

Патентный Поверенный

№4/17



Котенева Ольга Евгеньевна
патентный поверенный,
начальник патентного отдела ПАО «Техприбор»

Как выявлять служебные изобретения

В статье О.Е.Котеневой – патентного поверенного, начальника патентного отдела ПАО «Техприбор» (Санкт-Петербург, ola_spb@mail.ru) рассмотрена процедура выявления служебных результатов интеллектуальной деятельности и нормативные документы, которыми эта процедура предписана. Показано принципиальное отличие выявления изобретений и полезных моделей от выявления непатентоспособных результатов интеллектуальной деятельности. Предложен алгоритм выявления служебных изобретений.

Ключевые слова: служебное изобретение, патентоспособное техническое решение, непатентоспособный результат интеллектуальной деятельности, автор, работодатель, нормативный документ.

На научно-производственных предприятиях, разрабатывающих и выпускающих собственную продукцию, нередко случаи, когда патентоспособные технические решения создаются, но не патентуются. Сегодня существует единственный предусмотренный ГОСТ нормативный документ, оповещающий работодателя о создании служебного изобретения, это – уведомление от его авторов¹. Поэтому, если

¹ Котенева О.Е. Выявление служебных изобретений//В сб. докл. конференции «Петербургские коллегиальные чтения – 2016». СПб. 2016.

разработчик не подает такое уведомление, факт создания служебного изобретения остается неизвестным и техническое решение не патентуется².

Ситуация, когда разработчики не подают уведомление о создании патентоспособных служебных результатов интеллектуальной деятельности, весьма часто возникает на промышленных предприятиях, в отличие от многих НИИ и вузов. Причин для этого множество, начиная от отсутствия стимулов и кончая неосведомленностью в вопросах интеллектуальной собственности.

Но именно промышленным предприятиям чаще всего приходится обеспечивать патентно-правовую охрану технических решений, примененных в новых объектах техники³. Поэтому, если не удастся убедить разработчиков детально описать созданные ими служебные результаты интеллектуальной деятельности, то патентоведам предприятия приходится совместно с вероятными авторами проводить процедуру выявления изобретений. Это далеко не очевидный процесс. Прежде, чем обратиться к его сущности, рассмотрим основные нормативные документы и цитаты из них, в которых содержится этот термин. Основные нормативные документы, содержащие термин «выявление служебных результатов интеллектуальной деятельности», следующие.

ГОСТ Р 56823-2015 Интеллектуальная собственность. Служебные результаты интеллектуальной деятельности, согласно п. 5.1. которого «этапы жизненного цикла служебных результатов интеллектуальной деятельности включают:

создание в рамках запланированных работ результатов интеллектуальной деятельности и выявление (идентификацию) охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть служебными».

Профессиональный стандарт «Специалист по патентоведению», в п. 3.2.2 которого прописано: «Трудовая функция: проведение патентной экспертизы объектов.

Трудовые действия: выявление охраноспособных объектов, определение соответствия выявленных результатов интеллектуальной деятельности условиям патентоспособности...».

² Котенева О.Е. Современные патентные технологии, или Возвращение неуловимого Джо//Патентный поверенный. 2016. № 1.

³ Черняева Н.В., Терелянский П.В. Методика выявления и отбора перспективных изобретений на основе кластерного анализа//Известия Волгоградского государственного технического университета. 2011. Вып. № 11. Т. 4.

Положение об инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности, в п. 2 которого указано: «Инвентаризация [...] включает следующие мероприятия: ...

осуществление ... анализа результатов научно-технической деятельности, информация о которых зафиксирована на материальных (информационных) носителях, в том числе содержащихся в отчетной научно-технической, проектной, конструкторской, технологической и другой документации, с целью выявления потенциально охраноспособных результатов научно-технической деятельности ...».

Методические рекомендации по инвентаризации прав на результаты научно - технической деятельности, в п. 9 раздела III которых читаем: «Проведение инвентаризации включает следующие мероприятия: [...]

осуществление научно-технического, правового и экономического анализа результатов научно-технической деятельности с целью выявления в них потенциально охраноспособных [...] результатов научно-технической деятельности».

В ГОСТ Р 55386-2012 Интеллектуальная собственность. Термины и определения. Термина «выявление» нет.

Выше перечислены практически все случаи употребления термина «выявление» применительно к результатам интеллектуальной деятельности и результатам научно-технической деятельности в основных нормативных документах по интеллектуальной собственности. Как можно видеть, термин «выявление» не раскрывается, не уточняется и рассматривается в основном с позиций идентификации и учета, а не распознавания результатов интеллектуальной деятельности. Кроме того, не делается различий между выявлением новых технических решений – изобретений или полезных моделей и непатентоспособных результатов интеллектуальной деятельности. В то же время их очевидное различие состоит в том, что правовая охрана непатентоспособных результатов интеллектуальной деятельности не связана с экспертизой по существу в Роспатенте, а осуществляется по решению менеджмента предприятия. При этом принятие решения о регистрации происходит обычно формально. Выявление изобретений, напротив, – существенно неформализованный процесс, занимающий, как правило, несколько месяцев и далеко не всегда приводят к успешному результату – подаче заявки и получению патента.

Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, многие нормативные документы предписывают выявление результатов интеллектуальной деятельности и результатов научно-технической деятельности, превращая тем самым выявление в

обязательную процедуру. С другой стороны, они не дают каких-либо указаний или, хотя бы, рекомендаций по правилам осуществления этой процедуры.

Таким образом, разработка методики выявления результатов интеллектуальной деятельности, по умолчанию, полностью возлагается на исполнителей, которые вынуждены работать по собственным алгоритмам. Один из возможных алгоритмов выявления служебных изобретений, отражающий многолетний опыт нашего предприятия, приведен ниже. Это:

сбор и анализ конструкторской документации, содержащей технические сведения об исследуемом объекте: техническое задание, схемы, чертежи, программное обеспечение, исследование опытного образца;

проверка наличия потенциально патентоспособных результатов интеллектуальной деятельности в исследуемом объекте, в основном на основе анализа требований технического задания. При этом особое внимание следует уделить результатам выполнения требований технического задания, которые ранее не предъявлялись, поскольку при реализации именно этих, новых, требований обычно и создаются патентоспособные решения. Например, если при импортозамещении требуется заменить импортную элементную базу отечественной, не ухудшив при этом технические характеристики изделия, то выполнить это требование затруднительно, не создав новое техническое решение. Убедившись, что в техническом задании содержатся новые технические требования, необходимо проверить наличие требуемого технического результата. Если новый результат достигнут, то в исследуемом объекте с большой вероятностью содержатся потенциально патентоспособные результаты интеллектуальной деятельности;

поиск не менее трех аналогов для каждого из выявленных результатов интеллектуальной деятельности;

сопоставительный анализ каждого из признаков каждого аналога с тождественным или эквивалентным признаком выявленного результата интеллектуальной деятельности. Выбор ближайшего аналога–прототипа;

уточнение у разработчика реального наличия в изделии выявленных отличительных признаков;

Если в изделии найден хотя бы один признак, отсутствующий у прототипа, следует вывод о наличии потенциально патентоспособного результата интеллектуальной деятельности.

Ключевым моментом приведенного алгоритма является тщательное проведение уже указанного сопоставительного анализа по каждому из аналогов, позволяющего обоснованно выбрать прототип.

Рассмотрим процесс сопоставления нового технического решения с его прототипом на примере изделия медицинской техники – устройства вентиляции легких, которое разрабатывалось одним из предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках диверсификации и освоения гражданской продукции.

В техническом задании на это изделие содержится новое требование: обеспечить уменьшение погрешности дозировки состава дыхательной смеси до 2% (прототип обеспечивает погрешность 5%).

Сравнение прототипа и предлагаемого устройства позволило выявить два новых отличительных признака: дозатор и общий канал. Это дало возможность говорить о выявлении результата интеллектуальной деятельности, отвечающего, не менее, чем двум условиям патентоспособности, то есть, как минимум, о выявлении полезной модели.

Ст. 1350 ГК РФ устанавливает три условия патентоспособности изобретения: новизну, промышленную применимость и изобретательский уровень. Кроме того, в соответствии с п. 51 Правил по изобретениям⁴, изобретение должно быть направлено на достижение определенного технического результата. В формуле изобретения должна содержаться совокупность существенных признаков, достаточная для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического результата, обеспечиваемого изобретением.

Новизна существенных признаков определяется в ходе сопоставительного анализа. Промышленная применимость служебного изобретения, как правило, гарантируется выпуском нового изделия или его опытного образца на предприятии. Если выпуск изделия не планируется, проводить процедуру выявления изобретения нецелесообразно.

Изобретательский уровень определяется существенностью и новизной достигнутого технического результата. В нашем примере технический результат добавления новых признаков – дозатора и общего канала – состоит в увеличении точности дозировки состава воздушно-кислородной смеси.

⁴ Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы.

Вывод о существенности технического результата, то есть о наличии изобретательского уровня в результатах интеллектуальной деятельности, лучше всего поручить экспертному совету или научно-техническому совету предприятия. Окончательное решение в любом случае будет принимать Роспатент.

Таким образом, к приведенному выше алгоритму следует добавить еще один шаг: определение существенности полученного технического результата.

В заключение отметим следующее.

Выявление служебного изобретения возможно только в случае, когда в исследуемом объекте содержится патентоспособный результат интеллектуальной деятельности, а соответствующая ему информация зафиксирована на материальных носителях.

Во многих нормативных документах выявление служебных результатов интеллектуальной деятельности считается обязательной процедурой, однако ее сущность они не раскрывают. Как правило, под выявлением результатов интеллектуальной деятельности понимается некое разовое формализованное действие, в то время как выявление изобретений – это многоэтапный творческий процесс.

Хотелось бы, чтобы на научно-производственных предприятиях была повсеместно возобновлена система заинтересованности, побуждающая разработчиков добровольно и охотно участвовать в патентовании созданных ими результатов интеллектуальной деятельности, способствуя тем самым росту числа отечественных изобретений.

Список литературы

1. Котенева О.Е. Выявление служебных изобретений//В сб. докл. конференции «Петербургские коллегиальные чтения – 2016». СПб. 2016.

2. Котенева О.Е. Современные патентные технологии, или Возвращение неуловимого Джо//Патентный поверенный. 2016. № 1.

3. Черняева Н.В., Терелянский П.В. Методика выявления и отбора перспективных изобретений на основе кластерного анализа//Известия Волгоградского государственного технического университета. 2011. Вып. № 11. Т. 4.