

КАКОЙ СИСТЕМЫ
ГРАНАТЫ?

ОТКЛИКИ



О проблеме получения патента на изобретение, объектом которого является применение известного устройства по новому назначению, рассуждает **Ю.И.Буч**, канд.техн.наук, патентный поверенный (Санкт-Петербург).

В пятом номере журнала «Патенты и лицензии» за 2001 г. была опубликована статья А.В. Лисовского*, в которой рассматривалась возможность, а точнее невозможность, по мнению автора, получить патент на изобретение, объектом которого является применение известного устройства по новому назначению. К сожалению, за время, прошедшее с момента публикации, никакой реакции коллег на эту интересную статью не последовало. Между тем, крайне редкий объект изобретения «применение по новому назначению» остается одной из национальных особенностей российского патентного законодательства, и только изучая отечественную практику, у нас есть возможность оценить все его достоинства и недостатки, а может быть, и саму целесообразность объекта.

Прежде чем высказаться по существу проблемы, представляется логичным познакомить читателей с реальным патентом на изобретение, объектом которого является применение известного устройства по новому назначению.

Сущность изобретения сводилась к следующему. При производстве бумаги сначала из древесины готовят щепу. При этом щепа должна иметь низкое содержание коры как в общей массе, так и на щепе, поскольку кора снижает прочность бумаги и увеличивает ее сорность. Идеальным вариантом, конечно, является щепа из окоренной (т.е. без



коры) деловой древесины. Однако это очень дорого. Поэтому особый интерес представляют лесосечные отходы, ветки, или так называемый тонкомер. Однако в этом случае необходимо решить задачу разделения коры и древесной фракции исходного сырья, а при использовании тонкомера – еще и задачу предварительного отделения коры от веток. Исходное сырье, требующее такой обработки, – дробленая древесная масса, состоящая из чистой (без коры) щепы, коры и неокоренной щепы.

Было предложено обрабатывать такую древесную массу в конусной инерционной дробилке (КИД). Результат оказался неожиданным. После такой обработки с неокоренной щепы удалялась кора, которая вместе с имеющейся фракцией коры измельчалась, а очищенная от коры в процессе обработки щепа вместе с исходной фракцией чистой щепы оставалась неизмельченной! Дальше все просто: измельченная кора просеивалась, и оставалась чистая щепа.

Необычность технологии заключалась в использовании КИД – устройства, хорошо известного в технике дробления материалов повышенной твердости. Эффект, который проявляется при их дроблении, состоит в ударном разрушении вдоль ослабленных межкристаллических поверхностей. Основным элементом КИД – вращающееся рабочее тело в форме конуса, установленное внутри корпуса и снабженное дебалансным вибратором. За счет этого рабочее тело, помимо вращения вокруг своей оси, со-

* Лисовский А.В. Гранаты другой системы // Патенты и лицензии. 2001. № 5. С. 21.



вершает еще и вращательное движение вокруг оси корпуса. При большой частоте вращения возникают большие центробежные силы, действующие на рабочее тело, которое и дробит загруженный материал о внутреннюю поверхность корпуса.

В нашем случае на таком мягком материале, как дробленая древесная масса, проявился совершенно иной результат. Благодаря гладким поверхностям рабочего пространства КИД древесины не разрушалась, а вибрационная обкатка рабочим телом древесной массы обеспечивала оттирку коры от древесины по лубяному слою и постепенное измельчение фракции коры.

Вначале был заявлен «Способ обработки дробленой древесной массы, включающий подачу и перемещение ее между двумя вращающимися относительно друг друга поверхностями, при котором дополнительно осуществляют круговую вибрационную обкатку древесной массы упомянутыми поверхностями». КИД приводилась в качестве примера устройства для осуществления заявленного способа.

После безуспешных попыток убедить экспертизу в принципиальном различии между дроблением твердого кристаллического материала и указанным результатом – отделением коры от неокоренной древесины и измельчением коры, мы обратились к более «непреходному», с точки зрения экспертизы, варианту: применению известного устройства по новому назначению. При этом воспользовались возможностью замены первоначально заявленного объекта изобретения – «способа» на объект изобретения «применение по новому назначению», предоставленной абзацем 6 п. 20(5) действующих на тот момент Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение от 20 сентября 1993 г.* Новая формула включала: «Применение конусной инерционной дробилки в качестве устройства для отделения коры от дробленой древесной массы, состоящей из щепы без коры и неокоренной щепы и/или коры».

Результат – отказное решение по критерию «изобретательский уровень».

* Патенты и лицензии. 1994. № 1 – 2. С. 18.

Примечателен вывод экспертизы: «все процессы заложены в конструкции КИД». В подтверждение этому экспертиза приводит взятое один к одному из материалов заявки описание вновь выявленных процессов, происходящих при обработке древесной массы. Однако ясно, что это не что иное, как объяснение физических процессов, приводящих к новому результату, который никогда не закладывался при проектировании КИД и никогда не наблюдался. Последнее – потому, что никому не приходило в голову загрузить в КИД материал, который не дробится.

Соответственно, на решение экспертизы последовало возражение в Апелляционную палату Роспатента. К чести Апелляционной палаты, коллегия весьма профессионально рассмотрела возражение и отменила решение экспертизы. Нет смысла пересказывать мотивировку, поскольку она понятна с учетом очевидной неправоты экспертизы. Коллегия квалифицированно применила норму п. 19.5.3(5) Правил: «Изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки»*. В итоге заявителю выдали патент № 2074089 на изобретение, объектом которого является применение известного устройства по новому назначению, с приведенной выше формулой.

Приведенный пример интересен в данном случае не столько самим фактом выдачи патента, сколько тем, что показывает, за счет чего может проявиться новый результат от применения известного устройства по новому назначению, и тем, что искал в своих рассуждениях А.В.Лисовский.

В качестве главного аргумента он приводит п.19.5.3(3) Правил, в соответствии с которым: «Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные...

* Кстати, на это изобретение был получен патент США, причем с формулировкой объекта, как в первоначальных материалах российской заявки.



на применении известного устройства... по новому назначению, если новое назначение обусловлено его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации нового назначения». С учетом того, что, по его мнению, результат от применения устройства определяется свойствами использованных в нем материалов или сред, а для известного устройства эти свойства известны, то и получить патент на такое применение известного устройства невозможно. Интересно, что так же считала и экспертиза!

Представляется, что в обоих случаях допускалась одна и та же методическая ошибка. **Во-первых**, «свойства», которыми обладает устройство, связаны не только со свойствами материалов или сред, в нем использованных. **Во-вторых**, свойства необходимо понимать, как присущие устройству в целом, и главное, что они проявляются в конкретном применении этого устройства.

На чем основана идея законодателя об изобретении как «*применении по новому назначению*»? Именно на том, что устройство (способ, вещество) **в новых условиях может проявить неизвестные свойства**, т.е. может быть получен новый результат, связанный именно с таким применением. В частности, в приведенном примере такими новыми условиями стала дробленая древесная масса, в отношении которой КИД проявила неизвестные свойства. И еще важно, что проявлены не «*новые*» свойства, а «*неизвестные*»! Действительно, никто не может знать всех возможностей созданных человеком устройств. Есть свойства, ради которых они созданы, но есть и такие, о которых мы не знаем. Они проявляются в особых условиях применения этих устройств.

Другой вопрос, что при экспертизе заявок на «применение», в которых заявитель раскрывает причины (механизм) того, почему достигается указанный в заявке результат, у эксперта может возникнуть ощущение, что все это очевидно, поскольку так и должно быть. Причем, чем лучше написана заявка, тем выше вероятность такого мнения! С психологической точки зрения это понятно. И вот тогда целесообразно обратиться

к процитированной выше норме п. 19.5.3(5) Правил. Если механизм впервые раскрыт в материалах заявки, то, покажись он хоть трижды простым и очевидным, изобретение должно быть признано соответствующим изобретательскому уровню.

Таким образом, приведенные пример и разъяснения не позволяют согласиться с утверждением А.В.Лисовского о невозможности получения патента на применение известного устройства по новому назначению.

Другое дело, что поднятая проблема и практика заставляют задуматься о целесообразности предоставления охраны такому объекту изобретения. Почему весь мир спокойно обходится без этого, а мы мучаемся? Можно ли в рамках действующего законодательства отказаться от него, одновременно сохранив возможность правовой охраны изобретений, в которых суть связана именно с особым применением известных объектов, например устройств?

Ответ на это находим в п. 3.2.4.3(3) Правил, в котором перечислены признаки, используемые для характеристики способа как объекта изобретения. В их числе – условия осуществления действий (обычно, ключевых признаков способа), в частности, **использование устройств**. Таким образом, если вы придумали действительно «*применение по новому назначению известного устройства*», то, с учетом того, что такое «*применение*» всегда реализовано в некоем процессе (совокупности действий), можно смело говорить об изобретении, полностью соответствующем определению «*способа*». И если не известно об использовании такого устройства для осуществления пусть даже известных действий, то способ должен быть признан патентоспособным.

То же можно сказать и относительно возможности патентования как способа изобретений, которые рассматриваются как применение по новому назначению известного вещества или штамма, поскольку эти объекты также указаны в п. 3.2.4.3(3) Правил как признаки способа. Да и сама логика подсказывает, что **применение** чего-либо (неважно, известного или нет – не имеет значения) – это, прежде всего, **способ**. Если же говорить вообще о способе как объекте



изобретения, то упомянутый п. 3.2.4.3(3) Правил предоставляет практически неограниченные возможности, поскольку перечисленные в нем признаки – это частные случаи для такого объекта изобретения.

Целесообразность исключения рассматриваемого объекта «*применение*» из числа объектов изобретения диктуется также проблемами использования таких изобретений, не урегулированными законодательно и все чаще возникающими на практике. Вообще, определение использования изобретения – одно из самых неудачных в отечественном законодательстве, и жаль, что это

относится к ключевому понятию патентного права. Однако эта тема требует отдельного обсуждения.

Вопрос же о том, что следует считать использованием изобретения на «*применение*», остается из разряда дискуссионных, о чем, в частности, пишут О.Ф. Борейша и Н.И. Степанова*. Конечно, исключение «*применения*» из объектов изобретения – не лучший способ борьбы с проблемами законодательства, но в данном случае полученный результат, т.е. устранение самой проблемы, можно рассматривать просто как полезный результат, связанный с таким исключением.

