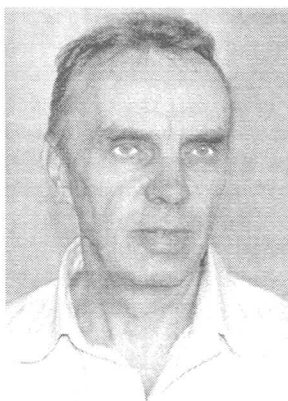


Роль «специалиста» в патентной экспертизе

■ **М.В. ПАНТЕЛЕЕВ** – начальник отдела физики и электротехники ЕАПВ

Автор анализирует проблему, обозначенную в названии статьи.



Понятие «средний специалист»

В законодательстве по патентной экспертизе развитых стран используется такое понятие, как «специалист» или

«средний специалист», который, как предполагается, участвует в принятии решения на ключевых этапах экспертизы заявки. Привлечение специалиста, **во-первых**, придает экспертизе однообразие в решении того или иного вопроса. Ведь специалист является одним и тем же лицом при рассмотрении заявок в определенной области, что должно нивелировать разброс в субъективных способностях разных экспертов, занимающихся одной и той же тематикой.

Во-вторых, специалист задает (определяет) базовый уровень, относительно которого решаются вопросы, связанные с оценкой очевидности изобретения. В настоящее время (и это очень важный момент) под специалистом понимается не лицо, обладающее уникаль-

ными умственными способностями, способное с ходу решить любую задачу. Наоборот, способности этого лица должны лишь соответствовать современному уровню знаний. Он в курсе проблем в данной области, может оценить оригинальность того или иного решения. Обладание же изобретательскими способностями не обязательно.

Специалист – та фигура, которая проводит экспертизу, и при этом эксперт ведет дела от его имени. Средние способности этого лица привлекаются всякий раз, когда решение того или иного вопроса не находится в жестких рамках, не описывается конкретными правилами, то есть когда возможно проявление субъективизма. Специалист по определению не обладает изобретательскими способностями, способен лишь на рутинное экспериментирование. То есть с профессиональной точки зрения он обладает обычными знаниями в рассматриваемой области техники.

Подчеркнем еще одну из характеристик специалиста: когда изобретение находится на стыке нескольких областей знаний, под специалистом понимается лицо, обладающее знаниями во всех этих областях. Знаний в остальных областях не требуется.

Этот специалист должен знать и понимать конъюнктурную сторону изобре-



тательской деятельности, что наряду с технической стороной должно непременно учитываться при оценке изобретения.

Рассмотрим, каким образом специалист участвует в судьбе изобретения. При этом не будем затрагивать уже достаточно разработанные вопросы о роли специалиста в оценке:

ясности и полноты притязаний, содержания описания с точки зрения полноты раскрытия изобретения, дополнительных материалов с точки зрения того, не содержат ли они новых сведений и не затрагивают ли сущность изобретения,

выполнения требований к изобретению при проверке его соответствия условию патентоспособности «промышленная применимость».

Затронем лишь вопрос о роли специалиста при оценке соответствия изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». Рассмотрим также, какими знаниями должен обладать специалист, участвующий в этой оценке.

Сразу отметим, что приведенные параметры специалиста не снимают вопрос о возможном разбросе в оценке изобретения. Определение специалиста как лица, имеющего среднюю квалификацию и обладающего общими знаниями, не является достаточным, поскольку термин «общие знания», так же как и «средняя квалификация», не имеет однозначной трактовки и неизбежно носит оттенок субъективности. Введение понятия «специалист», безусловно, в некоторой степени позволяет привести оценку патентоспособности изобретений к общему знаменателю, однако принципиально такой задачи не решает.

Попробуем ответить на следующий вопрос: а связана ли вообще эрудиция специалиста с возможностью принятия им наиболее адекватного решения при оценке очевидности изобретения? И если да, то правильно ли положение, согласно которому специалист, то есть

лицо средней квалификации, обладающее именно общими, а не абсолютными знаниями, может принять адекватное решение? Другими словами, есть ли необходимость вводить некую неопределенность и субъективность в характеристику этого лица (специалиста) в решении вопроса об очевидности изобретения?

Оценка очевидности

Использованный при раскрытии условия патентоспособности «изобретательский уровень» термин «очевидность» сразу вносит отпечаток субъективности в оценку изобретения. Критериев очевидности не существует, так же как и логического обоснования этого факта (очевидности). Здесь вывод строится больше на интуиции, которая формируется из предшествующего опыта. В то же время при вынесении решения хотелось бы руководствоваться более конкретными и определенными условиями патентоспособности или хотя бы сформулировать некие критерии очевидности. Таким образом, вопрос можно сформулировать следующим образом: необходимо ли обоснование сделанного вывода об очевидности?

Другими словами, правомерна ли будет просьба, обращенная к эксперту (специалисту), обосновать свой вывод об очевидности либо этот вывод в обосновании не нуждается? Положительный ответ на этот вопрос позволит преодолеть психологизм понятия «очевидность», то есть отстраниться от индивидуальных особенностей судящего и обстоятельств, влияющих на вынесение суждения. Определение понятия «изобретательский уровень» в явном виде не требует этого обоснования. Методика же проведения экспертизы требует при анализе изобретения на соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень» оценить новизну всех его признаков (групп признаков). Однако понятие «очевидность» проявляет себя в оценке того, каким образом из



известных знаний (приемов, фактов и т.п.) создано конкретное изобретение – очевидным либо неочевидным.

Понятие «очевидность» может быть раскрыто несколькими, разными по силе определениями:

очевидно то, в чем невозможно усомниться;

очевидно то, что может быть усмотрено с такой же ясностью и отчетливостью, как совершенно очевидное положение: cogito ergo sum («Я мыслю, следовательно, существую». Декарт);

очевидно то, что может быть легко получено средним специалистом из известных знаний;

очевидно то, что может быть получено легко из сведений из той же области техники;

очевидно то, что может быть легко получено специалистом высокого уровня из известных знаний.

Первые положения не представляют для нас интереса. Законодатель при указании на среднего специалиста, видимо, имел в виду последний вариант. В большинстве случаев вывод об очевидности может быть обоснован путем приведения сведений из уровня техники и построения логически непротиворечивого рассуждения, приводящего в конце концов к тому факту, очевидность которого подвергается доказательству.

В то же время существуют вещи очевидные, но не «перекрывающиеся» известными из уровня техники сведениями, требующие для обоснования вывода об очевидности просто здравого смысла. Так, предложение пришивать к полотенцу на одну петельку для вешалки, а две, на разные стороны (чтобы не искать эту петельку), скорее всего, покажется очевидным, хотя аналогов этому решению может и не быть. Впрочем, этот вывод об очевидности будет выглядеть неубедительным, как и любой подобный вывод, не подкрепленный ссылкой на известное подобное решение. Однако патентное законодательство не требует от эксперта доказательства такого рода очевидности, то есть

основанной исключительно на здравом смысле.

Роль специалиста при оценке изобретательного уровня

С этой точки зрения рассмотрим роль специалиста при оценке соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень». При этом определяется, является ли заявленное изобретение очевидным для специалиста, исходя из предшествующего уровня техники.

Подавляющее большинство изобретений, дошедших до этого этапа анализа, можно разделить на две группы: содержащие новые знания и те, которые новых знаний не содержат. Изобретения первой группы основаны на реализации какого-либо нового технического приема, нового явления, свойства, закономерности и т.п. Такие изобретения, как правило, удовлетворяют этому условию патентоспособности априори, поскольку говорить об очевидности новых знаний просто некорректно. Изобретения второй группы (а их подавляющее большинство) характеризуются удачным использованием известных средств, не связанным при этом достижением какого-либо неожиданного результата (иначе бы они относились к изобретениям первой группы) и являются, как правило, результатом того самого рутинного исследования или удачного подбора известных средств для решения частной задачи.

Средний уровень специалиста проявляется в большей мере при анализе изобретений второй группы. Каким же образом приписанные качества специалиста – средние способности к творчеству и уровень знаний – проявляются при вынесении решения о том, насколько очевидно заявленное решение следует из предшествующего уровня техники?

Ясно, что если говорится об уровне техники, то специалисту приписывается знание этого уровня, что в принципе не



отрицается, поскольку полагается, что «специалисту доступны сведения из уровня техники». Эрудиция специалиста в настоящее время может быть охарактеризована как: «имеет возможность ознакомления с уровнем техники».

Однако имеется различие между понятиями: «обладает знаниями из уровня техники» и «имеет возможность ознакомления с уровнем техники». Разница в том, что для того, чтобы знания из уровня техники стали частью знаний специалиста, он должен прийти к выводу о необходимости именно этих знаний, не говоря уже о возможности их получения. То есть он должен иметь информацию о том, что эти знания где-то опубликованы и могут быть использованы в конкретном анализе. А это уже требует от специалиста знаний не только в своей области, но из уровня техники вообще. Среднему же специалисту такая способность не приписана. Таким образом, указанные понятия не идентичны, и различие между ними чрезвычайно существенно при определении понятия «специалист».

Посмотрим, насколько важно и нужно ли вообще такое ограничение. Не проще ли приписать специалисту абсолютное знание и неограниченные творческие способности и избавиться тем самым от необходимости рассматривать этот вопрос в каждом конкретном разбирательстве. Другими словами, вопрос можно сформулировать так: чье мнение об очевидности изобретения будет более адекватным – специалиста, обладающего абсолютными знаниями и неограниченными творческими способностями, или специалиста, лишь имеющего доступ к этим знаниям и средние творческие способности? Или, может быть, эти лица придут каждый раз к одному и тому же выводу?

На первый взгляд, кажется, что вторая из названных персон будет каждый раз более либерально рассматривать изобретение, поскольку для человека, обладающего более узким кругозором и способностями все новое будет выявля-

ть более рельефно, нежели для человека, который знает все и которого ничем не удивишь.

Очевидно, что человек, никогда не занимавшийся творческой деятельностью, не сможет толком увидеть творческое начало и в труде другого человека. И вообще ответить на вопрос об очевидности может лишь встречавшийся с этим термином и прочувствовавший его смысл, что в большей мере доступно человеку, занимающемуся творческой деятельностью, создающему при этом «неочевидные» объекты.

Узость кругозора также не может являться положительным фактором. Тот факт, что специалисту, обладающему абсолютным знанием, известно, в какой области используется тот или иной технический прием, использованный в рассматриваемом изобретении (а специалисту со средними знаниями это неизвестно), никоим образом не препятствует оценке «очевидности» использования этого приема в частном случае.

Следует также остановиться еще на одном существенном моменте. При решении вопросов, связанных с использованием фигуры специалиста, нет никакой необходимости в том, чтобы этой фигурой был эксперт, выносящий решение. Все, что от него требуется, – умение рассматривать заявку с точки зрения специалиста.

Роль специалиста при определении новизны изобретения

Сопоставление изобретения с прототипом осуществляется и при определении соответствия изобретения условию патентоспособности «*изобретательский уровень*». Констатация новизны – лишь промежуточный этап при оценке соответствия изобретения указанному условию патентоспособности. С этой точки зрения можно сделать вывод о том, что само по себе условие патентоспособности «*новизна*», как более «слабое» в сравнении с условием «*изобретатель-*



ский уровень», не несет никакой дополнительной правовой и методологической нагрузки, поскольку установление соответствия изобретения этому условию никоим образом не определяет конечный вывод о патентоспособности изобретения. Действительно, если изобретение признано новым, анализ продолжается с точки зрения его «очевидности». Если же изобретение признано не новым, этот вывод можно сформулировать и как: *«изобретение с очевидностью следует из уровня техники»* (большой натяжки здесь нет).

Тем не менее, поскольку условие патентоспособности *«новизна»* существует, уместно рассмотреть вопрос об участии специалиста в оценке соответствия изобретения этому условию патентоспособности. При оценке новизны роль специалиста проявляется в сопоставлении рассматриваемого изобретения с прототипом. Специалист должен правильно определить объект изобретения из сведений, содержащихся в формуле, а также в источнике информации, поскольку в них может отсутствовать информация, относящаяся к описываемым объектам и являющаяся очевидной для специалиста.

Если объект заявлен как часть известного из ссылочного материала, специалист должен определить, является ли очевидным тот факт, что эта часть проявляет в заявленном объекте те же свойства (функции и т.п.), которые определяют технический результат в заявленном изобретении.

Если объектом изобретения является способ, а в источнике информации описано устройство, специалист должен установить очевидность того факта, что известное устройство предназначено для осуществления именно этого способа. И наоборот, если заявлено устройство, а в источнике информации описан способ, для осуществления которого предназначено это устройство, специалист должен определить очевидность того факта, что описание способа содержит достаточно информации для характеристики устройства в том объеме, как это сделано в формуле изобретения.

Если речь идет о применении какого-либо известного вещества, то специалист должен установить очевидность того факта, что известное применение этого вещества основано на использовании той же его активности.