

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ И ОСУЩЕСТВИМОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ - ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

1. Промышленная применимость как условие патентоспособности изобретений впервые была введена в наше национальное законодательство в 1991 году – в Закон СССР «Об изобретениях в СССР». Статья 1 названного Закона определила это условие как возможность использования изобретения в какой-либо отрасли народного хозяйства страны. Указание его наряду с новизной и изобретательским уровнем было результатом гармонизации с условиями патентоспособности изобретений, определенными международными нормами, в частности Договором о патентной кооперации (РСТ), членом которого являлся и СССР. Патентный закон РФ 1992 воспроизвел три указанные выше условия патентоспособности.

2. Изобретательское право СССР (именно так оно называлось, поскольку патентная форма охраны являлась вспомогательной, обслуживающей интересы исключительно иностранных лиц) не содержало в числе условий охраноспособности изобретений условие «промышленной применимости». Ведомственные нормативно-правовые акты не содержали каких-либо норм по определению соответствия ему. Изобретение определялось в этом праве как «техническое решение задачи в любой области народного хозяйства» (п.21 Пояснения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, далее - «Положение») и объективное существование решаемой задачи предопределяло и применимость изобретения как решения такой задачи.

3. Критерии соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» были впервые сформулированы в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на изобретение, утвержденных Председателем Роспатента 20.09.1993г. за № 386 (им посвящен раздел 19.5.1 «Проверка промышленной применимости»).

Они включали в себя три субкритерия :

- а) указание в материалах заявки назначения объекта изобретения;
- б) раскрытие средств и методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения;
- в) возможность в случае осуществления изобретения реализации указанного назначения.

4. Указанные нормы являлись ошибочными по сути и нелегитимными по условиям их введения в подзаконный нормативно-правовой акт, каким являлись указанные Правила. Сущностная ошибка заключалась в замене требования применимости условием осуществимости изобретения по документам заявки, которое является самостоятельным условием выдачи патента, но не условием патентоспособности изобретений. Оно было закреплено в Патентном законе как требование не к изобретению, а к его описанию. В соответствии со ст.16 Закона описание изобретения должно раскрывать его «с полнотой, достаточной для осуществления».

Изобретение и его описание между собой соотносятся как содержание и форма (при этом описание не является единственно возможной формой объективирования изобретения во вне). Автор изобретения может оценить патентоспособность своей идеи даже до момента какой-либо ее формализации.

5. Нелегитимность принятия рассматриваемой нормы повторяемой с дополнительными ужесточениями в последующих Правилах и соответствующем Административном регламенте) обусловлена тем обстоятельством, что Роспатент, устанавливая ее, вышел за пределы своей компетенции.

В соответствии с п.5 Положения о Комитете Российской Федерации по патентам и товарным знакам, утвержденным Указом Президента РФ от 12 февраля 1993 года № 223, Роспатент « разрабатывает, принимает и издает в пределах своей компетенции правила и разъяснения по применению законодательства Российской Федерации в области охраны промышленной

собственности». Предел компетенции Роспатента был определен Патентным законом таким образом, что он вправе устанавливать требования к документам заявки на изобретение (п.3 ст.16), но не к самому изобретению. Последние определены самим законодателем и не могут быть изменены органом исполнительной власти.

Заметим, что и Минобрнауки, являвшийся на момент утверждения им действующего до сих пор соответствующего Административного Регламента, «федеральным органом власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности» был наделен согласно статьи 1374 ГК РФ правом установления требований опять – таки к документам заявки на изобретение, но не к самому изобретению.

6. Не иначе как признанием и исправлением ошибки, допущенной в 90-е годы прошлого столетия и повторенной в 2000-е следует считать состоявшиеся изменения статей 1386 и 1398 Гражданского кодекса в соответствии с Федеральным законом 35-ФЗ от 12 марта 2014г., заключающиеся в обособлении требования «осуществимости изобретения» (раскрытия сущности заявленного изобретения с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники») от условий патентоспособности. Заявленное изобретение по результатам экспертизы может быть признано патентоспособным (в том числе и соответствующим условию «промышленной применимости»), но в выдаче патента может быть отказано из-за неполноты представленных в его описании сведений.

7. «Промышленная применимость» в ее существовавшей на протяжении более 20 лет трактовке в подзаконных нормативно-правовых актах была крайне жестким условием патентоспособности изобретений и в последнее время зачастую применялась для оспаривания действительности выданных патентов. Для соблюдения баланса интересов патентообладателей и общества, автором предлагается при разработке соответствующих регламентов учесть следующее:

а) в отношении «промышленной применимости» руководствоваться

общепринятым в мире подходом, сформированным в частности в РСТ «изобретение считается промышленно применимым, если оно по своей природе (подчеркнуто мною – В.Д.) может быть осуществлено или использовано (в технологическом смысле) в какой-либо отрасли промышленности. И это означает, что «по своей природе» оно не должно противоречить законам природы и поэтому может считаться применимым;

б) в отношении полноты раскрытия (средств и методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения) следует вернуться к редакции правил 1993 года, которая относилась это требование только к независимому пункту формулы изобретения. Распространение его на все пункты формулы, произошедшее в последующей редакции Правил (утвержденных 8 июля 1999г.) необоснованно поставило данное требование выше уровня требований к другим условиям патентоспособности. Как известно, новизна или изобретательский уровень независимого пункта делает таковым и (отвечающими этим условиям) и все зависимые пункты;

в) отсутствие примеров осуществления изобретения в какой-то его части в настоящее время служит эксперту основанием для ограничения объема изобретения, в то время как такими определителями границ должно быть условие «новизны»: граница изобретения пролетает там, где заканчивается граница «уровня техники». Отказ в предоставлении охраны какой-либо части изобретения при доказанной его осуществимости в отношении другой части может базироваться на ее отрицании или по меньшей мере на обоснованных сомнениях эксперта осуществимости изобретения в «спорной» части.