

Язык функциональной формулы изобретения: «ловушка неясности»

Ограничительная часть функциональной формулы определяет элемент изобретения с точки зрения того, какую функцию он выполняет, нежели с точки зрения его конструкции. В Соединенных Штатах Америки раздел 35 Свода законов США (35 U.S.C.), §112(f) (до принятия Закона «Об изобретениях, совершенных в Америке» — 35 U.S.C. §112, п. 6) устанавливает, что ограничения изобретения «средство плюс функция» и «операция плюс функция» толкуются таким образом, что включают конструкцию или действия, включенные в описание и обеспечивающие перечисленные функции, и их эквиваленты. Таким образом, область действия таких ограничений уже, нежели область, на которую в противном случае могла бы указать буквальная формулировка формулы. По этой причине среди многих специалистов-практиков устоялось мнение о необходимости избегать формулировки типа «средство плюс функция» в американских формулах изобретений. Тем не менее, последние тенденции, которые можно наблюдать в деятельности Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) и в судах, говорят о необходимости пересмотреть актуальность такой точки зрения.

Какой язык описывают положения §112(f)?

Чтобы рассмотреть данный вопрос в полном объеме, сначала необходимо разобраться, какого рода язык подпадает под конкретное правило толкования раздела 35 Свода федеральных нормативных актов, §112(f). Когда слова «средство для» или «операция для» используются в формуле изобретения, а за ними приводится функция, применимым считается толкование согласно §112(f). И наоборот — если слова «средство для» или «операция для» не используются, толкование согласно §112(f) не применимо. Тем не менее, в настоящее время подобные презумпции больше не действуют и уверенно опровергаются как Ведомством по патентам и товарным знакам США, так и судами.

Что касается устоявшегося мнения о необходимости избегать формулировки типа «средство плюс функция» в американских формулах изобретений, за последние двадцать лет заявители прибегали к различным стратегиям формулирования в попытке воспользоваться преимуществами функционального языка без наложения «санкций» §112(f). В качестве примера можно привести замену слова «средство» на другое, такое как «механизм» или «установка», и (или) замену слова «для» на «выполненный с возможностью» или «устроенный так, чтобы». По большому счету, согласно действующей практике Ведомства по патентам и товарным знакам США и действующей судебной практике в американских судах, такие лингвистические попытки избежать применения §112(f) *не срабатывают*. И Ведомство, и суды применяют положения §112(f) в отношении ограничительных частей формул, описывающих исключительно функцию и не указывающих на конструкцию или действия в подтверждение этой функции, вне зависимости от

того, используются ли фактически слова «средство для» или «операция для». Сейчас довольно часто эксперты Ведомства по патентам и товарным знакам США дают объяснения по толкованию согласно положениям §112(f) в начале экспертизы, даже если формулы не написаны в традиционном формате типа «средство для» или «операция для». Опасность заключается в том, что когда ограничительная часть формулы, которую автор патента считает не принадлежащей к категории «средство плюс функция», истолковывается именно так, соответствующее раскрытие сущности изобретения может оказаться неполным для обеспечения достаточной области защиты и, в определенных ситуациях, может оказаться настолько неполным, что приведет к признанию недействительности формулы изобретения по причине неясности. Это и есть «ловушка неясности». Чтобы рассмотреть этот вопрос подробнее, сначала мы изучим разницу в области действия ограничения типа «средство плюс функция» и ограничения, составленного с использованием конструктивных терминов.

Какова область действия ограничения согласно положениям §112(f)?

Рассмотрим формулу, упоминающую «передатчик», и формулу, включающую «средство для передачи сигнала». В первом случае область действия термина «передатчик» в форме имени существительного будет включать все, что специалист в данной области посчитает передатчиком. Сравним это с областью действия формулировки «средство для передачи сигнала», которая зависит от того, что раскрывается в описании. Если описание включает только один конкретный способ передачи сигнала, область действия будет ограничена только этим способом, плюс его эквивалентами. Она будет уже, чем область действия формулировки «передатчик». И наоборот — если описание включает различные способы передачи сигнала и подразумевает, что намерение заключается в том, чтобы описать все возможные варианты выполнения такого действия, область действия в сущности является той же, что и у «передатчика». Таким образом, широко распространенное мнение о том, что ограничения типа «средство плюс функция» в американских формулах изобретений всегда имеют узкую область действия, не обязательно верно — все зависит от описания. С практической точки зрения, получается, что необходимость избегать формулировки типа «средство плюс функция» существует *не* во всех случаях. Однако если подобные формулировки используются, *крайне необходимо* обеспечить четкое раскрытие конструкции в описании изобретения и убедиться в том, что варианты осуществления изобретения являются настолько широкими и обладают настолько всеобъемлющим характером, насколько это возможно. Если же необходимое раскрытие отсутствует, формула может оказаться не только ограниченной, но и недействительной по причине неясности.

Когда ограничение, рассмотренное в положениях §112(f), приводит к неясности?

Раздел 35 Свода законов США, §112(b) требует, чтобы формула конкретно отмечала и недвусмысленно указывала на объект изобретения, который

изобретатель или соизобретатель рассматривает в качестве изобретения. Когда формула включает ограничение, истолковываемое согласно §112(f), часть этой обязанности «конкретно отметить и недвусмысленно указать» на изобретение переходит к описанию. В таком случае недостаточно, если описание только создает условия для изобретения (рассказывает про его изготовление и использование). Наоборот, описываемая конструкция должна быть достаточно конкретной, чтобы определить границы формулы. Таким образом, возвращаясь к предыдущему примеру, если описание не раскрывает ни один конкретный способ передачи сигнала, формула, указывающая на «средство для передачи», может быть признана недействительной по причине неясности, *даже если специалист в данной области будет знать, как осуществить передачу сигнала*. Более того, поскольку к патентной заявке нельзя добавить новый предмет, решить эту проблему невозможно. В работе Ведомства по патентам и товарным знакам США прослеживается четкая тенденция все чаще применять положения 112(f) и устанавливать неясность формул (которые могут быть завуалированы, но истолкованы как использующие формулировки типа «средство плюс функция») по причине недостаточного описания конструкции. Это особенно актуально, когда конструкция, раскрытая в описании в качестве выполняющей заявленную функцию, является в значительной степени универсальной по своей сущности, такой как «система неизвестного устройства».

Как обойти «ловушку неясности», заключенную в §112(f)?

Первый подход заключается в том, чтобы не использовать функциональный язык. Как объяснялось выше, это означает не просто заменить слово «средство» «случайным словом». Необходимо использовать имя существительное, которое передает понятное конструктивное значение в контексте изобретения (такое как «передатчик»). Если конструкция, выполняющая функцию, указывается, функцию можно также упомянуть, не боясь столкнуться с толкованием согласно положениям §112(f). Не раскрытие функции приводит к применению §112(f): *раскрытие функции без раскрытия конструкции, выполняющей эту функцию*.

Второй подход заключается в том, чтобы обеспечить полное и широкое раскрытие формулой любых ограничений, которые *могут* быть подвержены толкованию согласно §112(f). Не всегда легко сказать, какие слова будут рассмотрены как конструктивные, а какие — как «случайные». Если возникают сомнения, дополнительное одно или два предложения в описании с примерами различных конструкций, которые могут быть использованы для выполнения функции, значительным образом обезопасят от заключения о неясности. Описание должно быть широким с точки зрения предоставления нескольких реальных примеров или как минимум указания на них, а не широким в значении неопределенности. Это отличие крайне важно.

Третий подход заключается в том, чтобы применить положения §112(f) и изложить функциональные ограничения в форме «средство плюс функция». Преимуществом такого подхода является то, что не будет споров (и, как следствие, судебных

издержек) в отношении применимости положений §112(f). Кроме того, так автор патента получает четкое указание на то, что описание должно соответствующим образом раскрывать это ограничение. Как указано выше, когда раскрывающая часть описания составлена верно, область действия ограничения типа «средство плюс функция» может оказаться достаточно широкой. Таким образом, наиболее важным является недопущение «случайного» толкования согласно §112(f), если описанию не было уделено достаточно внимания.

Особые проблемы с формулами изобретений, реализуемых на вычислительных устройствах

Изобретения, реализуемые на вычислительных устройствах, представляют дополнительные проблемы с точки зрения того, что является достаточным в качестве «соответствующей конструкции, материала или действий, включенных в описание» в рамках раздела 35 Свода законов США, § 112(f). Зачастую стандартные компоненты компьютера рассматриваются как «системы неизвестного устройства» и могут привести к отклонению формулы по причине неясности. Чтобы обеспечить соответствующую структуру описания, необходимо описать алгоритмы, необходимые для выполнения заявленных функций. Далее, когда программное обеспечение описывается в качестве, например, «модуля управления для распределенного обучения» или с использованием подобных выражений, описание должно раскрыть, как заявленный модуль функционирует и взаимодействует с другими компонентами, чтобы описание могло считаться полным и чтобы избежать неясности. Простое описание вычислительного устройства общего назначения без раскрытия алгоритма (в виде блок-схемы или словесного описания) недостаточно. Так как многие патенты на изобретения, реализуемые на вычислительных устройствах, были составлены только с вычислительным устройством общего назначения в конструктивном описании, формулы патентов с высокой долей вероятности могут попасть в «ловушку неясности». Тем не менее, стоит заметить, что суды недавно признали: описание только вычислительного устройства общего назначения может быть достаточным для того, чтобы обойти ловушку, если заявленная функция может быть выполнена таким вычислительным устройством без дополнительного алгоритма.

Подводя итоги, можно сказать, что в момент составления формулы изобретения необходимо заранее решить, является ли применение положений §112(f) желательным. Если это так, к соответствующей конструкции, материалу или действиям в описании необходимо привести несколько конкретных примеров; нужно предоставить четкие описания, включая структуру аппаратных средств и алгоритмы, выполняющие заявленные функции. Таким образом, описание изобретения будет связано с заявленными функциями. С другой стороны, если толкование согласно §112(f) не является желательным, необходимо избегать использования формулировок, связанных с функциональным описанием, таких как «механизм», «модуль», «устройство», «установка». Вместо этого следует использовать конструктивные термины, такие как: «схема», «фиксирующее устройство», «цифровой детектор», «поршневой элемент», «соединительный узел»,

«перфорация». При возникновении сомнений необходимо привести несколько примеров конструкций, выполняющих те функции, которые были заявлены в формуле.