



ПРИМЕНЕНИЕ НАУЧНОГО МЕТОДА К ПАТЕНТНО-ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

*Е. А. ДАНИЛИНА,
канд. юрид. наук, патентный поверенный РФ,
ООО «Графо-Логос»,
Москва*

Обратимся к возможностям применения научного метода познания в экспертизе. Имеется в виду как научно-техническая экспертиза, которую проводит заявитель перед подачей заявки на выдачу охранного документа на объект промышленной собственности, так и государственная патентная экспертиза заявки, которую проводит патентное ведомство.

Представляется, что общеправовой гносеологический подход должен быть применим и в частном случае права промышленной собственности. Но на вопрос, насколько близок этот подход к разным объектам нашей отрасли права, ответ не очевиден.

Попробуем оценить, как организован поиск истины в случае патентуемых объектов и в случае средств индивидуализации.

Безусловно, научный метод применим к исследованию сущности патентуемых объектов, в особенности изобретений и полезных моделей. Ведь «именно естествознание породило научный метод, выявило основные его компоненты, положило начало его дальнейшему развитию и обогащению»¹, а указанные два объекта всегда имеют отношение к естествознанию. И несмотря на некоторые доктринальные суждения относительно правовой сущности третьего объекта — промышленного образца и близости его к объектам авторского права, изделие промышленного дизайна также примыкает к естественнонаучной сфере человеческой деятельности. Подавляющее большинство промышленных образцов зарегистрировано для объектов техники и технологий или имеет отношение к ним.

Рутинная патентная деятельность как на этапе подачи заявки, так и на этапе экспертизы в патентном ведомстве включает исследование сущности объекта, изучение причинно-следственных связей, приведших к инновации на новом уровне развития, соблюдение основополагающих

¹ Сачков Ю. В. Научный метод: базовые компоненты и современные особенности // Электронный философский журнал Vox / Голос. Выпуск 11 (декабрь 2011). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnyy-metod-bazovye-komponenty-i-sovremennye-osobennosti/viewer>

физических законов, применение мировых констант, правильное применение специальной терминологии, размерностей величин и математических соотношений. В случае патентуемых объектов патентовед имеет дело с реальными детерминированными структурами материального мира, и даже термин «впечатление» в применении к промышленному образцу не может поколебать нашей уверенности в том, что истинное знание достижимо, а суждение об охраноспособности изделия при правильном применении патентоведческой методологии может быть верным.

Специалистами высказывались разные мнения в отношении аутсорсинга информационного поиска и оценки патентоспособности в рамках экспертизы заявок. При рассмотрении возможностей научного подхода оказывается, что сочетание науки, техники и права можно признать полезным. Достаточно вспомнить внештатных экспертов ВНИИГПЭ советского периода, участие которых позволяло в большинстве случаев добиться более объективного результата рассмотрения заявки. Как декларировано на сайте ФИПС², «коллаборация ученого и эксперта Роспатента позволит сохранить достигнутые предельные сроки экспертизы, повысить надежность выдаваемого патента».

Обратим внимание на требования к специалистам ФИПС. В презентации³ «Приглашаем молодых специалистов» приведено мнение зам. директора ФИПС О. Л. Алексеевой: «Работа эксперта глубоко интеллектуальна. Она требует не только обширных *технических знаний*, но и понимания основ гражданского права, знания методики экспертизы, иностранных языков, современных информационных технологий, умения логически мыслить». Ключевым требованием к специалистам на замещение вакантной должности государственного эксперта по интеллектуальной собственности в отраслевых и специализированных экспертных подразделений ФИПС является высшее профессиональное образование, причем по профессиям/направлениям, которые обозначены конкретно, например, специалист по газотурбинным двигателям, специалист по энергетическим установкам. Это означает, что принцип работы эксперта патентного ведомства зиждется на двух китах: знании соответствующей области техники и знании патентного права. Применение научного метода в таком случае вполне обоснованно, что мы видим на практике при взаимодействии друг с другом в процессе экспертизы членов временной

² Аутсорсинг патентной экспертизы. URL: https://www.fips.ru/to-applicants/accreditation-organizations/infographic-autsorsing-patentnoy-ekspertizy.php?sphrase_id=9408

³ Приглашаем молодых специалистов. URL: https://www.fips.ru/about/vakansii/young_specialists.pdf

группы «изобретатель-патентовед-эксперт». Некоторые запросы экспертизы, также как и некоторые ответы заявителей, а особенно в контексте всей переписки по заявке вполне можно признать в качестве полноценных научных работ в узкой предметной области.

Также следует отметить, что в процессе патентования со стороны заявителя в тандеме с автором зачастую работает либо отраслевой патентовед организации, имеющий соответствующее базовое образование, либо патентный поверенный, также компетентный в технической или естественнонаучной области. Как показывает практика, лица, имеющие базовое юридическое образование, при написании патентной заявки сталкиваются с серьезными трудностями.

При переходе к средствам индивидуализации поиск истины при экспертизе затруднен недостаточным научным инструментарием в том смысле, что патентовед (как со стороны заявителя, так и государственный патентный эксперт) имеет дело не с конкретным технико-технологическим явлением, а с общественным, предполагающим применение знаний из области общественных наук. А заявитель, как правило, выбирает обозначение не исходя из патентно-правовых требований, а исходя из своих предпочтений.

Обратимся к вакансиям ФИПС, когда Центр товарных знаков и промышленных образцов требует от желающих получить работу эксперта только знания юриспруденции. И это понятно — не может один человек быть и дизайнером, и лингвистом, и социологом.

Патентовед при рассмотрении товарного знака должен предполагать гипотетическую фигуру потребителя, который для каждого перечня товаров будет существенно отличаться, и в большинстве случаев сам исследователь обозначения (а иногда и производитель, которым является заявитель) таким потребителем не является, на что неоднократно указывал в своих статьях проф. Э. П. Гаврилов⁴, предлагающий следующим образом решать задачу взаимодействия права и языкознания в применении к словесному товарному знаку: *«...следует учитывать, что правовая охрана товарного знака является сферой гражданского (частного) права. Строго говоря, смысл и значение товарного знака относится к сфере языкознания. Это не сфера права. Вопрос о смысле и значении отдельных слов и словосочетаний должен решаться в сфере языкознания, а не в сфере права. Поэтому считаю, что вопросы о смысле и значении слов и словосочетаний (в том числе порождаемых ими ассоциаций) не являются правовыми»*.

⁴ Гаврилов Э. П. Следует ли учитывать смысл и значение слов и словосочетаний, используемых в товарных знаках? // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2022. № 3. С. 35.

Э. П. Гаврилову вторит лингвист проф. Л. О. Чернейко: *«Ассоциативные отношения между единицами языка находятся в ведении психолингвистики, поскольку они базируются не только (а иногда и не столько) на системных связях слов, но и на индивидуальном опыте каждого носителя языка»*⁵.

Получается, что патентовед, составляющий описание изобретения, может применять научный метод, выявлять причинно-следственные связи, читать чертежи и формулировать объем правовых притязаний на основе научного знания, а патентовед, оформляющий заявку на товарный знак, находится в своеобразном «тумане» собственных, далеко не научных представлений о влиянии обозначения на современного потребителя товаров и услуг.

Что же из этого следует в нашей реальной работе? А то, что в последнее время замечена тенденция приложения к заявке, например, сведений об использовании товарного знака заявителем, чтобы исключить вывод о слабой различительной способности, а в случае сомнений патентоведа в регистрации обозначения — приложения к ответу на уведомление экспертизы профессионального заключения лингвиста для словесного знака или дизайнера для изобразительного. Иногда на этапе подготовки заявки превентивно проводят соцопрос о том, как именно потребитель воспринимает конкретное обозначение, и результаты соцопроса прикладывают к ответу на запрос экспертизы.

Обратите внимание, научный метод торжествует! Именно в таких случаях, когда вероятность регистрации знака 50/50, чтобы увеличить вероятность регистрации, мы начинаем применять строгие профессиональные подходы специалистов, в частности, для доказательства различительной способности. А строго говоря, чтобы придать этому выводу научность.

Методологическое сходство экспертизы товарных знаков с патентуемыми объектами просматривается. В серьезных случаях диалога с экспертизой по заявке на изобретение заявитель приводит большую доказательную базу, основанную на глубоких научных исследованиях. Просто в этих случаях обычно бывает достаточно теоретических и эмпирических знаний самого автора. В то время как в случае товарного знака заявитель вынужден привлекать сторонних ученых и специалистов-практиков.

⁵ Чернейко Л. О., Данилина Е. А. Словесные товарные знаки: проблемы разработки и регистрации. — М.: ОАО ИНИЦ «ПАТЕНТ». 2006. С. 68.