

Современные патентные технологии, или Возвращение неуловимого Джо

О.Е.Котенева – патентный поверенный, начальник отдела патентно-технической информации ПАО «Техприбор» (Санкт-Петербург, 939@techpribor.ru)

В статье описаны основные виды добросовестных защитных патентных технологий и их применение в процессе патентования изобретений и полезных моделей.

В начале 2000-х гг. среди патентоведов разразилась бурная дискуссия о пользе и вреде высоких патентных технологий, инициатором которой выступил Л.Н.Линник¹. Среди его оппонентов хотелось бы отметить В.Ю.Джермакяна² и Ю.И.Буча, автора статьи «Неуловимый Джо»³. Линник и его сторонники предлагали различные нетривиальные методы патентования, ссылались на то, что подобными методами уже получены тысячи реальных патентов РФ. Их противники считали, что патенты, полученные не благодаря оригинальным и новым техническим решениям, а лишь за счет оригинальных и запутанных формулировок уже известных идей, это недобросовестные патенты, и их легко оспорить.

В то время стороны не пришли к согласию, в том числе из-за несовершенства патентного законодательства, позволявшего выдавать практически любые патенты. С тех пор интерес к патентным технологиям в литературе угас. Тем не менее, тема себя не исчерпала. Дискуссия показала, что среди патентоведов нет единого мнения даже по поводу многих терминов и определений, таких, например, как «зонтичные патенты» и др.

Но, главное, что увлекшись критикой недобросовестных патентных технологий, о технологиях добросовестных все забыли. Последние оказались в положении неуловимого Джо, которого никто не ловит, потому что он никому не нужен. Действительно, патентование реальных технических решений требует серьезных навыков, большой работы и знаний как патентоведов, так и инженеров – разработчиков новой продукции. При этом такое патентование требует немалых расходов, а польза от него не всегда очевидна. В то же время, патентование, основанное не на защите технического решения, а на введении в заблуждение патентных экспертов, затрат

¹ Линник Л.Н. Особенности создания «зонтичных» патентов на изобретения//ИС. 2000. № 5.

² Джермакян В.Ю. Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства. 2-е изд., М.: ИНИЦ, 2005.

³ Буч В.И. Неуловимый Джо//Патенты и лицензии. 2006. № 8.

почти не требовало, а при умелой спекуляции приносило до недавнего времени немалую материальную выгоду.

Ситуация в корне поменялась в 2015 г. после внесения в патентное законодательство изменений, которые призваны препятствовать выдаче сомнительных патентов. Так, ст. 1390 ГК РФ предусматривает обязательное проведение экспертизы заявки на полезную модель по существу, которая ранее не проводилась. Согласно п. 2 ст. 1386 ГК РФ, в процессе экспертизы изобретения по существу дополнительно должна проверяться достаточность раскрытия сущности заявленного изобретения для его осуществления специалистом в данной области техники. Невыполнение этого требования служит самостоятельным основанием для отказа в выдаче патента или его аннулирования (п. 2 ст. 1398 ГК РФ). Ст. 1358.1 ГК РФ вводит понятие «зависимое изобретение», использование которого невозможно без использования другого изобретения с более ранним приоритетом и без разрешения его патентообладателя.

После внесения указанных изменений в патентное законодательство заявителям придется пользоваться только добросовестными патентными технологиями.

Попробуем проклассифицировать и дать определение таким технологиям патентования, которые направлены на получение патента на изобретение, удовлетворяющее критериям «новизна», «изобретательский уровень», «раскрытие сущности» и «осуществимость». Но вначале рассмотрим типичные приемы патентования, которые прямо или косвенно вводят в заблуждение экспертов и подробно описаны в литературе. Можно выделить три основные группы такого патентования:

агрессивное патентование или патентное рейдерство, затрудняющее выход конкурента на рынок, например, путем втягивания добросовестного производителя в долговременную патентную тяжбу и т.п. К таким патентам относятся патенты-киллеры, зингеровские, локальные и досаждающие патенты⁴. Нередко к ним относят также зонтичные, блокирующие и деблокирующие патенты;

дезориентирующее патентование, дающее ложную информацию конкурентам и возможным инвесторам, относительно вида выпускаемой продукции и технических

⁴ Войтович Е.Н., Давыдова Е.Л., Кирилко И.Б., Линник А.Л. и др. Тактические патенты, их виды и особенности//Изобретательство. Т. VI. 2006. № 5.

решений патентообладателя. К ним относятся маскирующие, дезориентирующие и дезинформирующие патенты⁵;

рекламное патентование, предназначенное для подготовки рынка к выпуску новой продукции без раскрытия подлинной сущности изобретения. Помимо собственно рекламных, сюда относят отчетные, тендерные и провокационные патенты. Упор делается на название изобретения. При этом важен факт подачи заявки, а получение патента – вторично и иногда даже не планируется.

Разумеется, приведенная классификация, как и любая другая, весьма условна. Несомненно только одно: все перечисленные методы объединяет то, что они не направлены на защиту новых технических решений и не удовлетворяют требованиям новизны, изобретательского уровня и раскрытия сущности изобретения.

А теперь рассмотрим добросовестные патентные технологии, см. Рисунок.

Основные методы, которые широко применяются за рубежом и получили распространение в России, следующие:

зонтичное патентование⁶,
веерное патентование⁷,
деблокирующее патентование,
объектное патентование⁷,
параллельное патентование изобретений и полезных моделей,
блокирующее патентование.

Зонтичное патентование – широкий и по-разному трактуемый термин. Мы будем придерживаться определения, согласно которому зонтичный патент – это патент, в формуле которого сосредоточено большое число существенных признаков для обеспечения патентной защиты возможных модификаций защищаемого объекта.

Наиболее востребованная в России разновидность зонтичных патентов - это патенты с многозвенными формулами. Например, основной пункт формулы содержит

⁵ Линник Л.Н. Специализированные патенты на изобретения//Патенты и лицензии. 2000. № 2.

⁶ Соколов Д.Ю. Патентование высокотехнологичных решений (продукции) и методика составления заявок на различные типы патентов//Новые промышленные технологии. 2009. № 2.

⁷ Указанные термины введены автором настоящей статьи. Хотя сами патентные технологии широко известны, их либо не выделяли в отдельный вид, либо причисляли к другим группам, например, серию веерных патентов – к зонтичным и т.п.

существенные признаки А, Б, Г, а зависимые пункты добавляют признаки Д и Е. Многозвенная формула будет в простейшем варианте иметь вид:

1. Устройство Х, содержащее признаки А, Б, отличающееся признаком Г.
2. Устройство Х, отличающееся по п. 1 признаком Д.
3. Устройство Х, отличающееся по п. 1 признаком Е.

Экономически зонтичные патенты очень выгодны, так как весь объем защиты создается одним патентом. Зонтичные патенты популярны среди изобретателей – одиночек, поскольку позволяют они дают возможность поместить в один патент множество технических решений, уплатив при этом минимальную пошлину. Многозвенная формула допускает описать в одном патенте различные модификации основного технического решения.

Веерное патентование предусматривает серию сходных решений на конкретное устройство, способ или вещество, различающихся между собой одним или несколькими существенными признаками.

Например, в формуле изобретения 1 содержатся максимальный набор существенных признаков А, Б, Г, Д, Е. Формула изобретения 2 содержит признаки А, Б, Д, Е (то есть формула первого изобретения без признака Г). Формула изобретения 3 – признаки А, Б, Г, Е (без признака Д), и так далее, вплоть до номера N. Очевидно, что подачу заявок в этом случае следует начинать с наибольшего номера: N, ..., 3, 2, 1. Заявка № 1 подается последней, чтобы не попасть в уровень техники предыдущих заявок.

Веерное патентование оптимально для крупных предприятий, особенно научно-промышленных комплексов или научно-производственных центров. Оно позволяет защитить отдельным патентом каждое изделие из линейки выпускаемой продукции. Это удобно при лицензировании, оформлении факта использования изобретений в выпускаемой продукции, составлении актов об использовании и таблиц соответствия.

Согласно п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте, если он содержит каждый признак независимого пункта формулы. Зонтичный патент с большим числом существенных признаков может содержать лишние признаки и не подойти для защиты конкретного изделия. Веерное патентование этот недостаток устраняет, являясь частным случаем селективного патентования, то есть любых способов создания нескольких заявок на базе основной.

Деблокирующее патентование направлено на обход патентов-конкурентов. Один из наиболее распространенных способов деблокирующего патентования следующий. Из формулы конкурирующего патента исключается существенный признак

и заменяется новым, ранее не использованным. Например, в формуле изобретения патента-конкурента указаны существенные признаки А, Б, В. Добавляя новый признак изобретательского уровня Г и одновременно избавляясь от признака В, получаем новый набор существенных признаков формулы патентуемого изобретения: А, Б, Г.

Подобный способ обхода патента-прототипа по схеме А, Б, В → А, Б, Г – самый распространенный способ патентования нового вида уже известной продукции. Например, в случае, когда продукция выпускается предприятием-разработчиком долгие годы, прототипом может служить старое изделие того же патентообладателя, который получает патент на новый продукт, но из той же продуктовой линейки, что и изделие-прототип.

Объектное патентование используется при создании изобретений на значимые комплектующие изделия или составные части системы, аппарата, машины и т.п. Однако при этом патент получают не на само комплектующее изделие, а на всю систему или машину, в которую оно входит. Например, изобретен оригинальный держатель для авторучки (существенный признак Е). На него патент можно получить, как на самостоятельное изделие, если планируется его использовать в других изделиях (блокнотах, ежедневниках, бейджиках и т.п.). Однако в случае объектного патентования получают патент на весь объект: к существенным признакам основного изделия А, Б, В добавляется новый признак Е и формула изобретения приобретает вид: А, Б, В, Е. Каковы преимущества объектного патентования? Во-первых, это дешевле получения патентов на множество составных частей изделия. Во-вторых, так гораздо легче доказать патентную чистоту объекта. Преимущества особенно сильны в случае, когда и основное изделие, и его составная часть являются собственностью одного патентообладателя. В противном случае можно столкнуться с понятием «зависимое изобретение».

Параллельное патентование изобретений и полезных моделей. Если до сих пор мы рассматривали патентные технологии применительно к методам составления формулы изобретения, то далее речь пойдет о технологиях подачи заявок на получение патента. В случае параллельного патентования создаются две заявки на изобретение и полезную модель с идентичными формулами и подаются в ФИПС одновременно. Это делается, чтобы избежать трудоемкой процедуры перевода полезной модели в изобретение. Срок получения патента на полезную модель составляет несколько месяцев, а на изобретение – до трех лет. Поэтому, чтобы столько времени не ждать, удобно сначала получить патент на полезную модель. После получения положительного решения о выдаче патента на изобретение, патент

на полезную модель аннулируется. Такой подход значительно сокращает время получения охранного документа без лишних трудозатрат.

Блокирующее патентование основано на создании патентов с высоким уровнем обобщения существенных признаков, ориентированных на защиту патентообладателей тех областей техники, к которым он не желает допустить конкурентов. Поскольку эта технология содержит элемент недобросовестности (недостаточное раскрытие сущности изобретения), будем рассматривать блокирующие патенты как цель, а не как способ патентования. Наиболее действенный добросовестный метод блокирования определенного сегмента рынка – создание блокирующего портфеля из нескольких патентов различного вида. Особенно эффективны веерные серии патентов, каждый из которых является зонтичным.

Разумеется, приведенное выше деление патентных технологий по группам достаточно условно. Хочется особо отметить два базовых вида патентования: веерное и зонтичное, которые характеризуют два противоположные подхода к компоновке существенных признаков в формуле изобретения: «или много раз по разу, или один раз – много раз».

Автор надеется, что настоящая статья послужит патентоведам разных школ поводом уточнить терминологию, характеризующую виды патентов, а начинающим поможет разобраться в патентных дебрях.

Список литературы

1. Линник Л.Н. Особенности создания «зонтичных» патентов на изобретения//ИС. 2000. № 5.
2. Джермакян В.Ю. Спекулятивные заявки, зонтичные патенты и последствия обмана патентного ведомства. 2-е изд., М.: ИНИЦ, 2005.
3. Буч В.И. Неуловимый Джо//Патенты и лицензии. 2006. № 8.
4. Войтович Е.Н., Давыдова Е.Л., Кирилко И.Б., Линник А.Л. и др. Тактические патенты, их виды и особенности//Изобретательство. Т. VI. 2006. № 5.
5. Линник Л.Н. Специализированные патенты на изобретения//Патенты и лицензии. 2000. № 2.
6. Соколов Д.Ю. Патентование высокотехнологичных решений (продукции) и методика составления заявок на различные типы патентов//Новые промышленные технологии. 2009. № 2.



Рисунок.