



ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФАХІВЕЦЬ В ГАЛУЗІ ТЕХНІКИ»: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Олександр Дорошенко,

*заступник директора з експертної роботи,
судовий експерт НДІ інтелектуальної власності НАПрН України,
кандидат юридичних наук*

Людмила Работягова,

*провідний науковий співробітник центру
експертних досліджень НДІ
інтелектуальної власності НАПрН України*

У статті розглядаються результати досліджень поняття «фахівець в галузі техніки», проведених Міжнародною асоціацією з захисту інтелектуальної власності (AIPPI), а також Постійним комітетом з патентного права ВОІВ в рамках оцінювання критерію «винахідницький рівень». Авторами проаналізовано основні характеристики фахівця в галузі техніки: кваліфікація і навички, характер і обсяг знань у технічній галузі, компетенції і атрибути. Показано, що існують різні підходи до оцінки характеристик цієї особи при визначенні поняття «фахівець в галузі техніки» в багатьох національних і регіональних юрисдикціях.

Ключові слова: винахід, фахівець в галузі техніки, фахівець в даній галузі, характеристики фахівця в галузі техніки, винахідницький рівень

У патентному праві посилання на фахівця в галузі техніки (фахівця в даній галузі) є загальноприйнятим. Саме з позиції цієї особи встановлюється відповідність винаходу умові патентоздатності «винахідницький рівень», аналізується повнота і ясність розкриття його сутності в процесі набуття прав на винахід, визнається недійсним патент в адміністративному та судовому порядку, визначається обсяг правової охорони, що надається патентом на винахід, в спорах про порушення виключних прав на винахід.

Не зважаючи на те, що поняття «фахівця в галузі техніки» присутнє в патентному законі кожної країни, його визначення, зазвичай, міститься в текстах підзаконних актів (Правилах, Інструк-

ціях, Керівництвах) і має значні відмінності в різних юрисдикціях.

В європейському патентному праві фігура «фахівця в галузі техніки» була створена для забезпечення однакових вимог до особи, яка вирішує питання очевидності або неочевидності винаходу. Наразі на основі рішень, прийнятих Апеляційними технічними радами, розробляються й удосконалюються правила, пов'язані з цією фігурою, які в подальшому знаходять відображення в нормативних документах Європейського патентного відомства і стають основними для проведення як патентної, так і судової експертизи [1].

Питання щодо визначення фахівця в галузі техніки (*the person skilled in the art*) в патентному праві розглядалися

* Стаття друкується в авторській редакції.



ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

Міжнародною асоціацією з захисту інтелектуальної власності (The International Association for the Protection of Intellectual Property) (далі — АІРРІ), а також Постійним комітетом з патентного права Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі — ПКПП).

Необхідно зазначити, що питання полягає не тільки в тому, чи здатний фахівець в галузі техніки зрозуміти відомості з рівня техніки, які стосуються винаходу, а в тому, які знання можуть слугувати загальною мірою для оцінювання умови патентоздатності винаходу «винахідницький рівень» або «очевидність». Відповідь на питання, чи має даний винахід винахідницький рівень, повинна бути заснована на знаннях і здібностях цього фахівця, а отже, потрібно розуміти, що під цим мається на увазі.

Однак в Україні, в патентно-правовій методології, цьому питанню не приділялось достатньої уваги, тому метою запропонованої статті є дослідити рівень кваліфікації і характеристики фахівця в галузі техніки, який є визначальною фігурою в патентному праві, його компетенції і атрибутів.

Розглянемо результати дослідження поняття «фахівець в галузі техніки», проведеного АІРРІ в рамках оцінювання критерію «винахідницький рівень». АІРРІ є провідною міжнародною організацією, яка займається розвитком і вдосконаленням правових режимів охорони і захисту інтелектуальної власності, глобальною асоціацією з 69 національними та регіональними групами і налічує понад 9 000 членів, що представляють більше 125 країн світу і регіонів Європи, Північної і Південної Америки, Азії, Океанії і більшої частини Африки. Її діяльність здійснюється шляхом проведення досліджень існуючих національних законів і вироблення пропозицій для досягнення гармонізації цих законів на міжнародній основі [2].

Ця проблема викликала величезний інтерес із боку національних груп АІРРІ з 41 країни, які надали свої

звіти у відповідь на поставлені їм питання. Запропоновані питання про характеристики фахівця в даній галузі були об'єднані в три групи: поняття «особа», питання про його «кваліфікацію і особисті навички», «технічна галузь», у якій ці навички реалізуються.

Дослідження мало розпочатись з розгляду особи, як одного з елементів визначення фахівця в даній галузі. Тому у відповіді необхідно було зазначити, чи є фахівець в даній галузі однією особою або кількома особами.

Якщо кваліфікована особа — це команда людей, то всі члени команди є однаковими або вони вирізняються за своїми ознаками, особливо якщо таку команду утворюють люди, обізнані у різних галузях або з різним рівнем кваліфікації?

Чи є кваліфікована особа реальною особою (або групою осіб) або гіпотетичною особою?

Фахівець у даній галузі мав бути проаналізованим з урахуванням його особистих здібностей і якостей, а саме:

- чи є у цієї людини творчі здібності, або вона має лише здатність виконувати накази чи розпорядження інших людей;
- чи є однаковими особисті якості фахівця в даній галузі і для інших обставин, в яких цей фахівець може грати певну роль, таких як написання патенту або розгляд достатності розкриття суті винаходу в описі винаходу;
- чи є однаковими особисті якості фахівця в даній галузі для дослідження таких об'єктів інтелектуальної власності як винахід і корисна модель.

Ще один важливий аспект полягав у тому, щоб дізнатись, які особисті навички «фахівця в даній галузі»? Принаймі, два важливих питання повинні бути проаналізовані:

- який рівень кваліфікації або навичок цієї особи?
- який характер і обсяг його знань?

Друге питання більш точно охоплює питання про здатність розуміти і ана-



лізувати документи, доступні для фахівця в даній галузі техніки. Ця здатність є «загальними знаннями» і стосується доказу змісту «загальних знань»:

- а) який обсяг таких знань в загальних рисах?
- б) чи обмежені такі знання загальною технічною підготовкою такої особи?
- в) в якій мірі інформація в документах — статтях чи попередніх патентах — вважається включеною до складу таких робочих знань?
- д) чи може таке знання включати інформацію, яку особа, можливо, не пам'ятає, але може легко знайти?

Розгляд поняття фахівця в даній галузі техніки піднімає проблему моменту оцінки цих навичок: чи повинні вони оцінюватись протягом строку дії патенту, тобто на дату пріоритету, або вони можуть бути оцінені на дату оцінки патенту суддею, наприклад, при розгляді справи про порушення прав, де дійсність патенту може обговорюватись спільно з позовом про його порушення? Це може призвести до різних оцінок, якщо поняття еквівалентності використовується по відношенню до попереднього рівня техніки.

Наступним питанням, пов'язаним з визначенням фахівця в даній галузі техніки, є технічна галузь, у якій його навички реалізуються.

По-перше, необхідно знати, зосереджені ці навички в одній або декількох технічних галузях.

По-друге, як можуть бути встановлені межі між різними технічними галузями, як це оцінюється суддями або патентними відомствами?

Крім того, було необхідно проаналізувати природу його компетенції в технічній галузі, і особливо, чи є ця компетенція теоретичною або практичною [3].

Дослідження показало, що між національними групами АІРРІ існує значна розбіжність думок стосовно характеру і характеристики фахівця в даній галузі. Однак, при цьому між національними групами є широка згода щодо стандартизації визначення фа-

хівця в даній галузі у всіх питаннях встановлення відповідності винаходу умовам патентоздатності і визначення достатності розкриття суті винаходу. Національні групи також погоджуються, що існує необхідність належного визначення фахівця в даній галузі при розгляді цих питань в адміністративному і судовому порядку [4].

На Конгресі АІРРІ в Парижі в жовтні 2010 року була прийнята резолюція, в якій були узагальнені основні характеристики фахівця в даній галузі техніки. По перше, наголошувалось, що фахівець в даній галузі є юридичною фікцією, і повинен існувати загальний підхід до формулювання визначення цієї особи. Його необхідно застосовувати в адміністративних або судових провадженнях, які розглядають винахідницький рівень в контексті патентоздатності винаходу або дійсності патенту. Це визначення повинно включати в себе характеристики фахівця в даній галузі техніки.

- 1) Фахівець у даній галузі техніки має щонайменше такі характеристики:
 - а) ця особа має загальні звичайні знання, а також знання в тій галузі (або галузях), до якої належить винахід, які, як очікується, буде мати середня людина, що спеціалізується в цій галузі (галузях), або які будуть легко доступні для цієї середньої людини в ході рутинних пошуків;
 - б) ця особа має навички, які очікуються від середньої людини в тій галузі (галузях), до якої належить винахід;
 - в) ця особа здатна виконувати рутинні експерименти та дослідження, і можна очікувати, що вона отримає передбачувані рішення порівняно з попереднім рівнем техніки.
- 2) Оцінка фахівця в даній галузі має здійснюватись на дату пріоритету або іншу відповідну дату з метою встановлення патентоздатності згідно з чинним законодавством.
- 3) Загалом фахівець в даній галузі техніки є індивідуальною особою. Залежно від галузі техніки і складності винаходу, фахівець в даній галузі



ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

зі техніки може відповідати команді осіб з різних галузей, за умови, що це було б звичайною практикою в галузі техніки, якої стосується винахід у відповідний час.

- 4) Характеристики фахівця в даній галузі повинні бути однаковими для оцінювання винахідницького рівня і для інших умов патентоздатності або визнання патенту недійсним.

Питання про творчі здібності фахівця в даній галузі техніки при розгляді звітів від національних груп не було вирішено [5].

Друге дослідження поняття «фахівець в галузі техніки» було проведено відповідно до рішення, прийнятого на двадцять першій сесії Постійного комітету з патентного права (ПКПП), яка відбулася в Женеві 3–7 листопада 2014 р., у рамках розгляду умови патентоздатності «винахідницький рівень». Було проаналізовано 57 документів, наданих державами-членами та регіональними патентними відомствами (Європейським патентним відомством, Євразійським патентним відомством, Африканською організацією інтелектуальної власності).

Дослідження дозволило виділити основні характеристики цієї особи. Так був зроблений висновок, що фахівець в даній галузі - це гіпотетична особа, чий знання і навички є основою для оцінювання того, чи має заявлений винахід винахідницький рівень. Конкретний рівень знань і кваліфікацію цієї вигаданої особи необхідно визначати в кожному конкретному випадку, залежно від характеру заявленого винаходу.

Оцінка заявленого винаходу з точки зору гіпотетичної особи дозволяє провести об'єктивний аналіз цього винаходу. Однак, щоб зберегти об'єктивність при оцінюванні очевидності або неочевидності винаходу, важливо прийняти рішення щодо рівня звичайної або середньої кваліфікації цієї особи. В цілому фахівець в даній галузі має звичайну або середню кваліфікацію у відповідній галузі техніки на відповідну дату.

Відповідна дата — це дата подання заявки на патент на винахід або, якщо заявляється пріоритет — дата подання попередньої заявки.

У дослідженні ПКПП було виявлено деякі елементи, які характеризують рівень звичайних або середніх навичок фахівця в даній галузі, його знання, кваліфікацію, і є присутніми в законодавстві ряду країн. Наприклад, фахівець в даній галузі:

- має доступ до всього обсягу загальнодоступних даних про рівень техніки;
- зможе зрозуміти всі технічні питання у відповідній галузі. Відповідна галузь техніки включає в себе і суміжні галузі техніки, зокрема, технічні питання в сфері, яка причетна до проблем, які повинні бути вирішені за допомогою винаходу;
- володіє нормальними / звичайними знаннями в галузі технології, що розглядається. Це кваліфікований практик у відповідній технічній сфері, який має середні знання і здібності в цій галузі на відповідну дату;
- має звичайну кваліфікацію в даній технічній галузі, зокрема, володіє звичайними практичними навичками і методами роботи;
- має загальні середні знання у відповідній технічній галузі. Той факт, що та чи інша інформація є частиною суспільного надбання, не робить таку інформацію знанням загального характеру;
- має середню кваліфікацію і здібності в галузі використання відомого рівня техніки, які є типовими для даної технічної галузі, зможе використати звичайні технічні засоби;
- може використовувати звичайні засоби і можливості для проведення повсякденних експериментів для того, щоб прояснити незрозумілі моменти у відомій технології.

Якщо проблема вимагає пошуку рішення в іншій технічній галузі, то фахівець в даній галузі для цієї галузі — це



особа, яка має кваліфікацію для вирішення такої проблеми. Його можливості та знання можуть в певних випадках відповідати можливостям і знанням групи осіб, які працюють в різних відповідних галузях, такої як дослідницька або виробнича група.

Групу професіоналів можливо вважати фахівцем в даній галузі, якщо в стандартних умовах вона здатна спільно вирішувати поставлене завдання, або якщо особі з середньою кваліфікацією в даній галузі необхідно було звернутися за допомогою до іншої особи з середньою кваліфікацією в іншій технічній галузі [6].

Виходячи з вищевикладеного, можливо зробити висновок про те, що середня або звичайна кваліфікація фахівця в даній галузі не є середньою кваліфікацією непрофесіонала (має мінімальні знання і кваліфікацію) або фахівця високого класу (має максимальні знання і кваліфікацію). Скоріше це кваліфікація, яку, як очікується, повинен мати звичайний практик в цій галузі з належною підготовкою. Таким чином, рівень звичайної кваліфікації фахівця в даній галузі залежить від технічної галузі та характеру винаходу.

У багатьох країнах фахівець в даній галузі діє не автоматично, але при цьому не повинен мати винахідницьких здібностей і навичок. Дуже часто він розглядається як особа, яка не має винахідницьких здібностей, але має звичайну кваліфікацію і може використовувати звичайні логічні навички та методи мислення, спираючись на набуті знання.

Конкретний рівень і окремі характеристики творчих якостей фахівця в даній галузі та його розумових можливостей в кожній окремій країні має свої особливості. Наприклад, в одній країні він має здатність проявляти звичайні творчі здібності при виборі належних матеріалів, оптимізації області числових значень винаходів і в використанні теорії еквівалентів. В іншій країні — наділений звичайними логічними здібностями

ми, але не володіє інтуїцією або дедуктивними навичками. Іноді фахівець в даній галузі повинен мати звичайні творчі здібності, які дозволяють йому отримувати мотивацію зі знань про відомий рівень техніки, використовувати і розвивати ці знання, але при цьому він не повинен додавати нові знання до того обсягу знань, який був відомий йому на момент створення винаходу [7].

У визначенні поняття «фахівець в даній галузі», яке наводиться в пункті 13.11 Керівництва РСТ з проведення міжнародного пошуку і міжнародної попередньої експертизи, об'єднано багато загальних елементів, що є типовими для характеристики цієї особи в багатьох національних і регіональних юрисдикціях.

Так фахівець в даній галузі техніки означає гіпотетичну особу, яка має звичайний досвід в даній галузі техніки і має загальні відомі знання на відповідну дату. Мається на увазі, що він має доступ до всього «попереднього рівня техніки», зокрема до документів, наведених у звіті про міжнародний пошук, і володіє нормальними засобами і можливостями для проведення звичайних експериментів.

Якщо проблема, на якій ґрунтується винахід, і яка виникла з найбільш близького аналога, підказує фахівцю в даній галузі шукати її рішення в іншій галузі техніки, фахівцем, який має право вирішувати цю проблему, є фахівець саме в іншій галузі техніки. Оцінка винахідницького рівня вирішення цієї проблеми повинна ґрунтуватися на знаннях і здібностях саме такого фахівця. Можуть бути випадки, коли правильніше виходити з точки зору групи осіб — наукових або виробничих фахівців, а не одного фахівця. Це стосується, наприклад, передових технологій, таких як комп'ютери або телефонні системи, або високоспеціалізованих процесів, таких як промислове виготовлення інтегральних схем або отримання складних хімічних речовин [8].

Розглянемо, як вирішуються питання, пов'язані з фігурою фахівця (фахівця



ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

в даній галузі) в патентному законодавстві України. При цьому поняття «фахівець» і «фахівець у зазначеній (даній, відповідній) галузі» зустрічається в наступних нормативно-правових документах українського законодавства. Так в Законі України від 15 грудня 1993 р. № 3687-X11 в редакції від 05.12.2012 (далі — Закон) поняття «фахівець» використовується для встановлення відповідності винаходу умові патентоздатності «винахідницький рівень».

Згідно з ч.7 ст.7 Закону України винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не впливає явно із рівня техніки. При цьому заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин (так званим збірним прототипом), коли можливість об'єднання документів або їх частин очевидна для фахівця (п. 6.5.3. «Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 р. за № 364/6652) (далі — Правила розгляду).

Слід підкреслити, що саме фахівцем здійснюється оцінка правильності технічної термінології, яка використовується в матеріалах заявки (ідентифікація ознак формули винаходу), ясності і повноти розкриття суті винаходу, обсягу його правової охорони. Так, ознаки винаходу у формулі винаходу повинні викладатись таким чином, щоб забезпечити можливість їх ідентифікації, тобто однозначного розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки (п.7.1.5. «Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2001 р. за № 173/5364) (далі — Правила складання).

Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі (ч. 7 ст. 2 Закону України, п. 6.1 Правил

складання). При цьому пункти 12.2.4. і 13.2.5 цих правил уточнюють вимоги для оцінювання фахівцем у відповідній галузі змісту заявки на винахід, яка стосується штаму мікроорганізму, культури клітин рослин і тварин.

Однак, незважаючи на те, що на основі думки фахівця вирішуються головні і одночасно складні питання стосовно набуття прав на винахід, особа «фахівця», «фахівця у зазначеній (даній, відповідній) галузі» в нормативно-правових документах України не охарактеризована.

Визначення поняття «фахівець» надається в Методичних рекомендаціях, які не є нормативно-правовим документом, і можуть бути застосовані експертами під час проведення експертизи лише як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень Закону України та встановлених на його основі Правил складання та Правил розгляду.

Відповідно до п. 25.1.1 цих рекомендацій під фахівцем розуміють особу, що володіє знаннями у відповідній галузі, які базуються на відомостях, що стали загальнодоступними до дати пріоритету, а за її відсутності, до дати подання заявки до Державної служби і містяться в посібниках, довідниках, монографіях, підручниках із цієї галузі. Джерелом таких відомостей можуть бути описи до патентів на винаходи (корисні моделі) або наукові публікації, якщо винахід належить до галузі досліджень, яка є настільки новою, що відповідні знання ще не можна отримати з інших джерел.

У разі, коли заявка стосується декількох галузей, під фахівцем розуміють групу осіб, які в сукупності відповідають викладеній вище характеристиці [9].

У цьому визначенні поняття «фахівець» не звужується до понять «фахівець в галузі техніки». Однак, якщо розглядати процедуру набуття прав на винахід, то у заявці на винахід формула винаходу визнається такою, що виражає суть винаходу, якщо вона містить сукупність його суттєвих ознак, достатню для досягнення зазначеного заявником технічно-



го результату (п.7.1.3 Правил складання). При цьому в описі винаходу детально розкривають технічну задачу, на вирішення якої направлений винахід, та технічний результат, якого можна досягти при здійсненні винаходу (п.6.6.2 Правил складання).

Звідси випливає, що створення винаходу спрямовано на вирішення технічної задачі з досягненням технічного результату в будь-якій галузі техніки, тому і оцінювати патентоздатність винаходу, ясність і повноту розкриття суті винаходу, встановлення обсягу його правової охорони, зокрема з використанням теорії еквівалентів, повинен фахівець у галузі техніки, і в відповідних нормативно-правових актах України саме таке поняття повинно бути присутнім.

Крім того, наведене визначення поняття «фахівець» має суттєві відмінності від визначення, яке застосовується в міжнародному патентному праві, а формулювання характеристик особи фахів-

ця потребує докорінного перероблення з урахуванням міжнародної практики.

Підсумовуючи викладене, можна дійти такого висновку. На сьогодні у світовій практиці вже склалися підходи до формулювання основних характеристик фахівця в даній галузі техніки (фахівця в даній галузі). Однак знання, якими він повинен володіти, його навички, кваліфікація, компетентність часто позначені загальними виразами, наприклад, «звичайні загальні знання», «загальнодоступні знання», які не дають чітких і однозначних уявлень про його характеристики. Тому адміністративна і судова практика на конкретних справах продовжує виробляти додаткові уточнюючі елементи і вдосконалювати вже існуючі, які характеризують фахівця в даній галузі техніки. ●

Список використаних джерел / List of references

1. *Guidelines for Examination in the European Patent Office. November 2019 p.*
URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/index.htm>
2. *The International Association for the Protection of Intellectual Property.*
URL: <https://aippi.org/>.
3. *Working Guidelines: Reporter General AIPPI. Question Q213 The person skilled in the art in the context of the inventive step requirement in patent law.* URL: https://www.aippi.fr/upload/Paris%202010%20Q204%20213%20214%20215%20216/q213_wgl_e_final_081209.pdf.
4. *Summary Report. Question Q213 The person skilled in the art in the context of the inventive step requirement in patent law.* URL: <https://aippi.org/download/committees/213/SR213English.pdf>.
5. *Resolution AIPPI. Question Q213 The person skilled in the art in the context of the inventive step requirement in patent law. Congress Paris, October 6, 2010.*
URL: <https://aippi.org/wp-content/uploads/committees/213/RS213English.pdf>.
6. *Исследование по изобретательскому уровню: Резюме SCP/22/3 /Постоянный комитет по патентному праву Двадцать вторая сессия, Женева, 27–31 июля 2015 г.* URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/scp_22/scp_22_3_summary.pdf.
7. *Исследование по изобретательскому уровню: SCP/22 / Секретариат Постоянного комитета по патентному праву Двадцать вторая сессия, Женева, 27–31 июля 2015 г.* URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/scp_22/scp_22_3.pdf.
8. *Руководство по проведению Международного поиска и Международной предварительной экспертизы.* URL: https://rupto.ru/docs/other/ruk_mejd_poisk/part3.pdf.



ПОГЛЯД НАУКОВЦЯ

9. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на винахід (корисну модель), затверджені наказом ДП «УІПВ» від 07.04.2014 № 91. URL : http://www.uipv.org/i_upload/file/METHOD-2014-INVENTIONS.pdf.
1. Guidelines for Examination in the European Patent Office. November 2019 p. URL: <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/index.htm>
2. The International Association for the Protection of Intellectual Property. URL: <https://aippi.org/>.
3. Working Guidelines: Reporter General AIPPI. Question Q213 The person skilled in the art in the context of the inventive step requirement in patent law. URL: https://www.aippi.fr/upload/Paris%202010%20Q204%20213%20214%20215%20216/q213_wgl_e_final_081209.pdf.
4. Summary Report. Question Q213 The person skilled in the art in the context of the inventive step requirement in patent law. URL: <https://aippi.org/download/committees/213/SR213English.pdf>.
5. Resolution AIPPI. Question Q213 The person skilled in the art in the context of the inventive step requirement in patent law. Congress Paris, October 6, 2010. URL: <https://aippi.org/wp-content/uploads/committees/213/RS213English.pdf>.
6. Yssledovanye po yzobretatelskomu urovniu: Reziyume SCP/22/3 / Postoiannyi komitet po patentnomu pravu Dvadsat vtorai seshiya, Zheneva, 27–31 yuliya 2015 h. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/scp_22/scp_22_3_summary.pdf.
7. Yssledovanye po yzobretatelskomu urovniu: SCP/22 / Sekretaryat Postoiannoho komyteta po patentnomu pravu Dvadsat vtorai seshiya, Zheneva, 27–31 yuliya 2015 h. URL: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/scp_22/scp_22_3.pdf.
8. Rukovodstvo po provedeniyu Mezhdunarodnoho poyska y Mezhdunarodnoi predvartelnoi ekspertyzy. URL: https://rupto.ru/docs/other/ruk_mejd_poisk/part3.pdf.
9. Metodichni rekomendatsii z okremykh pytan provedennia ekspertyzy zaiavky na vynakhid (korysnu model), zatverdzeni nakazom DP «UIPV» vid 07.04.2014 № 91. URL : http://www.uipv.org/i_upload/file/METHOD-2014-INVENTIONS.pdf.

Надійшла до редакції 26.11.2019 року

Дорошенко А., Работягова Л. Определение понятия «специалист в области техники» : международный опыт. В статье рассматриваются результаты исследований понятия «специалист в области техники», проведенных Международной ассоциацией по защите интеллектуальной собственности (AIPPI), а также Постоянным комитетом по патентному праву ВОИС в рамках оценки критерия «изобретательский уровень». Авторами проанализированы основные характеристики «специалиста в области техники»: квалификация и навыки, характер и объем знаний в технической области, компетенции и атрибуты. Показано, что существуют различные подходы к оценке характеристик данного лица при определении понятия «специалист в области техники» во многих национальных и региональных юрисдикциях.

Ключевые слова: изобретение, специалист в области техники, специалист в данной области, характеристики специалиста в области техники, изобретательский уровень

Doroshenko O., Rabotiahova L. Definition of the person skilled in the art: international experience. The concept of the person skilled in the art (PSIA) seems to be universally accepted with respect to the assessment of patentability as well as in the analysis of the sufficiency of disclosure and in determining the scope of the patent. There is currently no national/regional law explains or defines the term. In



some countries, jurisprudences or administrative guidelines provide guidance on the meaning of the term.

The International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) and the Standing Committee on the Law of Patents conducted studies the definition of the PSIA in the context of the inventive step requirement in patent law.

The article discusses the results of studies of the definition of the PSIA in the context of the inventive step requirement in patent law conducted by the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) and the WIPO Standing Committee on the Law of Patents.

The suggested questions will try to analyze and to understand the definition of the «PSIA» in three steps: the notion of the «person», the issue of its personal «skills» and finally the «technical field» in which these skills are exercised.

The person skilled in the art is a legal fiction.

The PSIA has at least the following characteristics:

- a) This person possesses common general knowledge as well as knowledge in the field (or fields) to which the invention relates that the average person in that field (or fields) would be expected to have or which would be readily available to that average person through routine searches;
- b) This person possesses the skills that are expected from the average person in the field (or fields) to which the invention relates.
- c) This person is able to perform routine experimentation and research and can be expected to obtain predictable solutions as compared to the prior art.

The assessment of the person skilled in the art should be made as of the priority date or other relevant date under applicable law for the purposes of assessing patentability.

In general, the PSIA is an individual person. Depending on the technical field and the complexity of the invention, the PSIA correspond to a team of people from different disciplines, provided that would have been a common practice in the technical field of the invention at the relevant time.

The characteristics of the PSIA should be the same for the evaluation of inventiveness as for other requirements of patentability or patent validity.

The exact level of knowledge and skill of this fictitious character needs to be defined for each concrete individual case, depending on the nature of the claimed invention, based on the applicable jurisprudence.

There should be a common approach in formulating the definition of the PSIA applicable in administrative or legal proceedings that consider inventiveness in the context of the patentability of an invention or the validity of a patent.

Key words: invention, The person skilled in the art, PSIA, inventive step, the level of skill in the relevant art, elements that characterize the level of skill