

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ЯСНОСТИ ПАТЕНТНОЙ ФОРМУЛЫ

Н. В. БЕРЕСНЕВА

*Ведущий специалист по патентованию
ООО «ФЕДОТОВ И ПАРТНЕРЫ» Бюро ИС*



Е. О. СМЕРНОВА

*гл. эксперт по патентной работе АО «Силовые
машины», патентный поверенный РФ*



Санкт-Петербург

При составлении патентных заявок необходимо следовать нормам, предписанным различными нормативными правовыми актами (НПА), а также стараться просчитывать ситуации, которые могут сложиться в течение «жизни» патента. Главная из них — установление факта использования изобретения/полезной модели (ИЗ/ПМ), что потребует, например, при предъявлении претензий о нарушении патента как третьим лицам, так и со стороны третьих лиц; при продаже/покупке лицензии или отчуждении патента; при выплате вознаграждения авторам. Однако если признаки патентной формулы охарактеризованы неясно, установление использования ИЗ/ПМ становится затруднительным.

Кроме того, обращение к данной теме было вызвано тем, что на практике при выполнении патентных исследований также возникают сложности при проведении сопоставительного анализа признаков, приведенных в независимом пункте патентной формулы найденных заявок и патентов на ИЗ/ПМ, с признаками, характеризующими исследуемое техническое решение или объект техники (продукт):

- при оценке патентоспособности вновь созданных технических решений;
- при экспертизе на патентную чистоту.

Проблемы возникают тогда, когда патентная формула содержит признаки, понимание которых вызывает вопросы, в частности — признаки неидентифицируемы и/или имеют неоднозначное толкование.

Требование ясности формулы ИЗ/ПМ содержится во многих НПА, принятых в РФ: в статьях 1375 и 1376 ГК РФ, в которых указано, что

формула ИЗ/ПМ должна ясно выражать сущность ИЗ/ПМ и быть полностью основанной на описании, в п. 55 Правил-ИЗ¹ и п. 45 Правил-ПМ², а также в Требованиях-ИЗ³ и Требованиях-ПМ⁴.

В Требованиях указано, что формула ИЗ/ПМ должна ясно выражать сущность ИЗ/ПМ как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение ИЗ/ПМ, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении ИЗ/ПМ технического результата.

Кроме того, признаки должны быть выражены в формуле ИЗ/ПМ таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

Раскрытие признака в формуле ИЗ/ПМ не может быть заменено отсылкой к источнику информации, в котором он раскрыт. Отсылка разрешена только к описанию ИЗ/ПМ или чертежам, содержащимся в заявке, и только лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая положения, что формула ИЗ/ПМ должна ясно выражать сущность ИЗ/ПМ.

Помимо указанных НПА, требование ясности патентной формулы более подробно раскрыто в Руководстве-ИЗ⁵ и Руководстве-ПМ⁶.

¹ Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы. — Утв. приказом Минэкономразвития РФ от 25.05.2016 № 316.

² Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы. — Утв. приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 № 701.

³ Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение. — Утв. приказом Минэкономразвития РФ от 25.05.2016 № 316.

⁴ Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель. — Утв. приказом Минэкономразвития РФ от 30.09.2015 № 701.

⁵ Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата. — Утв. приказом Роспатента от 27.12.2018 № 236.

⁶ Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата. — Утв. приказом Роспатента от 26.12.2018 № 233.

Указанные Руководства являются методическими документами, в них отражены сложившиеся подходы к рассмотрению заявок на выдачу патента на ИЗ/ПМ, а также подходы, формирование которых начато с 2014 г. в связи с изменениями, внесенными в ГК РФ. Руководства носят рекомендательный характер. При этом отмечено, что они адресованы работникам Роспатента, к компетенции которых относятся вопросы предоставления государственных услуг (т. е. экспертам), а также могут быть использованы специалистами в области интеллектуальной собственности, в том числе патентоведом, патентными поверенными и другими представителями заявителей. Руководства содержат подробные разъяснения в отношении требования ясности формулы, сформированные на базе обобщения практического опыта, а также в отношении всего спектра административных процедур и действий в рамках предоставления государственных услуг (в т. ч. при проведении формальной экспертизы, информационного поиска, экспертизы по существу и т. д.). И хотя положения Руководства носят рекомендательный характер, рассмотрим наиболее значимые подходы к пониманию ясности ИЗ/ПМ.

Наиболее часто встречающиеся и интересные, с нашей точки зрения, аспекты изложения признаков патентной формулы в виде, который препятствует ясному пониманию сущности технического решения, рассмотрены в разделе «Проверка формулы изобретения с точки зрения ясности выражения его сущности изобретения» Руководства-ИЗ (пп. 2.7.4 — 2.7.40). Поскольку в отношении полезных моделей Руководства-ПМ устанавливает аналогичные требования, далее речь пойдет только об изобретениях.

Рассмотрим в соответствии с положениями Руководства-ИЗ те аспекты характеристики признаков, которые не обеспечивают ясное понимание сущности изобретения и которые встречаются как в поданных заявках, так и в уже выданных патентах.

1. Выражение признаков с использованием неопределенных понятий (например, формулировка «датчик специальной конструкции» не имеет определенного смыслового содержания), или с использованием понятий, допускающих двусмысленное понимание, или с использованием относительных понятий, таких как «тонкий», «широкий», «сильный» и т. п. (п. 2.7.24). Примеры таких признаков:

- кольцо содержит четыре широких коротких и восемь узких длинных лепестков;
- детали сгруппированы с образованием крупной смысловой фигуры с узнаваемой формой;

— детали выполнены в виде мелких смысловых фигур с узнаваемой формой;

— свая Z/S-образного профиля (причем в описании признак раскрыт так: «свая Z/S-образного (зет-образного {Z-образного} и/или эс-образного {S-образного}) профиля»).

2. Выражение признаков с использованием не вполне определенных характеристик (например, в характеристике использованы термины «вблизи», «около», «примерно») или признаков, обнаружение которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя, т. е. признаки, называемые «внешними» по отношению к объекту (п. 2.7.25). Примеры таких признаков:

— внутренний и наружный контейнеры взаимно соединены около или вблизи горловины контейнера;

— со средним диаметром... вблизи верхних концов около 0,30 мкм;

— область/точка изгиба А расположена на или вблизи нагнетающей или засасывающей поверхности;

— контейнер с морской водой.

В Руководстве-ИЗ указано, что подобные формулировки признаков (неопределенные понятия, внешние признаки) не являются основанием для требования корректировки формулы, при этом эксперт может уведомить заявителя о том, что в случае принятия решения о выдаче патента заявитель может столкнуться с трудностями при установлении факта использования.

3. Характеристика признаков, выражающих родовое понятие, с использованием предлога «в», например, «крышка цилиндров в четырехтактном двигателе» (п. 2.7.28). Примеры таких признаков:

— система позиционирования в составах железнодорожного транспорта;

— устройство для разделения вороха корнеплодов в составе уборочного комбайна;

— устройство для очистки жидкости в составе установки для получения особо чистых веществ;

— жидкостепровод в биологическом реакторе;

— устройство регенерации в составе установки.

В Руководстве-ИЗ указано, что подобные формулировки признаков не позволяют однозначно определить, распространяется ли правовая охрана только на составную часть либо на объект в целом, и при выявлении таких случаев эксперту необходимо направить запрос заявителю с предложением уточнить свои притязания.

4. Выражение признаков с использованием «нечитаемых» символов, например χ -образный (п. 2.7.30). Примеры таких признаков:

- -образная прокладка;
- -образная форма;
- -образная форма.

В Руководстве-ИЗ указано, что при установлении наличия в формуле характеристики признака в неясной форме и невозможности охарактеризовать признак без отсылки на описание или чертежи, заявителю может быть предложено заменить обсуждаемую характеристику признака отсылкой к чертежу, например, в виде: «пластина по форме выполнена так, как показано на фиг. 3».

5. Характеристика признаков с использованием понятий, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным или к области теоретических предположений, например «магнитный монополюс», «гравитационные волны» и др. (пп. 2.7.33 – 2.7.35). Например⁷:

- регистрируют воздействие гравитационной волны на фазу оптического сигнала;
- генератор гравитационных волн;
- гравитационные значения ОПМ приобретают дополнительные значения ОПМ в виде дифракционных значений гравитационных волн;
- в качестве детектора гравитационных волн используют водный объем искусственного водоема круглой формы с дном в виде параболоида.

В Руководстве-ИЗ указано, что при выявлении признаков, охарактеризованных ненаучными понятиями, заявителю направляется запрос с приведением соответствующих доводов и предложением скорректировать на основе описания формулу и описание или представить сведения о раскрытии содержания такого понятия в уровне техники, относящемся к области научно-технических знаний.

6. Характеристика признака в формуле отличается от его характеристики, приведенной в описании (п. 2.7.37), например:

- в формуле: «опорный элемент (20) содержит нижний участок (21), прикрепленный к внутренней неподвижной конструкции (4), верхний участок (22), поддерживающий уплотнительную прокладку (10), и камеру (25), в которую открывается выход (17) вентиляционного канала (15)»;
- в описании содержится характеристика формы выполнения опорного элемента, являющаяся существенным признаком, но не отражен-

⁷ По всем приведенным примерам в отношении этой группы характеристики признаков вынесены решения об отказе в выдаче патента.

ная в формуле: «опорный элемент 20 имеет в целом U-образную форму, но может быть другой эквивалентной формы».

В Руководстве-ИЗ указано, что если характеристика заявленного объекта в формуле отличается от его характеристики в описании, то может быть сделан вывод о том, что сущность заявленного изобретения не ясна, что препятствует проведению экспертизы по существу, включая проведение информационного поиска.

7. Выражение признаков с использованием указания в скобках номеров позиций элементов, приведенных на чертежах, вместе с их характеристиками, относящимися к частному случаю осуществления изобретения (п. 2.7.29). Примеры из Руководства-ИЗ:

- средство крепления (болт 13, гвоздь 14);
- клапанный узел (гнездо клапана 23, элемент клапана 27, гнездо клапана 28).

В Руководстве-ИЗ указано, что если в скобках содержится характеристика элемента, относящаяся к частному случаю осуществления, то может быть неясным, являются ли указанные в скобках признаки ограничивающими объем притязаний.

Представляется интересным отдельно рассмотреть примеры формул, содержащих признаки, сопровождающиеся ссылочными обозначениями (номераами позиций элементов, приведенными в скобках), поскольку на практике именно при использовании ссылочных обозначений наиболее часто возникают вопросы, связанные с идентификацией признаков и пониманием объема правовой охраны.

Использование ссылочных обозначений в формулах в основном встречается в патентах иностранных заявителей, полученных на основе международных заявок, так как подпункт (b) пункта 6.2 Правила 6 «Формула изобретения» Инструкции РСТ⁸ устанавливает:

«Если международная заявка содержит чертежи, предпочтительно, чтобы технические признаки, упомянутые в формуле изобретения, сопровождалась относящимися к этим признакам ссылочными обозначениями. Ссылочные обозначения, в случае их использования, предпочтительно, заключаются в скобки».

Ссылочные обозначения призваны способствовать лучшему (более быстрому) пониманию формулы. Однако на практике встречается, что ссылочные обозначения включены в формулу так, что характеристика признаков становится неопределенной, например:

⁸ Инструкция к Договору о патентной кооперации (текст, имеющий силу с 1 июля 2020 г.).

- трубчатая камера (4) содержит: по меньшей мере, одну жаровую трубу (7, 26), ограничивающую пространство (6, 21, 23) горения;
- камера содержит последовательно: первую горелку (5, 20, 30); первое пространство (6, 21, 34) горения; при этом первая горелка (30) имеет ось (10), <...> причем горелка (30, 31) дополнительно содержит...;
- способ выполнения <...> посредством штифтов (11, 11'), которые вводят в предварительно изготовленные отверстия (5, 7, 9) в корпусе (1), <...> штифты (11, 11') фиксируют в соответствующих отверстиях (7, 9) корпуса (1).

Данное положение не противоречит нормам законодательства РФ, о чем говорится в п. 2.7.29 Руководства-ИЗ: *«В формуле изобретения допускается указание в скобках номеров позиций элементов, приведенных на чертежах»*.

В ряде случаев наличие признаков, характеристика которых выражена неясно, не препятствует признанию технического решения патентоспособным. Однако с такой формулой могут быть проблемы при установлении использования ИЗ/ПМ, в связи с чем представляется целесообразным при написании заявки обращаться к методическим документам Роспатента, которые обобщают сложившуюся практику.

Для предприятий, занятых выпуском продукции, большие риски несут столкновение с патентами, формулы которых не соответствуют требованию «ясности».

В целом для предприятий можно назвать следующие риски:

- временные и финансовые затраты из-за невозможности установления однозначного вывода о патентной чистоте продукции, т. к. в случае высоких потенциальных рисков судебных разбирательств с обладателями спорных патентов, появляется необходимость заблаговременной подачи возражения в ППС;
- сложности при предъявлении претензий в случае нарушения патента предприятия;
- необоснованные выплаты вознаграждений авторам из-за нежелания предприятия быть втянутым в судебные разбирательства;
- возможные репутационные издержки в случае заключения лицензионного договора или договора отчуждения, связанного с патентом, который впоследствии может быть аннулирован.