоторых проблемах процедуры определения соответствия условиям патентоспособности изобретений и полезных моделей.

Промышленная применимость и новизна как условия патентоспособности изобретения и полезной модели

Для получения патента на изобретение необходимо, чтобы оно было признано промышленно применимым, согласно п. 1 ст. 1350 ГК РФ. То есть, эксперты должны убедиться в возможности использования его в промышленном производстве, для различных отраслей экономики и социальной сферы (п. 4 ст. 1350 ГК РФ). Известный уровень техники является основанием оценки патентоспособности изобретения. При установлении промышленной применимости важным фактором является указание на назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи. Средства и методы осуществления изобретения в соответствии с каждым пунктом формулы изобретения должны быть отражены в документах и чертежах, описываться в общедоступных источниках до даты приоритета изобретения. Эксперты должны прийти к убеждению, что реализация назначения изобретения действительно реально возможна при его осуществлении. Возможно, что в качестве свидетельств реализации назначения и осуществления изобретения заявитель может привести только экспериментальные данные. В этом случае примеры осуществления должны быть указаны в описании изобретения со всеми характеризующими данными. Примеры должны быть достаточными для вывода о том, что соблюдение указанных требований распространяется на различные частные формы реализации признака, указанного в формуле изобретения. Условие «промышленной применимости» признается для изобретения при соблюдении всех указанных требований. Если по результатам экспертизы будет установлено, что изобретение не соответствует условию промышленной применимости, то экспертные действия по установлению соответствия другим условиям патентоспособности, таким как «новизна» и «изобретательский уровень» не проводятся.

Проблемы соответствия изобретения условию промышленной применимости может возникнуть в ситуации, когда для патентования предоставляется изобретение, содержащее идею из области научной фантастики, мифологии, магии. Например, песочные часы, повышающие общую энтропию – настольный предохранитель от войн, революций, чрезвычайных ситуаций и преступлений, как альтернатива современным социальным и военным средствам (Решение Роспатента от 21.06.2016 по заявке № 2014140650/28).

В качестве доказательств соответствия условиям патентоспособности в заявке заявитель должен привести сведения из изданий Российской Академии Наук, рецензируемых ею изданий, изданий отраслевых институтов или изданий из перечня Высшей аттестационной комиссии РФ, подтверждающие возможность влияния на глобальные природные и общественные процессы течения песка в песочных часах. На сегодняшний день снижение вероятности наступления несчастного случая при пересыпании песка в песочных часах неизвестно из существующего уровня техники. Заявка должна содержать сведения о проведенных экспериментах. Неоднократные крушения игрушечного локомотива как проведенные эксперименты не могут в полной мере подтвердить влияния действия песочных часов на глобальные процессы. При отсутствии этих данных эксперты приходят к выводу о невозможности осуществления подобного изобретения, исходя из его описания, в силу противоречия законам природы и современным научным представлениями, что не соответствует условию «промышленной применимости» (Решение Роспатента от 21.06.2016 по заявке № 2014140650/28).

Актуальной для практики реализации патентных прав является проблема оформления заявки на объект патентного права, корректного составления формулы полезной модели или изобретения с использованием нетехнической терминологии. Правильное использование технической терминологии должно способствовать выявлению существенных признаков, их причинно-следственных связей с техническим результатом, уяснению сущности полезной модели, успешности экспертизы.

Формула изобретения или полезной модели может быть сформулирована таким образом, что, оценивая признаки, эксперты не могут понять их смыслового содержания, исходя из терминологии той области техники, к которой относится заявленное решение. Например, заявлена полезная модель, относящаяся к технике фотоэлектрического преобразования солнечного излучения в электроэнергию. Формула данной полезной модели содержит в родовом понятии признак «Сольдер Мошкунова – Солнечное дерево Мошкунова». Для экспертов этот признак не отвечает требованиям ясности. Экспертам не понятно, к какому роду устройств, относится заявленная полезная модель. В отличительных признаках формулы

указаны «корень аккумулятора», «ствол основание инвертор», «ствол проводник», «крона». Признаки «дерево», «ствол», «корень», «крона» относятся к признакам живой природы, и эксперты считают невозможным уяснить смысловое содержание этих терминов на основании существующего уровня техники. Это приводит к тому, что эксперты не могут оценить назначение заявленной полезной модели, условия ее патентоспособности – промышленную применимость и новизну, определить объем правовой охраны (Решение Роспатента от 3.06.2016 по заявке № 2014138285/07).

При несоответствии заявки требованиям закона, Роспатент предлагает заявителю исправить документы в течение двух месяцев с возможностью продления этого срока, иначе заявка признается отозванной (п. 4 ст. 1384 ГК РФ).

Изобретательский уровень как условие патентоспособности изобретения

Изобретательский уровень является одним из трех условий патентоспособности изобретения наряду с новизной и промышленной применимостью. Для специалиста изобретение явным образом не должно следовать из уровня техники при анализе любых сведений, которые стали общеизвестными в мире до даты подачи заявки (п. 1, 2 ст. 1350 ГК РФ).

Для доказательства соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» в заявке должны указываться аналоги – средства того же назначения, которые стали известными из общедоступных сведений до даты приоритета изобретения. Явное следование из уровня техники признается экспертами, если оно создается объединением, изменением или совместным использованием сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста. Работа экспертов с аналогами предполагает выявление наиболее близкого аналога к заявленному изобретению, их отличительных и сходных признаков. Анализируется известность влияния сходных с отличительными признаками на технический результат.

Проблемой определения изобретательского уровня может стать некорректное изложение формулы изобретения. Например, при описании способа сушки листьев при создании художественных произведений «живопись листьями» как заявленного изобретения используются общие фразы: «в определенное время года», «в определенных температурных и влажностных условиях». В такой ситуации эксперты не имеют возможности проверить соответствие заявленного изобретения изобретательскому уровню, определить близкие

аналоги, сравнить признаки изобретения с аналогами, проанализировать известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на результат, если при этом в описании изобретения и в дополнительных материалах не конкретно не расписаны отличительные признаки изобретения (условия сушки листьев). (Решение Роспатента от 28.01.2016 по заявке № 2010154843/12).

Показателем изобретательского уровня изобретения является технический результат как характеристика технического эффекта, свойства, явления, который объективно проявляется при изготовлении или осуществлении продукта, или способа. В оценке технического результата учитываются его объективные проявления и не могут быть учтены субъективные. По этой причине не могут быть признаны объектами патентного права, например, правила и методы игр (п. 5 ст. 1350 ГК РФ). Возможность достижения результата в игре зависит от субъективных факторов игрока: интеллекта, восприятия, быстроты реакции, комбинаторного мышления. Поэтому, например, результаты обучающих игр, цель которых развитие командно-тактических навыков не являются техническими решениями (Решение Роспатента от 16.04.2015 по заявке № 2013112652/12).

На практике нередко встречается ситуация смешения понимания объективных и субъективных факторов. Например, заявителями указываются два технических результата в новом способе приготовления майонеза. Первый из них звучит как наличие уникального вкусового букета на основе привкуса черных маслин. Второй представляет собой достижение стойкости при хранении продукта в течение 120 суток. Соответственно эксперты признают, что результат, связанный с изменением и улучшением вкусовых характеристик продукта не носит технического характера, так как оценка органолептических показателей обусловлена влиянием индивидуальных субъективных факторов. А результат, выраженный в стойкости хранения майонеза, признается имеющим технический характер, так как обусловлен химическими свойствами входящих в состав майонеза ингредиентов, их количеством. Такой результат проявляется объективно независимо от чьей-либо воли (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 30 мая 2016 г. N 300-КГ15-17170).

Заключение

Таким образом, по нашему мнению, можно выделить две группы проблем соответствия изобретений и полезных моделей условиям патентоспособности: проблемы объективности содержания и проблемы юридической техники изложения заявки на получение патента. Критерием классификации выступают онтологические основания – содержание и форма

заявки на патент. Проблемы содержания заявки порождаются смешением понимания субъективного и объективного в формуле и описании изобретения или полезной модели (противоречие законам природы, современным научным представлениям, невозможность достижения технического результата). К проблемам юридической техники формы изложения относятся использование понятий, не относящейся к технической терминологии, использование образных понятий и общих фраз. Наличие указанных проблем приводят к признанию заявки отозванной.

Возможность реализации своих прав должна обеспечиваться, прежде всего, самими субъектами, подающими заявку на получение патента через приобретение необходимых технических и юридических знаний, повышение уровня образования, общей и правовой культуры.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), в свою очередь, должна обеспечивать возможность реализации патентных прав через информационную доступность, понятность правовых процедур, популяризацию знаний, организацию правового образования, методическое обеспечение, предоставление интернет-ресурсов в области патентного права. Реализация этих мер должна способствовать успешности процедуры рассмотрения заявки на получение патента в частности и эффективности действия механизма правового регулирования патентных правоотношений в целом.

Библиография

1. Богданова Т.Д. Правовой режим полезной модели в РФ // Научно-информационный журнал Армия и общество. 2015. № 1 (44). С. 50-53.
2. Иванова Д.В. Объект патентного права, созданный в многонациональном соавторстве: право авторства и право на получение патента // Вестник СГЮА. 2015. №4 (105). С. 41-44.
3. Кастальский В.Н., Синченко С.А. Новизна как критерий патентоспособности изобретения: теория и практика // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 8. С. 9-17.
4. Кожевникова А.В. Особенности регулирования патентных отношений в США и РФ: компаративистское исследование // Вопросы российского и международного права. 2016. Том 6. № 12А. С. 193-200.
5. Комарова Ж. Патентное право: новшества и проблемы практического применения // Наука и инновации. 2014. №139. С.48-51.
6. Разумова Г.В. Некоторые проблемы патентного законодательства в судебной практике // Имущественные отношения в РФ. 2010. №9. С.91-95.

7. Спиридонова Н.Б. Требование адекватного раскрытия изобретения в патентном праве: где заканчивается новизна и начинается изобретательский уровень // Арбитражная практика для юристов. 2016. № 11 (15). С. 108-117.
8. Стрелкова И.И. Судебная защита интеллектуальной собственности в России и Китае // Право интеллектуальной собственности. 2015. № 3. С. 27-31.
9. Цыза А.Г. Об объектах патентных прав в сфере науки и инноваций // ИСОМ. 2014. № 3. С. 328-332.
10. Шеленговский П.В. Особенности интеллектуальной собственности и инноваций в Российской Федерации // Вопросы российского и международного права. 2016. Том 6. № 12А. С. 167-173.

Compliance with the terms of patentability: civil law aspects

Elena V. Karpova

PhD in Philosophy, Associate Professor,
Magnitogorsk State Technical University,
455000, 38 Lenina av., Magnitogorsk, Russian Federation;
e-mail: e.v.karpova@mail.ru

Yuliya L. Kiva-Khamzina

PhD in Philosophy,
Head of the Department of law and culture,
Magnitogorsk State Technical University,
455000, 38 Lenina av., Magnitogorsk, Russian Federation;
e-mail: kiva_hamzina@mail.ru

Abstract

The subject of this study is the conditions for the patentability of inventions and utility models. The purpose of this study is to address current problems arising in the process of determining compliance with the conditions of patentability of claimed inventions and utility models in the patenting process. Particular attention is paid to the problems of increasing the effectiveness of the implementation of patent rights. The methods of this study are: the formal logical analysis, the

interpretation of the legislation of the Russian Federation and the administrative practice of the Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) and judicial practice, the principles of unity of the abstract and concrete, the correlation of form and content, objective and subjective, legal and factual, and procedural. As a result of the conducted research, two groups of problems of determining the conformity of inventions and utility models with patentability conditions related to the legal registration of an application for a patent were identified and classified: problems of objectivity of content and problems of legal technique of presentation. The factors contributing to the solution of these problems are revealed: popularization of knowledge in the field of patent law, ensuring information accessibility and understandability of legal procedures, methodological support, and provision of Internet resources by Rospatent, raising the level of legal education, general and legal culture by applicants.

For citation

Karpova E.V., Kiva-Khamzina Yu.L. (2017) Sootvetstvie usloviyam patentosposobnosti: grazhdansko-pravovye aspekty [Compliance with the terms of patentability: civil law aspects]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 7 (9A), pp. 148-157.

Keywords

Patent, patentability, invention, utility model, novelty, industrial applicability, inventive step, patent claim, patent application, technical result.

References

1. Bogdanova T.D. (2015) Pravovoi rezhim poleznoi modeli v RF [Legal regime of the utility model in the Russian Federation]. *Nauchno-informatsionnyi zhurnal Armiya i obshchestvo* [Scientific and Information Journal Army and Society], 1 (44), pp. 50-53.
2. Ivanova D.V. (2015) Ob"ekt patentnogo prava, sozdannyi v mnogonatsional'nom soavtorstve: pravo avtorstva i pravo na poluchenie patenta [The object of patent law, created in multinational co-authorship: the right of authorship and the right to obtain a patent]. *Vestnik SGYuA* [Herald of SSLA], 4 (105), pp. 41-44.
3. Kastal'skii V.N., Sinchenko S.A. (2016) Novizna kak kriterii patentosposobnosti izobreteniya: teoriya i praktika [Novelty as a criterion of patentability of invention: theory and practice]. *Patenty i litsenzii. Intellektual'nye prava* [Patents and licenses. Intellectual rights], 8, pp. 9-17.

4. Komarova Zh. (2014) Patentnoe pravo: novshestva i problemy prakticheskogo primeneniya [Patent law: innovations and problems of practical application]. *Nauka i innovatsii* [Science and innovations], 139, pp. 48-51.
5. Kozhevnikova A.V. (2016) Osobennosti regulirovaniya patentnykh otnoshenii v SShA i RF: komparativistskoe issledovanie [Features of regulation of patent relations in the USA and Russia: comparative study]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 6, 12A, pp. 193-200.
6. Razumova G.V. (2010) Nekotorye problemy patentnogo zakonodatel'stva v sudebnoi praktike [Some Problems of Patent Legislation in Judicial Practice]. *Imushchestvennye otnosheniya v RF* [Property Relations in the Russian Federation], 9, pp. 91-95.
7. Shelengovskii P.V. (2016) Osobennosti intellektual'noi sobstvennosti i innovatsii v Rossiiskoi Federatsii [Peculiarities of Intellectual Property and Innovations in the Russian Federation]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 6, 12A, pp. 167-173.
8. Spiridonova N.B. (2016) Trebovanie adekvatnogo raskrytiya izobreteniya v patentnom prave: gde zakanchivaetsya novizna i nachinaetsya izobretatel'skii uroven' [The requirement of an adequate disclosure of the invention in patent law: where the novelty ends and the inventive level begins]. *Arbitrazhnaya praktika dlya yuristov* [Arbitration practice for lawyers], 11 (15), pp. 108-117.
9. Strelkova I.I. (2015) Sudebnaya zashchita intellektual'noi sobstvennosti v Rossii i Kitae [Judicial protection of intellectual property in Russia and China]. *Pravo intellektual'noi sobstvennosti* [Intellectual property law], 3, pp. 27-31.
10. Tsyza A.G. (2014) Ob ob"ektakh patentnykh prav v sfere nauki i innovatsii [On objects of patent rights in the sphere of science and innovations]. *ISOM*, 3, pp. 328-332.