



# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО, ЧАСТЬ 1

Изобретательский уровень





Книга: Интеллектуальное право, часть 1

Лекция: Изобретательский уровень

Автор лекции: Айгерим Кусайынкызы

Следующим критерием для получения изобретением свойства охраноспособности является изобретательский уровень. Статья 6 Патентного закона РК устанавливает, что изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Аналогичная норма есть в ст. 4 Патентного закона РК, а также в патентных законах всех стран СНГ. Ее появление является еще одним подтверждением стремления новых стран к построению системы патентования, аналогичной по требованиям системам развитых стран и региональных патентных конвенций, применяющих данный критерий значительное время.

Однако наименование и некоторые элементы содержания данного критерия несколько отличаются по странам. Так, законодательство Великобритании в п. 3 Закона о патентах 1997 г. предусматривает обязательное наличие у изобретения “изобретательского шага” и устанавливает, что “изобретение считается обладающим изобретательским шагом, если оно неочевидно для лица, квалифицированного в данной области техники”.

Французский патентный закон, называемый Кодекс интеллектуальной собственности Франции от 1 июля 1992 г. в статьях L. 611-10, L. 611-14 использует термин “изобретательская деятельность” и устанавливает, что изобретение “считается полученным в результате изобретательской деятельности, если для специалиста в этой области оно не является очевидным по сравнению с уровнем техники”. Раздел 35 “Патенты” Свода законов США в параграфе 103 содержит правило, что патент не может быть получен, “если различия между предметом, на который испрашивается патент, и предшествующим уровнем техники таковы, что предмет в целом представлялся бы в то время, когда изобретение создано, очевидным лицу, обладающему обычными познаниями в области, к которой относится предмет”. Для создания изобретения, отвечающего требованию “изобретательского уровня”, одной эрудиции мало, необходимо проявить более высокий уровень творчества. Патентоспособное изобретение должно быть не просто новым, неизвестным из уровня техники, но и не должно следовать из него явным образом для специалиста.

В этой связи требует уточнения фигура того, кто способен оценить изобретательский уровень — специалиста. В законодательстве и литературе разных стран параметры специалиста трактуются по-разному. В германских источниках принято вести речь о “среднем специалисте”, в английских — предлагается “представить обычновенного, лишенного воображения специалиста в данной предметной области”.

Предполагается изложение сути изобретения во всех материалах заявки с ясностью, позволяющей воплотить его в жизнь усилиями среднего специалиста. Средний специалист по германскому законодательному пониманию выполняет по сути “эталонную функцию”. Использование данного понятия является давней традицией, однако до сих пор не выработано его единой трактовки.

Если обобщить мнения, то вырисовывается портрет специалиста-практика, который благодаря образованию и опыту обладает определенной суммой общих и профессиональных знаний в своей области, некоторыми познаниями в других областях, а также навыками практической деятельности, что позволяет ему судить об отраслевом уровне техники.

Вопрос о среднем специалисте остается все еще спорным, и практически при каждом споре о критериях патентоспособности изобретения возникает вопрос, каково соотношение между средним специалистом, экспертом патентного ведомства и судебным экспертом. Только специалисты последних двух из трех перечисленных категорий специалистов самостоятельно выносят свое мнение о наличии критерия патентоспособности; Фигура первого, его потенциал только предполагается.

Патентные суды США придерживаются мнения, что специалист должен использовать лишь знания, “относящиеся к теме”, и это отражено в ст. 103 раздела 35 Свода законов США. Подобное требование содержится и в ст. 3 Закона о патентах Великобритании, которое говорит о “...лице, квалифицированном в данной области техники...”.

В российских экспертных кругах и литературных источниках преобладает мнение, что нельзя понятие “специалист” сужать до “специалиста в данной области техники”, ведь при оценке изобретательского уровня заявленного могут быть привлечены любые общедоступные до даты приоритета знания, относящиеся к любым областям науки и техники.

Критерий «изобретательского уровня» используется в большинстве государств мира, и данное условие выдачи патента постепенно включалось в патентное законодательство различных стран на протяжении двадцатого века. Терминология, однако, может отличаться: так, в США для этого критерия используется термин *«non-obviousness»* («неочевидность»). Однако, по сути, все термины означают одно и то же: оценка изобретательского уровня — это определение, является ли изобретение очевидным (или,



Книга: Интеллектуальное право, часть 1

Лекция: Изобретательский уровень

Автор лекции: Айгерим Кусайынкызы

скорее, неочевидным) для специалиста в этой области техники. Как мы видим, имеют особое значение понятия «специалиста», а также «уровня техники». В различных государствах раскрытие этих понятий может осуществляться как в законодательстве, так и в иных нормативно-правовых актах, а также в руководящих указаниях или даже в прецедентном праве. Неудивительно, что все эти термины, в силу своей неоднозначности, позволяют национальным патентным ведомствам иметь свой собственный подход к оценке изобретательского уровня при экспертизе заявок на выдачу патента.

В теории иногда выделяют несколько «степеней» изобретательского уровня: так, низкая степень изобретательского уровня предполагает, что «...можно получить исключительные права в отношении незначительных усовершенствований, создавая угрозу ограничения предпринимательской деятельности третьих сторон». Напротив, высокая степень означает, что «изобретения, которые, возможно, заслуживают этого, могут и не получить исключительные права или же получить весьма ограниченные права, что будет препятствовать инвестициям и исследованиям».

Критерий патентоспособности «изобретательский уровень» является другой характеристикой оценки изобретения, нежели критерий «новизна», и предполагает, что такое изобретение не очевидно для специалиста: то есть логически и явным образом не следует из знаний, которыми может обладать такое лицо на дату приоритета изобретения. Проверить изобретательский уровень изобретения – означает проверить, насколько такое изобретение является результатом и выражением творческого интеллектуального труда, определяющего вклад в уровень техники, насколько оно отличается от простого решения, которое могло бы быть создано любым лицом, не имеющим отношения к данной области техники как таковой.

Заметим попутно, что эту роль при разграничении изобретений и полезных моделей выполняет ныне признак «изобретательский уровень». Необходимость особого критерия, позволяющего признавать патентоспособными изобретениями лишь такие разработки, которые вносят вклад в научный и технический прогресс, почти никем из специалистов не ставится под сомнение. На первый взгляд, эту функцию может выполнять признак новизны, который обычно выражает творческое начало. Однако совершенно очевидно, что далеко не всякое решение, которое с полным основанием должно быть признано новым, может считаться и вносящим вклад в уровень техники.

Например, обладая некоторыми знаниями в той или иной области техники, любой средний специалист легко может составить большое количество комбинаций известных средств, каждая из которых будет новой, но едва ли в большинстве случаев это будет означать выход за уже известное науке и технике.

Если с точки зрения новизны и изобретательского уровня заявленное изобретение не должно повторять того, что содержится в уровне техники, или следовать из него, т.е. обязательно должен иметь место выход за пределы уровня техники, то при проверке промышленной применимости для оценки достаточности имеющихся в заявке сведений может быть привлечено только то, что уже вошло в уровень техники. Если оказывается, что имеющихся в заявке сведений с учетом известных знаний недостаточно и осуществление разработки становится возможным лишь при помощи сведений, не содержащихся в уровне техники и впервые представленных лишь в дополнительных материалах, то такие материалы подтверждают несоответствие изобретения в том виде, как оно было заявлено и описано, требованию промышленной применимости.

В этих условиях, несомненно, целесообразно четкое определение даты, на которую устанавливаются новизна и изобретательский уровень изобретения, и нецелесообразна жесткая регламентация момента определения промышленной применимости. В самом деле, если таким моментом признавать дату приоритета, т.е. дату подачи заявки, отказное решение экспертизы выглядело бы нелепо, если бы на момент ее проведения заявленное предложение стало промышленно применимым. Если же за точку отсчета заранее принять момент проведения экспертизы, что может показаться логичным, то, во-первых, это было бы достаточно неопределенным решением и, во-вторых, в некоторой степени ориентировало бы изобретателей на такие разработки, которые на момент их создания и оформления заявки не способны к практическому осуществлению. Этим и объясняется отсутствие в законе ясности относительно момента определения промышленной применимости.

Изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Важно подчеркнуть, что известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации.



Книга: Интеллектуальное право, часть 1

Лекция: Изобретательский уровень

Автор лекции: Айгерим Кусайынкызы

Методика поиска и проверки изобретательского уровня в полном объеме, описанная выше, может в ряде случаев не использоваться экспертизой, если имеются основания констатировать отсутствие или наличие изобретательского уровня. Речь идет о так называемых негативных и позитивных правилах, применяемых при проверке соответствия этому условию патентоспособности.

Если установлено отсутствие изобретательского уровня изобретения, охарактеризованного формулой, не имеющей зависимых пунктов, заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и предложением, представить свое мнение относительно этих доводов и, при необходимости, скорректированную на основе первоначальных материалов заявки формулу изобретения.

Напротив, требованиям изобретательского уровня соответствуют, в частности:

- способ получения нового индивидуального соединения с установленной структурой, основанный на новой для данного класса или группы соединений реакции;
- композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, и т.д.

Изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения творческого результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

В соответствии с п. 1 ст. 6 Патентного закона РК изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из сведений об уровне техники, которые включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Критерий «изобретательский уровень» определяется через такое понятие, как «специалист». В Патентном законе РК понятие «специалист» не раскрывается, однако его содержание приведено в патентных законах ряда стран. Под специалистом подразумевается практикующее лицо, которому известны все общие познания в области, в которой он работает и к которой относится заявленное изобретение. И если специалист может с очевидностью объединить известные решения для создания объекта, то предложение не отвечает условию изобретательского уровня.

Оценка изобретения с точки зрения наличия в нем творческого начала обычно наиболее трудна ввиду субъективности самого понятия «творчество», поэтому большая часть споров вокруг патентоспособности изобретений возникает именно по этому критерию.