

Интеллектуальная собственность :
Промышленная собственность. -2001. - № 3

**Единство изобретения в соответствии с требованиями
патентного законодательства
России и Европейской патентной конвенции.**

Медведев, В. Н.

Настоящая статья посвящена сравнительному анализу требований единства изобретения согласно правилам и рекомендациям международных ведомств - Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Европейского патентного ведомства (ЕПВ), Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ), Патентного Ведомства США, а также Российского Агентства по патентам и товарным знакам (Роспатент).

Необходимость и целесообразность такого анализа достаточно ясны: во-первых, патентные поверенные в своей практической деятельности сталкиваются с вопросами перехода от одной патентной системы к другой (например, нарушение европейского патента оценивается по национальным патентным законам, т.е. формула изобретения составляется по одним требованиям, а ее нарушение оценивается по другим);

во-вторых, даже будучи одинаково сформулированными, некоторые правила на практике толкуются по-разному, что препятствует осуществлению гармонизации патентных правил, как основной современной тенденции совершенствования различных патентных систем.

Согласно п.1 ст.16 Патентного Закона РФ заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.

Последнее понятие не имеет какого-либо толкования, а п.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (далее Правила) предлагает считать единство изобретения соблюденным, если:

в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение;

в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений;

одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части);

одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);

одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть; применение устройства или вещества по новому назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением; применение устройства или вещества по новому назначению и устройство или композиция, составной частью которых они являются);

относящихся к объектам одного вида, одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и того же технического результата (варианты).

Дополнительно в соответствии с п.3.3.2.4 Правил:

(2) независимый пункт формулы изобретения должен относиться к одному изобретению;

(2) независимый пункт формулы не признается относящимся к одному изобретению, если содержащаяся в нем совокупность признаков:

включает выражение в виде альтернативы признаки, не обеспечивающие получение одного и того же технического результата, либо выраженные в виде альтернативы группы признаков, каждая из которых включает несколько функционально самостоятельных признаков (узел или деталь устройства; операция способа, вещество, материал, приспособление, применяемое в способе; ингредиент композиции), в том числе, когда выбор той или иной альтернативы для какого-либо из таких признаков зависит от выбора, произведенного для другого (других) признака (признаков);

включает характеристику изобретений, относящихся к объектам разного вида, или совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения.

Согласно ст.82 Европейской патентной конвенции (ЕПК) (далее Конвенция) «Европейская патентная заявка должна относиться только к одному изобретению или группе изобретений, связанных таким образом, что образуют единый общий изобретательский замысел».

Правило 30[1]* Инструкции к Конвенции, внесенное решением Административного Совета от 07.12.90г., применяющееся к тем европейским патентным заявкам, которые зарегистрированы после 01.06.91г., трактует понятие единый изобретательский замысел следующим образом:

«Если в одной европейской патентной заявке заявлена группа изобретений, требование единства изобретения согласно ст.82 будет выполнено только тогда, когда между этими изобретениями имеется техническая взаимосвязь определяемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками».

Выражение «особые технические признаки» означает, такие признаки, которые определяют вклад в уровень техники каждого из изобретений, рассматриваемого в целом.

Руководство к Конвенции [редакция 2000г.] в главе III, часть С содержит раздел 7, посвященный единству изобретения и независимым пунктам формулы изобретения, в котором отмечено, что представленные в разделе Правила (в частности 7.2; 7.3а; 7.4а) согласованы и основаны на Соглашении между ЕПВ, Японским Патентным ведомством и Патентным ведомством США, заключенным в 1988 г. с целью гармонизации единства изобретения в трех ведомствах.

Ниже раскрывается основное содержание п.п. 7.1, 7.2; 7.3; 7.4 [2]*

Согласно п. 7.1 европейская заявка должна «относиться только к одному изобретению, или группе изобретений, связанных между собой таким образом, что образуют единый общий изобретательский замысел».

Вторая из этих альтернатив, т.е. группа, связанная единым изобретательским замыслом, может оказаться соответствующей множеству независимых пунктов формулы изобретения на объекты одной и той же категории (как указано в главе III, раздел 3.3 Руководства к Конвенции), но более обычный случай – это множество независимых пунктов на объекты различной категории п. 7.2. Правило 30 (1)

Инструкции к Конвенции показывает, как определить, выполнено или нет требование ст.82 Конвенции, когда в заявке представлено более одного изобретения.

Связь между изобретениями, которая требуется ст.82 Конвенции, должна быть технической взаимосвязью, которая находит выражение в формуле изобретения в терминах одинаковых или соответствующих особых технических признаков.

Выражение «особые технические признаки» означает (в любом пункте формулы изобретения) специфический технический признак или признаки, определяющие вклад, который заявленное изобретение, рассмотренное в целом, вносит в известное творчество.

Раз особые технические признаки каждого изобретения идентифицированы, нужно определить, существуют или нет техническая взаимосвязь между изобретениями и, кроме того, затрагивает или нет такая взаимосвязь эти особые технические признаки.

Кроме того, не является необходимым, чтобы эти особые технические признаки в каждом изобретении были одинаковыми.

Правило 30(1) Инструкции к Конвенции поясняет, что требуемая взаимосвязь может быть обнаружена между соответствующими техническими признаками.

Примером такого соответствия может быть следующее: в одном пункте формулы изобретения особый технический признак, который обеспечивает упругость, – металлическая пружина, тогда как в другом пункте формулы особый технический признак, который обеспечивает упругость, - блок из резины.

Множество независимых пунктов формулы изобретений различных категорий объектов может составлять группа изобретений, связанных таким образом, что образует единый изобретательский замысел.

В частности, параграф 1 Правила 30 Инструкции к Конвенции следует толковать как разрешение включать любую из следующих комбинаций на различные категории в одной заявке:

(i) в дополнение к независимому пункту формулы изобретения на продукт, независимый пункт формулы на процесс, специально предназначенный для производства указанного продукта, и независимый пункт формулы на использование указанного продукта,

или

(ii) в дополнение к независимому пункту формулы изобретения на процесс, независимый пункт формулы на устройство или средства, специально созданные для проведения указанного процесса,

или

(iii) в дополнение к независимому пункту формулы изобретения на продукт, независимый пункт формулы на процесс, специально приспособленный для производства указанного продукта, и независимый пункт формулы на устройство или средства, специально созданные для проведения указанного процесса.

Однако, несмотря на то, что один набор независимых пунктов формулы изобретения согласно любой из комбинаций(i), (ii), (iii) всегда допустим, эксперт Патентного ведомства не обязан разрешать

размножения таких наборов, которые могут возникнуть из-за дополнительного применения условий Правила 29(2)[см. главу III, раздел 3.3 Руководства к Конвенции]. При условии соблюдения единства изобретения (см. главу III, раздел 7 Руководства к Конвенции) Правило 29(2) формулирует, что заявка может содержать два и более независимых пунктов формулы изобретения на объекты одинаковой категории, «когда отсутствует подходящее, имеющееся отношение к предмету заявки общее описание последнего в одном пункте формулы». Это означает, что эксперт может допустить два или более независимых пунктов формулы изобретения одной и той же категории в соответствующих случаях при условии, что имеет место соответствие единству изобретения и что пункт формулы в целом удовлетворяет требованиям ст. 84 Конвенции, т.е. «пункты формулы изобретения должны определять предмет, на который испрашивается защита. Они должны быть ясными и четкими и подтверждены описанием» (см. главу III, раздел 5 Руководства к Конвенции). При применении этого принципа эксперту следует обратиться к ссылкам, сделанным в главе III, раздел 3.2 Руководства к Конвенции[3]* в отношении пунктов формулы очевидно одинакового назначения (цели). Однако имеются другие случаи, когда не представляется возможным представить в одном независимом пункте формулы предмет изобретения для специфических категорий, например, когда изобретение относится к усовершенствованию двух отдельных, но взаимосвязанных предметов (изделий), которые могут продаваться отдельно, но каждый проводит (несет) одну и ту же изобретательскую идею, таких, как электрический штепсель и розетка или передатчик и приемник.

Другой пример: в случае изобретения, имеющего отношение к электрическим соединениям (мостам) – выпрямителям контурам (цепям, схемам) возможна необходимость отдельных независимых пунктов изобретения для однофазных или многофазных устройств, связывающих такие контуры, поскольку число контуров, необходимых на фазу различно в устройствах этих двух типов.

Другие примеры можно привести для случаев, когда изобретение относится к группе химических соединений и ряду способов для получения этих соединений или когда известное вещество раскрывается для ряда разных медицинских применений (см. главу IV, раздел 4.2 Руководства к Конвенции).

Увеличение пунктов формулы изобретения, представляющих собой результат комбинаций такого рода, следует допускать только как исключение.

Согласно п. 7.3 Руководства к Конвенции присутствие таких выражений в пункте формулы изобретения, как «специально приспособленный» и «специально предназначенный», не означает обязательно, что имеется единый изобретательский замысел. Требование, чтобы процесс был специально приспособлен для производства продукта, будет выполнено, если патентуемый процесс неотъемлемо приводит к патентуемому продукту.

Выражение «специально приспособленный» не означает, что продукт не может быть получен также другими способами. Это также не означает, что этот способ производства не может быть также использован для получения других продуктов.

Требование о том, чтобы устройство или средство специально приспособлены для проведения процесса, выполняется, если устройство или средство годны для проведения процесса и если имеется техническая взаимосвязь, как показано в Правиле 30(1)Инструкции к Конвенции, между патентуемыми устройством или средством и патентуемым процессом.

Для единства изобретения недостаточно выполнения лишь одного условия, что устройство или средство можно использовать для проведения процесса.

Однако выражение «специально приспособленный» не исключает того, что устройство или средство также могут быть использованы для проведения другого процесса или что процесс не может быть также осуществлен с использованием альтернативных устройства или средства.

Итак, ст.82 Конвенции и ст.16(1) Патентного Закона РФ совершенно одинаково формулируют требование единства изобретений – либо одно изобретение, либо группа изобретений, связанных таким образом, что образуют единый изобретательский замысел.

Не приводя никаких толкований понятия «единый изобретательский замысел», российские Правила предлагают пользоваться готовым перечнем допустимых комбинаций.

Что касается Конвенции, то, во-первых, Правило 30 Инструкции к Конвенции раскрывает это понятие как наличие технической взаимосвязи между изобретениями, которая в свою очередь, оценивается одинаковыми или соответствующими техническими признаками.

И наконец, в Руководстве к Конвенции понятие «единый изобретательский замысел» находит дальнейшее толкование, а именно:

-представлены допустимые комбинации объектов различных категорий,

-рассмотрены пункты формулы изобретения на объекты одинаковой категории (как в виде альтернатив в одном независимом пункте формулы, так и в нескольких независимых пунктах формулы).

Комбинации объектов изобретения согласно Конвенции	Комбинации объектов изобретения согласно Патентному закону РФ	
Продукт + процесс его получения + применение	Одно для получения (изготовления) другого	Вещество + способ получения
Процесс + устройство (средство) для его осуществления		Устройство + способ изготовления
Продукт + процесс для его получения + устройство для осуществления процесса		Вещество + способ получения части вещества
		Устройство + способ получения части устройства
1. Комбинации являются лишь частным случаем раскрытия понятия «единый изобретательский замысел».	Одно для осуществления другого	Способ + устройство для осуществления способа
		Способ + устройство для осуществления одного из действий
При этом сама по себе комбинация и даже выражение «специально приспособленный для» не освобождают от необходимости доказательства технической взаимосвязи в соответствии с Правилем 30. Сочетание комбинаций не рекомендуется и допускается только как исключение.	Одно для использования другого (в другом)	Способ + вещество, используемое в способе
		Способ + часть способа
		Устройство + часть устройства
2. Комбинации относятся только к объектам		Применение устройства + способ с

различной категории. Что касается объектов одной категории, то они рассмотрены в главе III, раздел 3.2 и главе III, раздел 3.3, приведенных ранее. Причем в разделе 3.3 речь идет об объектах не только одинакового назначения или цели, но и таких комбинациях одинаковой категории объектов, которые хотя имеют разное назначение, так взаимосвязаны, что защищаются в одной заявке в независимых пунктах формулы изобретения (штепсель и розетка)

Варианты

1. Комбинации по существу заменяют требование единства изобретения, хотя некоторое расширительное толкование за пределы перечисленных возможно благодаря обобщающим выражениям (одно для другого). Поскольку конкретные комбинации представлены как примеры (см. п.2.3 Правил), то список не следует считать исчерпывающим

2. Отсутствуют какие-либо требования доказательства единого изобретательского замысла, кроме принадлежности к указанному перечню сочетаний. Если техническая связь между объектами трех первых групп может быть усмотрена уже в самих формулировках – «одно для другого», то в «объектах одного вида одинакового назначения с получением одного и того же результата» такая связь априори не усматривается.

Продолжая сравнение двух подходов оценки «единого изобретательского замысла», следует обратить внимание на отсутствие в Конвенции (конкретно в Правилах) специальных указаний относительно «части» и «целого», в отличие от Патентного закона РФ (конкретно Правил). Представляется, что в данном случае особых затруднений выполнение Правила 30 Инструкции к Конвенции не вызовет, поскольку «часть» собственно и является тем особым техническим признаком (признаками), который присутствует в каждом изобретении и который «вносит вклад в известное творчество», если рассматривать изобретение в целом. Здесь не требуется каких-либо дополнительных доказательств, поскольку «часть» сама представляет собой изобретение.

Сложнее обстоит дело при переходе на европейскую систему при составлении заявки на группу изобретений различной категории объектов.

В вышеуказанном требовании главы III, раздел 7.3 Руководства к Конвенции подчеркивается, что одного выражения "специально приспособленный" не достаточно для доказательства присутствия единого изобретательского замысла. Однако, в чем именно будут состоять доказательства, в требованиях не указано, и, к сожалению, не приведено ни одного примера, который позволил бы сделать какие-то заключения. Непосредственное применение Правила 30 Инструкции к Конвенции, как в случае «части» и «целого», в таких ситуациях как «способ и устройство» проблематично хотя бы

его использованием, в соответствии с применением

Применение устройства + устройство, содержащее устройство, в соответствии с применением

Применение вещества + композиция, содержащая вещество

Объекты одного вида, одинакового назначения с получением одного и того же результата

потому, что способ и устройство для осуществления способа могут вообще не содержать ни одного одинакового или «соответствующего» признака. Способ может характеризоваться режимами X, Y и действиями A и B; а устройство конструктивными признаками C и D. То же самое можно сказать и о большей части комбинаций «вещество + способ получения», когда отсутствие общих технических признаков затрудняет применение Правила 30 Инструкции к Конвенции.

Представляется, что в таких случаях имеет смысл обращаться непосредственно к понятию «единый общий изобретательский замысел».

Напомним, что в прежних отечественных инструкциях [1], единство изобретения связывалось с единой задачей, решаемой группой изобретений. Значительно раньше этот тезис был сформулирован Имперским Судом Германии[2]: «изобретение является единым, когда единой может быть признана лежащая в его основе задача и все его части необходимы для решения этой задачи или хотя бы пригодны для того, чтобы способствовать этому решению» (решение суда 1913 года). Несмотря на то, что автор [2] считает такую концепцию расплывчатой, в конкретных ситуациях она полезна для построения доказательств наличия «единого замысла» и, более того, ею пользуются и в настоящее время в судебной практике.

Ниже предлагается условный пример, иллюстрирующий подход оценки соответствия единому изобретательскому замыслу с учетом единой задачи:

Заявлены: способ получения полимерного материала и устройство для его получения.

Способ состоит в обработке исходного полимера сшивающим агентом с получением материала требуемой объемной структуры. Однако сшивка происходит при высокой температуре, а исходный полимер не термостоек и разлагается при повышении температуры.

Введение стабилизатора стойкости позволяет снизить деструкцию, но отрицательно сказывается на свойствах объемной структуры.

Задача, решаемая изобретением, - исключение деструкции исходного полимера при сохранении свойств объемной структуры конечного материала.

Поставленная задача решается предложенным способом и устройством, которое представляет собой шнек с винтом определенной формой, который позволяет при действии давления ориентировать молекулы полимера и облегчить его сшивку (т.е. получение объемной структуры) без воздействия высокой температуры.

Устройство - шнек и способ, состоящий в обработке полимера сшивающим агентом, не имеют ни одинаковых, ни соответствующих технических признаков, тем не менее и техническая взаимосвязь, и единый замысел логически и технически обоснованы.

В работе [3], посвященной сравнительному анализу патентной практики в Китае, Германии и ЕВП, отмечается, что в Китае единство изобретения признается соблюденным при условии, что все пункты формулы изобретения «содержат одни и те же или соответствующие технические признаки» или «относятся к общей идее изобретения».

Учитывая, что замысел и идея - в значительной степени синонимы, можно считать, что патентное право Китая подчеркивает необходимость непосредственного обращения к понятию «единый замысел», а не только к его толкованию как присутствию «одинаковых технических признаков».

Таким образом, одно и то же понятие «единый общий изобретательский замысел» из патентного законодательства России соответствует конкретному перечню допустимых сочетаний объектов изобретений, а в Конвенции по существу сводится к наличию у объектов одинаковых или соответствующих технических признаков.

Что касается наших рекомендаций, основанных на реальной практике, то в краткой формулировке они сводятся к следующему: непосредственное обращение к смыслу понятия «единый общий замысел» в сочетании с убедительными техническими аргументами имеют полное право на существование и не противоречат тексту Патентного Закона РФ.

Литература

1. Руководство по методике предварительной и государственной научно-технической экспертизы изобретений.- М.: ВНИИПИ,1988.- С. 55.
2. Фогель А.Я. Охрана изобретений в области химии.- Рига: Издательство “Зинатне”, 1970.- С. 322.
3. Qingkui Zhang. Der Patentschutz gur pharmazeutische Erjindungen in der Volksrepublic China im Vergleich zum deutschen und europaischen Recht// GRUR Int – 1990.-№ 2.-Р. 119-121.

[1]* В настоящей статье использованы следующие документы:

а) EPC (Европейская патентная конвенция), содержащая 178 статей, и в частности вышеприведенную ст.82

б) Implementing Regulations to the Convention (Инструкция к Конвенции), содержащая 112 Правил (Rule), и в частности, Правило 30, и основанные на соответствующих статьях (Article)Конвенции

в)Guidelines for examination in the EPO (Руководство по экспертизе ЕПВ), которое состоит из пяти частей (Parts A,B,C,D,E), каждая из которых имеет главы (Chapter), которые в свою очередь имеют разделы и подразделы, основанные на соответствующих статьях Конвенции и Правилах Инструкции.

[2]*.п.7.3а и 7.4а – имеющие отношение и промежуточным и конечным продуктам, а также формулам изобретения Маркуша, соответственно, будут рассмотрены в последующих статьях, посвященных специально этим вопросам

[3] * Иногда заявитель представляет пункты формулы, которые хотя выражены отдельно, в действительности попадают в одну и ту же категорию и имеют одинаковую эффективность. Эксперт должен иметь ввиду, что наличие таких различных пунктов формулы может помочь заявителю в получении полной защиты для его изобретения во всех странах патентования, принимая во внимание то обстоятельство, что нарушение европейского патента рассматривается в соответствии с национальным Патентным законом. Поэтому, хотя эксперт не должен разрешать не необходимое увеличение независимых пунктов формулы (см.III.5), он все же не должен приминать сверхакадемических или жестких решений к наличию ряда пунктов формулы, которые выражены различно, но очевидно подобного (схожего) действия (результата).

