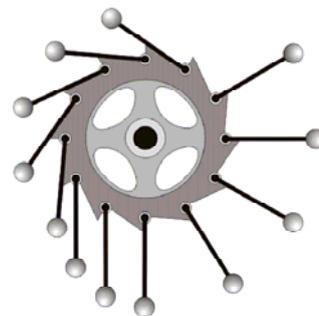


# ОБЪЕКТ ИЗОБРЕТЕНИЯ: В ПОИСКАХ СМЫСЛА <sup>1</sup>

Буч Ю.И.



Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.  
(Конфуций)

Перелистывая последние номера "Патентов и лицензий", обнаружил ряд статей, объединенных общей проблемой. Возможно, одной из ключевых в патентном праве. И хотя в этих публикациях рассматриваются, на первый взгляд, далекие друг от друга вопросы, все они связаны одним - пониманием смысла объекта изобретения.

## Тема первая

Первой статьей, привлечшей внимание, оказалась статья Ю.А. Шолина<sup>2</sup>, в которой автор продолжил тему "применения известного устройства по новому назначению". В статье автор привел интересный пример собственной заявки на такой объект изобретения, а также результаты анализа обстоятельств, которые, на его взгляд, воспрепятствовали получению патента.

Как пишет автор, его изобретение относилось к конструкции плодосъемника, выполненного в виде мягкой трубы с установленными вдоль нее стяжными элементами в виде эластичных колец, которые обеспечивали торможение перемещающегося по трубе плода. Сущность изобретения заключалась в предложении использовать в качестве стяжного элемента эластичный трубчатый медицинский бинт. Формула заявленного изобретения: *"Применение эластичного трубчатого медицинского бинта в качестве стяжного элемента плодопровода"*. В выдаче патента было отказано на основании несоответствия изобретения условию "изобретательский уровень". Палата по патентным спорам соответствующее возражение заявителя не удовлетворила.

В качестве доказательства патентоспособности изобретения автор указывает на новые, на его взгляд, свойства такого бинта - *"эластичное динамическое охватывание перемещающегося по плодопроводу плода для создания дополнительного трения о стенки плодопровода"*. В части же отказного решения Палаты автор сообщает, что Палата сочла *"свойством эластичного... бинта... возможность сжатия и растяжения за счет эластичности... и, как следствие, сжатие того объема, который он охватывает"*. При этом Палата *"оставила без внимания указанное заявителем назначение заявленного решения"*.

Позволю себе не согласиться с автором, посетовавшим, что из-за отказа в выдаче патента его заявка не станет *"наглядным примером изобретения на "применение"*. Наоборот, это отличный пример для разговора о выборе объекта изобретения.

Обратите внимание, было предложено применить медицинский бинт, уже в названии которого указаны два его свойства: а) эластичный и б) трубчатый. В качестве

<sup>1</sup> Опубликовано в ж. Патенты и лицензии. - 2005. - №8.

<sup>2</sup> Шолин Ю.А. Еще раз о гранатах другой системы. // Патенты и лицензии. 2004. №9. С.9-14.

чего? В качестве а) стяжного элемента б) плодопровода. При этом указано, что а) функция стяжного элемента - стягивать б) плодопровод, имеющий форму трубы. Следовательно, с учетом известности конструкции плодопровода со стяжными элементами в виде эластичных колец, охватывающих плодопровод, всякое средство, имеющее форму, позволяющую обхватить им трубу, и обладающее эластичными свойствами, будучи надетым на плодопровод, будет его стягивать в радиальном направлении. То есть, выполнять функцию стяжных элементов. Тем более это следует ожидать от средства, свойства которого прямо указаны в названии - эластичный и трубчатый.

С другой стороны, эластичный трубчатый элемент - это явно не эластичное кольцо или кольца, которые он заменяет. Соответственно, результат от его использования в конструкции плодопровода вполне может быть иным. И суда по описанию, таковым является. Но результат, связанный с продвижением плода, относится ко всей конструкции плодопровода с вновь предложенными стяжными элементами в виде трубчатых элементов из эластичного материала, в качестве которых, в частности, может быть использован эластичный трубчатый медицинский бинт. Тогда все сходится: объект, результат и причинно-следственная связь между ними.

В чем привлекательность примера? Как "стяжной элемент плодопровода" с учетом условий его применения и взаимодействия с трубой, эластичный трубчатый бинт точно соответствует назначению - стягивать трубчатое. Соответственно, предложение применит его "по назначению" очевидно. В то же время достигаемый результат проявляется по отношению к плоду, перемещающемуся по плодопроводу. Поэтому объект изобретения следует искать в конструкции плодопровода, а именно, в особенностях выполнения стяжного элемента, когда бинт всего - лишь его частный случай.

### Тема вторая

Другая статья Ф.Б. Штивельберга и В.А. Щербининой<sup>3</sup> также оказалась в общем контексте осознания объекта изобретения, поскольку связана с проблемой выбора объекта патентования. Взгляд на проблему оказался весьма неожиданным.

Авторы, как следует из статьи, посчитали возможным рассматривать выбор заявителем объекта патентования как ошибочный с точки зрения лица, использующего запатентованное изобретение. Что такое "ошибка при выборе объекта защиты" с точки зрения авторов? Это когда заявитель вместо одного возможного (допустимого по закону) для патентования объекта изобретения заявил другой, тоже возможный. Например, вместо части заявил целое. И вот тогда в сознании лица, использующего целое и нарушающего тем самым патент, возникает, как полагают авторы, вполне законный вопрос: "А почему это он не заявил часть, ведь сущность его изобретения связана с этой частью? Считаю это ошибкой!". И далее: ответственность за ошибку эту, во-первых, должен разделить эксперт, а Палата по патентным спорам должна ее исправить, это во-вторых. А поскольку таких оснований в действующем законодательстве не обнаружено, их необходимо предусмотреть.

Сразу вспоминается вновь популярное: "Это не преступление, это гораздо серьезней - это ошибка!".

---

<sup>3</sup> Штивельберг Ф.Б., Щербинина В.А. Ошибка при выборе объекта изобретения: случайная или намеренная. // Патенты и лицензии. 2005. №4. С.30-32.

Прежде всего, что значит "ошибка", если мы говорим о законе? Либо ты нарушаешь закон, либо нет. Закон не оценивает "ошибки", закон определяет право и, соответственно, нарушение. Если ты не нарушаешь законодательства, заявляешь изобретение в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями, а экспертиза не находит оснований отказать в выдаче патента с учетом установленных, опять-таки законом, условий патентоспособности и требований к составлению формулы изобретения, ты получаешь патент. Если тебе "удалась" формула изобретения, прежде всего, ты выбрал объект защиты, который будет использоваться многими и в больших количествах, и это можно проверить, значит ты поступил правильно. То есть, не ошибся! Либо ошибся, но это твои проблемы! В том смысле, что, затратив усилия, время и деньги, ты получил не опасный для третьих лиц и ненужный тебе патент. Можешь оклеить туалет, как поступил с авторскими свидетельствами герой х/ф "Гений". Обратите внимание - ошибка заявителя стоит только патентообладателю.

Одно верно: удачный выбор объекта патентования - это, безусловно, "ошибка" с точки зрения лица, использующего изобретение. Но не с точки зрения заявителя и, уж конечно, не с точки зрения закона. Закон считает, что заявитель лучше знает, на что получать патент, а если не знает - это его беда. Но не вина. В конце концов, есть возможность заявить группу изобретений, например, на те же часть и целое.

Что касается проблемы установления *"чему предоставляется охрана - объекту в целом или отдельной его части"*, которая, как пишут авторы, *"нередко возникает"*, то ее, вообще говоря, нет - охрана предоставляется на изобретение в том объеме признаков, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения. Точка. Понятие же части и целого возникает только в том случае, когда в одной (!) заявке заявляется два объекта, один из которых является составной частью другого. Часть и целое - это единство! Бессмысленно называть нечто "целым", ссылаясь на то, что у него есть "части". Любое "целое" является "частью" чего-то другого.

Возвращаясь к собственно проблеме выбора объекта патентования, следует безусловно согласиться, что это ответственнейший этап в получении патента. Здесь все в соответствии с известным изречением: "Как вы яхту назовете, так она и поплывет".

Конечно, не исключено патентование всего, что только можно в связи с разработанным устройством, способом и пр. Но для этого потребуется много денег. Выбор объекта, а точнее объектов, патентования в конечном итоге есть некая оптимизационная задача их определения с учетом получаемого объема охраны и связанных с этим затрат.

Вспоминаю случай из практики. Разработанная нами технология относилась к электродам для энергонакопительных устройств. Объектами патентования были определены: электрод, способ изготовления электрода, энергонакопительное устройство, в частности, конденсатор с такими электродами, а также способ использования конденсатора, позволяющий за счет определенного включения существенно продлить срок его службы. При таком выборе действие патента распространяется и на производителей электродов, и на производителей конденсаторов, а также на всех, кто решит использовать запатентованным способом готовое изделие в производимых электрических приборах или используемых приборах. Не вдаваясь в анализ признаков, которыми были охарактеризованы указанные объекты, можно предположить, что этого вполне достаточно для защиты бизнеса.

В то же время по другой разработке способа изготовления других электродов

мы столкнулись с патентом конкурента, в котором был описан хотя и иной способ, но конструктивно такой же электрод, который мог быть получен нашим способом тоже. И здесь нас спасла ошибка конкурента - электрод был охарактеризован в патентной формуле как полученный исключительно заявленным способом. А ведь мог заявить и конструкцию электрода независимо от способа, поскольку как выяснилось, она тоже была новой. Но не оценил. Во это действительно ошибка.

### Тема третья

И наконец, особый интерес представляет обсуждение вопроса, поднятого Г.Н. Черничкиной<sup>4</sup> и касающегося понятия изобретения, как это определяет Закон в последней редакции 2003 года.

Главный тезис автора, на котором базируются все последующие рассуждения, - закон *"обозначает отдельные виды изобретений, такие как устройство, вещество, штамм микроорганизма, культуру клеток, растений или животных понятием "продукт"*. Заметим, что со словом "продукт" автор связывает три разных, если так можно сказать, понятия: вид изобретения - продукт, объект изобретения - продукт, изобретение - тоже продукт! Одной связки "вид изобретения - продукт" оказалось достаточным, чтобы сделать соответствующие выводы о несовершенстве Закона. Действительно, если изобретение есть продукт, то как понимать "продукт, в котором использовано изобретение". Далее все логично, вплоть до предложения исключить термин "продукт" из определения изобретения, данного в п. 1 ст. 4 Закона.

Однако, если обратиться к законодательству, то можно заметить, что законодатель не оперирует таким словосочетанием, как "вид изобретения", и уж вовсе не ставит знак равенства между "изобретением" и "продуктом".

Прежде всего, в Законе определено, что изобретение есть техническое решение, относящееся к продукту. Обратите внимание: "относящееся", то есть находящееся в некой связи, но не являющееся таковым! Далее, в понятие продукта включены устройство, вещество и пр. по тексту п. 1 ст. 4 Закона, что не вызывает сомнения, поскольку они указаны в том же падеже, что и "продукт". Из этого следует, например, что устройство есть продукт, однако вовсе не следует, что изобретение есть продукт. Это - вывод первый.

Если обратиться к Правилам<sup>5</sup>, то в п. 2.1.1 один из объектов изобретения (не изобретение, а объект изобретения!) определен как продукт, которым, в частности, является устройство, которым, в свою очередь, может быть конструкция и изделие. То есть, в Правилах нет противоречия с Законом в этой части. И если "конструкция" может иметь двоякое толкование - как объект техники или как его описание, то понятие "изделие" однозначно определяет устройство как объект техники, имеющий вполне осязаемый материальный характер. Из определения вещества также следует, что речь идет о материальных объектах. Штаммы - тем более. И т. д. Одним словом, нет никаких оснований считать "продукт" чем-то нематериальным. Это - вывод второй.

Как же тогда соотносится продукт с изобретением, если никто не отказывается считать последнее объектом нематериальным? Все просто: продукт есть объект изобретения, то есть то, на что направлено изобретение, что оно описывает, или что является объектом приложения изобретательства как процесса творческой деятельности.

<sup>4</sup> Черничкина Г.Н. Продукт - изобретение. // Патенты и лицензии. 2005. №4. С.26-29.

<sup>5</sup> Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение. - Утв. Приказом Роспатента от 06.06.2003 №82.

Поскольку способ, как он охарактеризован в п. 1 ст. 4 Закона и в п. 2.1.2 Правил, есть процесс, осуществляемый над материальными объектами с помощью материальных средств, но не описание этого процесса, то в целом объекты изобретения - продукт и способ есть понятия материального мира. Само же изобретение есть некое описание того, что из себя представляет тот или иной продукт, из чего состоит, как его сделать, как использовать, как осуществить некий процесс. То есть, опять нет никакого противоречия в части понимания изобретения как некоего знания, а стало быть не имеющего материального характера. И это - третий вывод.

В чем смысл нового определения изобретения с указанием на его связь с продуктом? Может быть это только вносит путаницу?

Если не обращать внимание на то, что прежняя редакция Закона вообще не давала определения изобретению, и не вдаваться пока в проблему "технического решения", которым охарактеризовано изобретение, то этот смысл становится очевидным, если его связать с понятиями использования изобретения и нарушения патента. И, что не менее важно, - с развитием законодательства в направлении некоторой либерализации в части определения объектов изобретения.

Использование изобретения происходит в мире материальном путем изготовления, использования, продажи продукта, осуществления способа. Именно с этим связана возможность извлечения выгоды из изобретения и, самое главное, только это и можно проконтролировать, ставя целью выявление нарушений патента. Если нет такой возможности, нет патентной системы. Поэтому "продукт" - очень важное понятие, связанное с использованием изобретения, патентом вообще, и чрезвычайно важно установить взаимосвязь между ним и изобретением. Что законодатель и сделал - техническое решение, относящееся к продукту, есть изобретение. И если "договориться", что понимать под решением техническим, то такое определение, вообще говоря, позволяет достаточно широко толковать признаки, которыми может быть охарактеризован тот или иной продукт или способ. Например, относящееся к продукту изобретение может описывать сам продукт (в целом или его часть), способ его изготовления, вещества, используемые при изготовлении продукта, способ применения продукта, применение продукта по определенному назначению и пр. Ну что мешает охарактеризовать устройство некими действиями, связанными с его изготовлением и определяющими, каким оно получится?

Первое серьезное последствие этого подхода проявилось уже в этой же редакции Закона в отношении такого понятия, как "использование известных устройства... по новому назначению", которое прежнее законодательство относило к объектам изобретения. С точки зрения настоящего представления объектов изобретения, такое "использование" - это способ. Но особый, сущностью которого является сам факт нового использования. Но тогда неважно, что именно используется - известное или неизвестное. Соответственно, законодательно (в Правилах) формируется не самостоятельный объект изобретения, а особые правила описания изобретения, охарактеризованного в виде применения (не важно чего, нового или нет!) по определенному (а не по новому!) назначению.

Что касается "вида изобретения", то, как уже было отмечено, такого понятия, по крайней мере в законодательстве, не существует. Ни в действующем, ни в прошлом союзном, определявшемся Положением-73<sup>6</sup> и Указаниями ЭЗ-1-74<sup>7</sup> и Инструкцией

---

<sup>6</sup> Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях. - Утв. пост. СМ СССР от 21.08.1973 №584.

ЭЗ-2-74<sup>8</sup> и которое отчасти сохраняется в головах в виде некоторых стереотипов. Смеею также предположить, что расхожие словосочетания "заявленное устройство", "заявленный способ" и т. п. сыграли злую шутку, поставив знак равенства между изобретением и, скажем, устройством. Соответственно, следующий, естественный вполне шаг: устройство, способ, вещество и т. д. - это такие разные виды изобретений. Как, скажем, для литературных произведений есть понятие жанра, например, детектив, фантастика, женский роман и пр.

Увы, нет этого! Заявляется не устройство или способ, а изобретение, относящееся к устройству или способу. Хотя, конечно, если вы напишете в описании изобретения "заявленный способ", экспертиза вас поймет, более того, не обратит никакого внимания на подмену понятий.

И напоследок - о "техническом решении". Человеку образованному, особенно знакомому с техникой, или с тем, что принято называть техникой, весьма затруднительно установить связь между, скажем, "трансгенным животным" и "техническим решением", и уж тем более, понять, почему описание штамма есть "техническое решение". Ни в отдельности "техническое" и "решение", ни вместе. В этом вопросе вполне можно положиться на мнение В.Н.Дементьева<sup>9</sup> относительно проблем, связанных с определением этого понятия, и признать, что пока это определение не состоялось. Но, может оно и к лучшему. По крайней мере, это не препятствует развитию отечественного патентного законодательства.

Надо отдать должное - законодатель, никак не решая этой проблемы теоретически, тем не менее вполне успешно решает ее в практическом смысле. Фактически сегодня определение понятия "техническое решение" заменено на определение некоего "средства", с помощью которого можно выразить сущность изобретения. Оно называется... признаки. Пункт 3.2.4.3 Правил гласит: "*Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности признаков...*" и далее следует определение, какими могут быть эти признаки применительно к различным объектам изобретения. И можно не теоретизировать по поводу "техничности" решения - достаточно, чтобы описание объекта, к которому относится изобретение, было изложено - выражено - вполне определенными для каждого вида объекта изобретения понятиями. Фактически понятие "технического решения" связано с понятием изобретения через технический результат, а точнее, технический характер результата. Хотя, это тоже мало что объясняет, ну разве что указывает сферу, где проявляется результат - при изготовлении или использовании продукта, при осуществлении способа. Впрочем, это уже отдельная тема.

Коллеги, не будем искать черную кошку в темной комнате. Включим свет.

Ю.И.Буч

патентный поверенный РФ, доцент СПбГЭТУ "ЛЭТИ", к.т.н.

10 июня 2005 г.

---

<sup>7</sup> Указания по составлению заявки на изобретение (ЭЗ-1-74). - Утв. пост. Госкомизобретений СССР от 21.11.1973.

<sup>8</sup> Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74). - Утв. пост. Госкомизобретений СССР от 13.12.1973.

<sup>9</sup> Что в законе хорошо, а что, увы, напротив? //Патенты и лицензии. 2003. №8. С.10-11.