

*Москалюк Н.Б.*

*к.ю.н., старший викладач*

*кафедри цивільного права і процесу*

*Тернопільського національного*

*Економічного університету*

## **НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРИДАТНОСТІ ВІНАХОДУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПАТЕНТНОМУ ПРАВІ**

Дослідження заявленого винаходу на предмет відповідності ознакам промислової придатності і здійсненності проводиться на етапі експертизи заявки по суті ( п. 4 гл. 4 с. С Інструкції по експертизі в ЄПВ [1]). Положення європейського патентного права, що регулюють вказані ознаки, дозволяють зробити висновок про їх безпосередній зв'язок до конкретної визначеності і технічним характером заявленого винаходу. У зв'язку з цим розгляд ознак технічної застосовуваності і здійснюваності являє собою необхідний матеріал для більш точного і повного розкриття ознак винаходу.

Згідно ст. 57 ЄПК винахід вважається промислово придатним, якщо він може бути виготовлений або використаний в будь-якій сфері промисловості [2]. В Інструкції (п.4.1 гл. 4 ч. С) закріплено визначення ознаки промислової придатності і наведені основні характеристики етапів оцінки промислової придатності. Поняття промисловості слід трактувати в широкому змісті, включаючи в нього будь-яку фізичну діяльність технічного характеру. Фізична діяльність такого роду відноситься до утилітарних і практичних видів діяльності. Характерні ознаки вказаних видів діяльності надають можливість чітко відмежувати їх від естетичних видів. Фізична діяльність такого роду необов'язково передбачає використання машинного устаткування або виробництво деталей, а може зводитись, наприклад, до розсіювання туману або перетворення енергії із однієї форми в іншу.

У зв'язку з цим Інструкція вказує на незначну кількість пропозицій, які можуть вважатися непатентоспроможними на основі недотримання умов

промислової придатності. Причина в тому, що невідповідність більшості пропозицій технічному характеру встановлюється відповідно передбаченим п. 2 ст. 52 ЄПК виключенням із патентоспроможності.

Зокрема, до групи пропозицій, що не відповідають вимозі промислової придатності, відносяться продукти або способи, створення або здійснення яких явно протирічить об'єктивним фізичним законам природи (вічний двигун). В даному випадку невідповідність умові промислової придатності може бути встановлена тільки тоді, коли в формулі винаходу міститься вказівка на передбачене використання або призначення винаходу. У випадку, коли „вічний двигун” заявляється в якості пристрою з наявністю визначених конструктивних елементів, взаємозв'язків між ними, то пропозиція визнається не патентоспроможною на основі ст. 83 ЄПК. Заявлений винахід не відповідає вимозі можливості його здійснення.

Представлений в Інструкції підхід вказує на розрізнення понять промислової придатності і здійсненності винаходу.

В національному патентному праві критерій промислової придатності представлений в ч. 8 ст. 7 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” [3] і п. 6.8. Правил складання і подання заявки на винахід і заявки на корисну модель [4]. Дотримання критерію промислової придатності ставиться в залежність від виконання сукупності умов. По-перше, перевіряється можливість використання винаходу в промисловості, а саме, реалізації вказаного заявником призначення. По-друге, винахід повинен відповідати вимозі здійснення. В описі винаходу повинні бути представлені засоби і методи, з допомогою яких можлива реалізація винаходу в тому виді, як він охарактеризований в кожному із пунктів формули винаходу. Підхід до визначення критерію „промислова придатність” в європейському патентному праві має певні особливості.

В ряді рішень Палати скарг роз'яснили зміст поняття промислової придатності. Вважається, що при умові, якщо об'єкт патентоспроможного винаходу носить технічний характер, він вважається промислово придатним. Аналогічна інтерпретація представлена в попередніх рішеннях. Правомірність

визначення поняття промислової придатності з допомогою поняття технічного характеру винаходу визнається в іноземній патентознавчій літературі. Для визначення відповідності критерію промислової придатності слід відповісти на питання про характер заявленого об'єкту винаходу. Інструкція і практика Палат скарг пов'язують питання про промислову придатність заявленого винаходу з виключенням, наприклад, хірургічних, терапевтичних методів і методів діагностики, із числа промислово придатних згідно п.п. 4, 5 ст. 52 ЄПК. Для розуміння природи вказаних виключень важливе значення має рішення Палати скарг № Т 116/85. В ньому вказується, що виходячи із змісту п. 4 ст. 52 ЄПК такі методи визнаються об'єктивно промислово придатними, оскільки вони можуть бути реалізовані в сфері промисловості. Не дивлячись на це, їх не слід розглядати в якості таких в силу прямої вказівки закону, юридичної фікції [5].

Значне місце в п. п. 4.2 – 4.6 гл. 4 ч. С Інструкції відводиться інтерпретації п. п. 4, 5 ст. 52 ЄПК. У вказаних пунктах наведений ряд прикладів з метою пояснення кожного із трьох виключних методів.

На основі аналізу робиться висновок, що хірургічне лікування визначається природою самого лікування, а не його призначенням. У зв'язку з цим, метод лікування з допомогою хірургічного втручання в косметичних або інших цілях не є промислово придатним.

Терапевтичне лікування включає лікування будь-якої хвороби або порушення функціонування організму, а також профілактичне лікування. Щодо імунізації від визначених хвороб і лікування чуми положення Інструкції підтверджуються в рішеннях Палат скарг № Т 19/86 і № 290/86 відповідно.

Виключення діагностичних методів не розповсюджується на усі пов'язані з діагностикою методи. Методи отримання інформації (фізичних даних, параметрів) від людини або тваринного організму не виключається із числа промислово придатних, якщо отримана інформація являє собою проміжний результат, який сам по собі не дає можливості зробити висновок про необхідне лікування. Практикою Палат скарг вказане визначення поняття методів діагностики підтверджено у відношенні рентгенівських досліджень і вимірювання кров'яного тиску в рішенні № Т 385/86.

За загальним правилом, передбаченим європейським патентним правом, вважається, що заявлений винахід є промислово придатним, якщо він володіє технічним характером. В доповнення до цього правила п. 4.6 гл. 4 ч. С Інструкції передбачає, що в європейській патентній заявці може бути передбачений спосіб використання пропозиції в промисловості. Вказане положення є обов'язковою вимогою при умові, якщо використання об'єкта винаходу в промисловості не є очевидним.

Правило 27 (1) (f) Інструкції містить вказівку на необхідність роз'яснення в описі винаходу, якщо це не витікає очевидним чином із сутності винаходу, способу, яким винахід може знайти промислове використання. Інструкція в п. 4.12 гл. 2 ч. С пояснює це положення. В наведеному пункті йде мова про очевидність способу застосування в більшості випадків, а також про необхідність вказівки конкретного способу для необхідних об'єктів винаходу. Такими є винаходи, пов'язані з методами діагностики, тестування і генетичними конструкціями.

Можливість здійснення винаходу. В європейському патентному праві поняття промислової придатності не містить ознаки здійснення винаходу. Тим не менш, можливість здійснення винаходу згідно положень Інструкції і практики Палат скарг є необхідним елементом винаходу, наявність якого надає пропозиції патентоспроможний характер.

Стаття 83 ЄПК встановлює, що заявка на європейський патент повинна розкривати сутність винаходу достатньо ясно і повно, щоби він міг бути здійснений спеціалістом [2]. Правило 27 (1) (e) Інструкції [1] вимагає детально вказати в описі винаходу по крайній мірі один із способів реалізації винаходу, охорона якого заявляється. Інструкція в п. 4.9 гл. 2 ч. С містить ознаки належного розкриття способу здійснення винаходу. Він повинен бути охарактеризований таким чином, щоб це було зрозуміло спеціалісту в даній сфері техніки. Крім представлення прикладів повинна бути вказана необхідна інформація для того, щоб спеціаліст міг здійснити винахід без будь-яких творчих або винахідницьких навиків.

В п. 4.11 Інструкції передбачена основна ознака поняття здійснення. Такою є можливість багаторазового здійснення винаходу. Здійснення цієї можливості передбачає, що спеціаліст, слідуючи інструкції по здійсненні винаходу, встановлює неможливість здійснення винаходу в силу унікальних природних чи інших умов.

Практикою Палат скарг вироблено ряд положень, що пояснюють основні характеристики поняття здійснення винаходу.

Спеціалістом визнається особа, що має середні навички в даній технічній сфері і володіє загальним середнім рівнем знання в представленій сфері техніки. Згідно з рішенням № Т 580/88 і Т 772/89 навчальна і спеціальна технічна література, що містить загальні знання в даній технічній сфері, можуть вважатися достатнім джерелом середнього знання спеціаліста [6, с. 84].

Важливим для розкриття поняття спеціаліста у визначеній технічній сфері є рішення № Т 60/89. Палата скарг визнала правомірність використання поняття середнього рівня знань в однаковому об'ємі і змісті при оцінках винахідницького рівня і можливості здійснення винаходу.

Ознаки ясності і повноти розкриття способу реалізації винаходу отримали свою інтерпретацію в рішеннях № Т 409/91 і Т 435/91: «Розкриття одного із способів здійснення винаходу вважається достатнім, якщо він дозволяє здійснити заявлений винахід в повному об'ємі згідно з патентною формулою» [6, с. 85]. Вказане розуміння Палат скарг неодноразово підтверджувалось в подальших рішеннях.

В рішеннях № Т 226/85 і Т 14/83 Палати скарг визнали можливість наявності неточностей і помилок в представлених заявником способах здійснення винаходу. Особливо це стосувалось недосліджених сфер техніки. Вказані помилки не приймалися до уваги при оцінці здійснення, якщо спеціаліст мав можливість на основі опису винаходу або середнього рівня знань отримати достатню інформацію, яка надала б можливість здійснення винаходу.

Дослідження заявленого винаходу на предмет відповідності ознакам промислової придатності і здійснення проводиться на етапі експертизи заявки по суті. Представлений у європейському патентному праві підхід вказує на

відмежування понять промислової придатності і здійснення винаходу. Тоді як в національному патентному праві критерій промислової придатності ставиться в залежність від виконання сукупності умов. По-перше, перевіряється можливість використання винаходу в промисловості. По-друге, винахід повинен відповідати ознаці здійснення.

Таким чином, підхід до визначення критерію «промислова придатність» в європейському та національному патентному праві має деякі відмінності. Практика розгляду подібного роду справ вказує, що в європейському патентному праві вважається, якщо об'єкт патентоспроможного винаходу носить технічний характер, він є промислово придатним.

### **Література:**

1. Руководство по экспертизе в Европейском Патентном Ведомстве (ЕПВ), опубл. ЕПВ, октябрь 2001, Мюнхен, Часть С Глава IV, пп.2а, 3, с.54-55 (на англ. яз.).
2. Конвенция о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция) от 05 октября 1973 г. с изменениями 17 декабря 1991 г., 13 декабря 1994 г. и 05 декабря 1996 г., 10 декабря 1998 г., 16 июня 1999 г. и 13 октября 1999 г.- М.:ИНИЦ Роспатента, 2001.
3. Закон України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №7. –Ст. 32.
4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 р. № 22 ”Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель” //Інтелектуальна власність. – 2001. - № 3. –С. 38-64.
5. Кучеренко О. Щодо відповідності винаходу критерію «винахідницький рівень» / О.Кучеренко, Л.Сторожик //Інтелектуальна власність. – 2006. - № 8. – С. 29-36.
6. Дорофеев Д.Д. Патентоспособность изобретения в Европейском патентном праве: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Дорофеев Дмитрий Дмитриевич – М., 2004. – 208 с.