



Порушення вимог діючого в Україні законодавства у заявках на винаходи у галузі телекомунікації та комп'ютерних технологій

Кирило Ронський

Київ, 5 квітня 2013

Законодавча база щодо об'єкту винаходу

Загальні вимоги:

- Частина 2 статті 6 Закону України про охорону прав на винаходи і корисні моделі (далі - Закон)
- Пункти 2.3-2.5 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі- Правила складання)

Частина 2 статті 6 Закону

Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути:

- продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);
- процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Пункт 2.3 Правил складання

- 2.3.1. Продукт як об'єкт технології - це *матеріальний об'єкт* як результат діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини та інший біологічний матеріал, у тому числі трансгенна рослина і тварина.
- 2.3.2. Процес як об'єкт технології - це дія або сукупність дій, *виконуваних щодо продуктів та інших матеріальних об'єктів за допомогою принаймні одного продукту* і спрямованих на досягнення певного *технічного результату*. Таким процесом, зокрема, є виготовлення, обробка, переробка продукту та контролювання його якості, перетворення речовини, енергії, даних, вимірювання параметрів, діагностування, лікування, керування процесом, який є об'єктом технології

Об'єкти, на які не поширюється правова охорона

Регламентуються п.2.4 Правил складання:

2.4. Відповідно до частини 3 статті 6 Закону правова охорона не поширюється на такі об'єкти технології:

- сорти рослин і породи тварин;
- біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів;
- топографії інтегральних мікросхем;
- результати художнього конструювання.

Об'єкти, які не визнаються винаходами

Регламентуються п.2.5 Правил складання:

Не визнаються винаходами (корисними моделями) в значенні пункту 1.2 цих Правил власне:

- відкриття, наукові теорії та *математичні методи*;
- методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання, обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо);
- правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів;
- проекти та схеми планування споруд, будинків, територій;
- умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо), розклади, інструкції;
- *комп'ютерні програми*;
- *форма представлення інформації* (наприклад, у вигляді таблиці, діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, книг, аудіо- та відеодисків).

Об'єкти, які не визнаються винаходами

- Приклад 1

“Реляційна база даних (РБД), що містить метадані, **яка відрізняється тим**, що метадані включають в себе:

- дані, що характеризують об'єкт X;
- дані, що характеризують об'єкт Y;
- інформацію про взаємовідношення об'єктів X та Y”.

В якості технічного результату заявлено “покращення візуального сприйняття інформації”.

Експертиза об'єкта винаходу прикладу 1

При перевірці об'єкта винаходу згідно п.2.3. Правил складання приймаємо до уваги список виключень, наведений в п.2.5 Правил складання.

Об'єкт “реляційна база даних” охарактеризований таким чином, що по суті являє собою форму представлення інформації як таку (у вигляді таблиці), а вказана в якості технічного результату властивість не носить *технічного характеру*, а, отже, не є технічним результатом в світлі п.6.6.3 Правил складання:

“6.6.3. Під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу (корисної моделі). ”

Отже, відповідно до п. 2.5. Правил складання, об'єкт за прикладом 1 не визнається винаходом у світлі ч.2 ст. 6 Закону.

Об'єкти, які не визнаються винаходами

- Приклад 2

“Реляційна база даних (РБД), що містить метадані, **яка відрізняється тим**, що метадані включають в себе:

- дані, що характеризують об'єкт Х;
- дані, що характеризують об'єкт Y;
- інформацію про взаємовідношення об'єктів Х та Y;

крім того, РБД збережена на виділеному сервері і сконфігурована для керування з клієнтських терміналів за допомогою системи керування базами даних (СКБД)”.

В якості технічного результату заявлено “підвищення швидкодії БД та зниження часу на виконання запитів та обробку інформації про об'єкти”.

Експертиза об'єкта винаходу прикладу 2

В даному прикладі об'єкт не може вважатися формою представлення інформації, оскільки містить у своєму складі сервер та засоби для обробки інформації (СКБД), а зазначені як технічний результат відомості мають цілком технічний характер.

Згідно з п. 6.4.2. Правил розгляду для визначення сукупності суттєвих ознак об'єкта необхідно оцінювати зазначений заявником технічний результат, під яким, згідно з п. 6.6.3 Правил складання, розуміють *виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу, що можуть бути одержані при здійсненні винаходу.*

Експертиза об'єкта винаходу прикладу 2 (продовження)

В даному прикладі в якості зазначеного технічного результату ми маємо відомості технічного характеру, проте вони належать до властивостей, що є наслідком використання такого обладнання як сервер та СКБД за своїм прямим призначенням у подібних об'єктах.

Оскільки відсутнє покращення таких властивостей та вони не визначають внесок у рівень техніки, експертиза не може прийняти зазначені заявником властивості у якості технічного результату в сенсі п.6.6.3 Правил складання.

Таким чином, не можливо визначити сукупність суттєвих ознак формули винаходу, що є достатньою для досягнення зазначеного заявником технічного результату, а тому, формулу, згідно з п. 7.1.3 Правил складання визнають такою, що не виражає суть винаходу, з чого слідує, що такий об'єкт не є винаходом.

Типові порушення вимоги ясності ч.8 ст. 12 Закону у галузі телекомунікації та комп'ютерних технологій

Найчастіше, порушення вимоги ясності викликані :

- Багатокомпонентністю та багатофункціональністю і взаємозв'язком цих функцій і компонентів;
- Доцільністю використання функціональних ознак у програмно-апаратних рішеннях.

Вони призводять до:

- Порушення вимоги єдиності як групи винаходів так і одного об'єкта винаходу (п. 7.3.2. та п.7.3.4 Правил складання);
- Зазначення замість функціональних ознак об'єкта типу “пристрій” технічного результату, на який спрямований винахід (п.10.3.1 Правил складання)

Приклади типових порушень вимоги ясності

- Приклад 1: *Поєднання ознак об'єктів різних видів в одному пункті формули (виділено ознаки способу в об'єкті “пристрій”).*

Система мобільного зв'язку, що містить множину базових станцій, множину мобільних станцій і контрольний пристрій, **яка відрізняється тим**, що при вмиканні контрольного пристрою реєструють кожну мобільну станцію, що зв'язана з відповідною базовою станцією і призначають кожній мобільній станції заздалегідь задану частоту каналу у відповідності з визначеною базовою станцією.

- Приклад 2: *Заміна функціональних ознак об'єкта бажаним технічним результатом.*

Система бездротового зв'язку, що містить щонайменше одну базову станцію, щонайменше одну мобільну станцію, **яка відрізняється тим**, що забезпечує рівень сигналу не менше ніж -75 dBm.

Особливості перевірки дотримання умов патентоздатності об'єктів

Особливість перевірки новизни та винахідницького рівня винаходів у галузі телекомунікації та комп'ютерних технологій полягає у застосуванні переважно загальнодоступних непатентних джерел інформації при визначенні рівня техніки, оскільки, як правило, в патентних документах він висвітлений не в повному обсязі.

- Для об'єктів у галузі комп'ютерних технологій такими джерелами є:
 - загальнодоступні пошукові системи, наприклад, Google, Yahoo;
 - посібники та довідники з комп'ютерних наук;
 - періодичні видання, які публікують новини в галузі ІТ.

(Для встановлення дати публікацій і Інтернеті використовується ресурс archive.org)

- Для об'єктів в галузі телекомунікацій:
 - Технічні специфікації та сертифікати, зокрема від 3rd Generation Partnership Project (3gpp.org), який розробив такі відомі стандарти як GSM, GPRS, WCDMA, тощо.

Відсутність “новизни” чи винахідницького рівня

- Специфічним у галузі телекомунікації є випадок, коли частина ознак незалежного пункту формули на винахід відома з документу D (який зазвичай є патентним документом з рівня техніки), а інша частина - з міжнародного стандарту, згідно якому всі об'єкти, подібні до заявленого винаходу, в тому числі й він сам, повинні обов'язково мати таку іншу частину ознак. Тобто, маємо схему:

Винахід = D + міжнародний стандарт

З першого погляду правомірним є стверджувати що є “новизна” при відсутності “винахідницького рівня”. Але це справа так званої “неявної новизни”, яку в світовому досвіді часто відносять до додаткової умови патентоздатності, що знаходиться десь між новизною та “винахідницьким рівнем”.

Відсутність “новизни” чи винахідницького рівня (продовження)

- На практиці в Україні як і багатьох відомствах світу це вважається перед всім порушенням “новизни” відповідно до п. 6.5.2.4 Правил розгляду, оскільки міжнародний стандарт у даному разі є іншим джерелом інформації, який розкриває той же самий об’єкт що й D.

6.5.2.4. Об’єкти, що стали відомими до дати подання заявки (або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету), для визначення новизни повинні враховуватися лише окремо. Відомості про об’єкт можуть бути наведені як в одному, так і в різних джерелах інформації.

- Заявнику слід звернути особливу увагу на цей факт при складанні заявок на корисну модель, оскільки при перевірці патенту на корисну моделі умовам патентоздатності відповідно до ст. 33 Закону, такий патент може бути визнаний недійсним.

Застосування міжнародного законодавства

- Розгляд заявок, поданих за договором РСТ, здійснюються за цим договором та Інструкцією до нього.
- Розгляд винаходів у галузі комп'ютерних технологій та телекомунікації найбільш часто пов'язаний з Правилами 39 та 67 Інструкції щодо об'єктів, які не можуть отримати правову охорону як винаходи.
- Для зазначених винаходів часто залучаються роз'яснення щодо аналізу математичних методів, засобів представлення інформації, комп'ютерних програм, наведені у Главі 9 Посібника РСТ по проведенню міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи.

Застосування світового досвіду та співробітництво з іншими патентними відомствами

- З 2005 року ДП УІПВ плідно співпрацює з Федеральним Інститутом Промислової Власності (ФІПВ) Російської Федерації та Європейським патентним відомством (ЄПВ), регулярно проводяться зустрічі експертів, семінари та навчання.
- Досвід ФІПВ та ЄПВ щодо розгляду заявок у галузі комп'ютерних технологій та телекомунікації є важливим, оскільки їх законодавство за принциповими моментами є найбільш близьким до українського.

Застосування світового досвіду та співробітництво з іншими патентними відомствами (продовження)

- Досвід ФІПВ відображений більш узагальнено у ч. 3.3 «Руководства по экспертизе заявок на изобретения»
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inventions_utility_models/ru_k_ezp_iz_3_3
- Досвід ЄПВ ґрунтується на прецедентному праві «Case Law of the EPO Boards of Appeal», доступ до релевантних рішень Апеляційної ради ЄПВ та пошук у них за тематикою здійснюється за адресою:
<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search.html>
- Сучасна світова періодика у патентному праві, найбільш цікавим у галузі є журнал «Patent World», що видається у Великобританії.