

Диагноз – «нетехнический признак»

Буч Ю.И.

Пролог

На прошедших 25 – 26 июня Петербургских Коллегиальных Чтениях-2009 одним из наиболее интересных было выступление заведующей отделением ФГУ ФИПС Е.А. Уткиной, в котором Елена Александровна основное внимание уделила «вечному» вопросу – определению изобретения как охраняемого объекта, в частности, ст. 1350 ГК и связанным с ней положениям нового Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (далее – Регламент). Поскольку в данном случае высказывалось мнение не рядового эксперта ФИПС, а руководителя одного из двух отделений, проводящих экспертизу изобретений, и это мнение может существенно влиять на методологию и результаты экспертизы, к нему стоит внимательно прислушаться. Были высказаны следующие соображения.

1. Нормативного определения технического решения, как охраняемого изобретения (п. 1 ст. 1350 ГК) не существует, поэтому важнейшее практическое значение приобретает п. 5 ст. 1350, содержащий перечень исключений, то есть того, что не является изобретением, или, как было сказано: «не является техническим решением».

2. В Патентном законе Российской Федерации (п. 2 ст. 4) был перечень таких исключений, который дословно перенесен в п. 5 ст. 1350 ГК, кроме одного: изъяты слова «в частности», предваряющие перечень. Это, по мнению докладчика, существенно осложнило работу, и эксперты теперь «должны войти в эти жесткие рамки и делать очень серьезную работу по отделению технических решений от нетехнических решений».

3. По мнению докладчика, руководствуясь п. 24.5.2 Регламента, «если эксперт обнаружит нетехнические признаки, он может не принимать их во внимание при оценке новизны. То же самое – при проверке изобретательского уровня». Более того, требования ст. 1350 ГК и п. 24.5.2 Регламента «могут относиться и ко всему изобретению, и к отличительным признакам». При этом оцениваются признаки, отличительные по отношению к прототипу: если признаки нетехнические, они не принимаются во внимание. И неважно, это предложенный заявителем прототип или найденный экспертом.

4. С учетом формирующейся методологии оценки соответствия заявленного решения изобретению, по мнению докладчика, можно говорить, хотя и в определенной степени условно, еще об одном – четвертом условии патентоспособности изобретения, а именно: соответствии нормам п. 1, 5, 6 ст. 1350 и п. 4 ст. 1349 ГК.

Все это очень серьезно, поскольку удивительным образом начинают смешиваться вопросы признания решения изобретением и оценки его

патентоспособности. И очень срочно, так как последствия такого подхода уже можно наблюдать на практике.

О терминологии

Безусловно, ст. 1350 ГК – это связанные, дополняющие друг друга нормы, позволяющие определить объект изобретения. Однако отсутствие в п. 5 слов «в частности» перед перечнем объектов, не признаваемых законом изобретениями, никак нельзя отнести к недостатку ГК в этой части. Напротив, всегда, когда речь идет об исключениях из общего правила, никаких «в частности» не должно быть. Исключение – это и есть частный случай. Перечень исключений всегда должен быть конечным и не допускать расширительного толкования, что предполагают слова «в частности». Не знаю, как работали над ГК, но в данном случае формальная логика обеспечила правильный результат.

Что касается «четвертого условия патентоспособности», то за этим, надо понимать, стоит проверка отнесения заявленного объекта к изобретению в соответствии со ст. 1350 ГК. Это немного расходится с той же формальной логикой, поскольку патентоспособность относится к оценке изобретения, а пока не принято решение о том, что перед нами именно изобретение, говорить о его патентоспособности нельзя. Хотя, с точки зрения значимости, проверка отнесения заявленного объекта к изобретению достойна такого неформального термина.

И, еще о терминологии. Если закон определяет изобретение как некое техническое решение, то в контексте изобретений вполне допустимо говорить о «нетехнических» решениях, подразумевая, что к ним относятся другие решения в смысле результатов творчества. Более того, не используя сам термин «нетехническое», закон успешно использует указанное разделение, приводя в п. 5 ст. 1350 ГК перечень решений, которые относятся к нетехническим. Надо полагать, чтобы было более понятно, коль скоро прямое определение изобретения не очень удастся. Разумеется, речь идет не об определении нетехнических решений, а о допустимости использования термина в сочетании с техническими решениями, коль скоро закон при определении изобретения использует и прямую, и негативную формы.

Но, что касается использования терминов «технический признак» или «нетехнический признак», это, по меньшей мере, представляется весьма спорным, поскольку в отсутствии для них нормативного определения нет никаких ни аналогичных, ни альтернативных понятий, которые могли бы прояснить их смысл. Разумеется, язык людей определенной профессии включает некий набор терминов (жаргон), которые не строги по определению или с точки зрения принятых языковых норм, но по разным причинам все же появляются (так удобно, образно, легко запоминается, сокращается число произносимых слов и пр.) и закрепляются в речи как свидетельство принадлежности к этой самой профессиональной группе. Это нормально и не создает проблем. Но только при условии, что такому термину есть точное определение, к которому всегда можно вернуться, если возникло разночтение. Если же этого нет, последствия появления нового термина могут быть печальны, причем произойти это может совершенно незаметно.

Нетехнические признаки

Как можно понять из начинающего входить в оборот словосочетания «нетехнические признаки», под таковыми понимают признаки, характерные для описания нетехнических решений. Как, например, есть признаки, характерные для описания устройства (конструктивные элементы, связи между ними, взаимное расположение и пр.) или способа (действия над материальными объектами с помощью материальных средств, последовательность действий и пр.), так и для указанных в п. 5 ст. 1350 ГК результатов интеллектуальной деятельности могут быть названы признаки, их характеризующие. Например, для дизайна изделий (жаргон) есть признаки, которые мы используем при составлении перечня существенных признаков промышленного образца, для компьютерной программы – описание вычислительной процедуры, и т.д. Так, по крайней мере, можно предположить, и это подтверждается сказанным Е.А. Уткиной и действиями экспертов ФИПС.

И, наконец, процитируем п. 24.5.2(1) Регламента: «...Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению».

Как понимать: «признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением»? Есть, по крайней мере, два варианта: речь может идти о признаках, в совокупности своей характеризующих решение, не считающееся изобретением, или об отдельных признаках, которые, как было сказано выше, обычно используются для описания – характеристики таких решений. Как можно судить из переписки, экспертиза выбирает второе, хотя и первый вариант не лучше.

Последствия – исключение таких признаков из совокупности признаков независимого пункта формулы изобретения. Про дальнейшую экспертизу можно уже не говорить, поскольку изъяты признаки, которыми в том числе заявитель охарактеризовал изобретение. Обратите внимание, изъятию подлежат не признаки, не оказывающие влияния на достигаемый результат, что было бы понятно, а признаки, которыми, по мнению эксперта, могут характеризоваться решения, перечисленные в п. 5 ст. 1350 ГК. Какое это имеет отношение к оценке новизны заявленного изобретения?!

В то же время, огромное количество изобретений содержит такие «изымаемые» сегодня признаки. Например, различные способы измерения характеризуются не только определенными действиями, связанными с регистрацией с помощью датчиков тех или иных параметров, преобразованием сигналов, но и вычислительной процедурой, описывающей взаимосвязь зарегистрированных значений с получаемой оценкой измеряемого параметра. Более того, именно вычислительная процедура является порой отличительным признаком, отражающим сущность изобретения, реализующего новую найденную изобретателем зависимость измеряемой величины от регистрируемых параметров. А разве не является признаком устройства форма его отдельных конструктивных элементов, от которой порой прямо зависит достигаемый результат?

Перечисление можно продолжать долго, но суть, полагаю, ясна: когда мы исследуем вопрос об отнесении заявленного решения к изобретениям, оцениваться должны не признаки, а их совокупность, то есть решение целиком. Если бы это было новостью! Последний абзац п. 5 ст. 1350 ГК так и гласит: «В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых». Но, то ли до этого места не дочитывают, то ли считается «и так все понятно», только, судя по новым нормативным документам, а также выстраиваемой в ФИПС методологии и конкретной работе экспертов, процитированный абзац игнорируется.

Ну, и для полноты картины добавьте сюда новый «методический прием», о котором нас на Чтениях предупредила Елена Александровна: на предмет «нетехничности» будут оцениваться так называемые отличительные признаки. То есть признаки, которые вынесены в отличительную часть формулы изобретения как те, которых нет в выбранном прототипе. Причем это правило распространяется как на формулу, составленную с учетом прототипа, выбранного заявителем, так и на формулу, составленную с учетом прототипа, выбранного экспертом. Это, вообще говоря, означает, что с одним прототипом отличительные признаки могут оказаться вполне себе техническими, а с другим – не очень, то есть нетехническими. Поменяли прототип – решение перестало быть техническим?! Но ведь заявленное изобретение, как совокупность признаков, не изменилось, изменилось лишь распределение признаков. Как быть? Нет ответа. Вопрос, как экспертиза будет реализовывать данное правило, если формула составлена без выделенной новизны, даже неудобно задавать.

Методика в действии

К чему приводит подобная методика экспертизы, покажем на примере одной заявки на группу из трех изобретений.

Первым из заявленных объектов было бритвенное лезвие, выполненное в виде пластины из нержавеющей стали с режущей кромкой и цветным покрытием из оксида металла, нанесенным, по крайней мере, на часть лезвия. В общем – типичное устройство.

Однако экспертиза посчитала, что признаки «цветное покрытие, нанесенное, по крайней мере, на часть лезвия» направлены на достижение результата, который в соответствии с законодательством не признается техническим, и в качестве основания сослалась на п. 5 ст. 1350 ГК, как можно предположить, в части, которая относится к решениям, направленным на удовлетворение эстетических потребностей. Налицо подмена понятий, когда вместо всей совокупности признаков оценен отдельный признак.

Далее логика рассуждения экспертизы следующая: указанные признаки «цветное покрытие...» не принимаются во внимание при оценке патентоспособности, а оставшаяся совокупность не удовлетворяет условию изобретательского уровня. Ну, разумеется!

Однако объектом изобретения является техническое решение, относящееся к бритвенному лезвию, то есть к устройству, что полностью соответствует п. 1 ст. 1350 ГК и не противоречит ограничениям, установленным п. 5 этой же статьи. При этом

устройство имеет вполне конкретное назначение – им бреются, а признаки, которыми оно охарактеризовано, относятся к типичным конструктивным признакам. В частности, таковым является оксидное покрытие, нанесенное на материал лезвия. Что касается указания на особенность покрытия – «цветное», то данная характеристика относится к физическим (оптическим) свойствам материала покрытия. Цвет, как результат интерференции в тонкой пленке, каковой является оксидное покрытие, есть, безусловно, технический результат, иначе – этот результат имеет технический характер. Об этом явлении можно прочесть в любом учебнике физики. Таким образом, экспертиза необоснованно исключает упомянутый признак «цветное покрытие...» из совокупности признаков, соответственно, неправомерен и вывод о непатентоспособности изобретения.

В качестве второго объекта был заявлен способ изготовления лезвия, включающий нанесение оксидного покрытия на материал лезвия, закалку покрытого материала лезвия и формование бритвенного лезвия из закаленного покрытого материала лезвия, причем оксидное покрытие обеспечивает бритвенное лезвие окрашенным покрытием.

Здесь экспертиза посчитала, что признаки «нанесение оксидного покрытия на материал лезвия, закалку покрытого материала лезвия <...> причем оксидное покрытие обеспечивает бритвенное лезвие окрашенным покрытием» также направлены на достижения результата – эстетического эффекта, который не является техническим. При этом в сравнении с уровнем техники экспертиза считает, что изобретение «заключается в дополнении известного способа приемами, которые не носят технический характер, в связи с чем <...> не может быть отнесено к категории технических решений», то есть изобретений вообще. Правовое обоснование, как и в случае с лезвием, – п. 5 ст. 1350 ГК.

Однако, как обсуждалось выше, нормы п. 5 ст. 1350 ГК следует применять к решению в целом, а не к отдельным признакам. Соответственно, процитированный вывод экспертизы является неправомерным. Ясно также, что отдельные признаки не могут носить (или не носить) технический характер. Понятие «технического» относится к результату, который объективно проявляется при использовании изобретения, в данном случае при использовании способа. Даже если какой-либо признак и можно было отнести к признакам, например, характерным для объектов, не признаваемых изобретениями, то и это не может быть основанием для отнесения заявленного объекта целиком к неизобретению.

Что касается процитированных выше признаков, это типичные признаки способа, поскольку характеризуют действия, совершаемые над материальными объектами с помощью материальных средств. Что касается результата, то он носит вполне технический характер, поскольку в результате изменился цвет лезвия. Цвет, как было сказано выше, есть результат интерференции в тонкой пленке, который объективно проявляется и, безусловно, имеет технический характер, поскольку является следствием законов природы.

Таким образом, и в отношении способа изготовления лезвий вывод экспертизы о несоответствии изобретения условиям патентоспособности неправомерен.

Наконец, в качестве третьего объекта была заявлена система для мокрого бритья, содержащая бритву, включая лезвие, выполненное по любому из пунктов

(первого независимого и зависимых к нему), которыми оно было охарактеризовано. В данном случае использовался прием отсылки.

По мнению экспертизы, этот объект также не удовлетворял условиям патентоспособности. Данный вывод экспертиза делала на том основании, что независимый пункт, в котором охарактеризована система, выражен путем отсылки к пунктам, которые она ранее не признала патентоспособными.

Здесь ко всему сказанному можно добавить, что отсутствие патентоспособности независимого пункта формулы, который путем отсылки целиком включается в другой независимый пункт, не может быть безусловным основанием для признания последнего непатентоспособным: ведь заявляется другой объект, и его название – это тоже признак, который должен учитываться при рассмотрении всей совокупности признаков.

Эпилог

Как несложно догадаться, полученное после соответствующих разъяснений экспертизе решение о выдаче патента удовлетворения не принесло, наоборот, оставило грустное впечатление. Методология экспертизы заявок на изобретения нуждается в серьезном лечении, причем оперативном, пока не поздно. И если говорить о рассмотренных вопросах, то в качестве «лекарства» следует прописать следующее:

при проверке, относится ли заявленный объект к изобретению, и при экспертизе оцениваться должен объект целиком, а не его отдельные признаки;

признак не может быть техническим или нетехническим, техническим может быть решение;

при оценке патентоспособности недопустимо не принимать во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению признаки лишь на том основании, что они характеризуют решение, не считающееся изобретением. Тем более это недопустимо применительно к признакам, вынесенным в отличительную часть формулы. Соответствующие изменения следует внести в Регламент.

Ю.И.Буч – патентный поверенный, доцент СПбГЭТУ «ЛЭТИ», канд. техн. наук
12 июля 2009 г.

Опубликовано в ж.. Патентный поверенный. 2009. №6. С.16-21.