

Опыт делопроизводства по евразийской зонтичной заявке украинского заявителя

Р.А.Веселовский, изобретатель, д.т.н., профессор,
Л.Н.Линник, изобретатель, патентовед, академик МААНОИ,
Р.Я.Любинский, генеральный директор "СТРОЙАРСЕНАЛ МТК",
Л.П.Тимофеенко, украинский патентный поверенный, академик МААНОИ.

Опубликовано в сборнике докладов 5-й Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности" 03-07.09.2001г. - Крым г.Алушта

В формулу изобретения евразийской заявки №199901054 (патент № 002173 опубликован в Бюллетене ЕАПВ №1 2002г.) помимо нескольких пунктов, защищающих оптимальные диапазоны способа изоляции и упрочнения строительных конструкций и композиции для его осуществления "СИЛОР" [1], были включены в качестве независимых два зонтичных пункта, существенно расширяющих объемы испрашиваемой патентной охраны заявленных объектов. В процессе делопроизводства с экспертом, ведущим заявку, в порядке ответа заявителя на запрос экспертизы и проведенного экспертного совещания были сняты многочисленные возникшие вопросы, и была согласована формула изобретения, содержащая зонтичные пункты и практически не сужающая объемы первоначально испрашенных прав. В итоге заявителем было получено уведомление от 14.11.2000г. Евразийского патентного ведомства о готовности выдать патент, согласие с которым было зафиксировано оплатой и зачетом пошлины за выполнение последующих формальных этапов делопроизводства и оформление охранной грамоты патента.

Однако, неожиданно для заявителя патентным ведомством было принято решение отозвать полученное уведомление о готовности выдать патент и было отправлено 26.01.2001г. уведомление о необходимости представления дополнительных материалов, в котором сообщалось: "1. Экспертиза приносит свои извинения заявителю за то, что вынуждена отозвать предыдущую корреспонденцию (уведомление о готовности выдать патент), поскольку при повторном рассмотрении материалов заявки коллегией экспертов обнаружен ряд недостатков, препятствующих выдаче Евразийского патента на данное техническое решение с формулой изобретения, представленной заявителем. Пошлина за выдачу и публикацию патента может быть возвращена по просьбе заявителя.". Эти недостатки экспертиза аргументировала в основном недостаточностью информации для понимания сущности двух зонтичных пунктов, целесообразностью исправления некоторых мелких погрешностей, и в результате

предложила для выдачи патента вариант формулы изобретения, в котором были исключены все зонтические пункты.

Неординарная ситуация с отзывом положительного решения по заявке обусловила "настороженность" специалистов заявителя и других заинтересованных лиц, часть из которых расценила действия экспертизы как субъективно-ориентированные, недостаточно обоснованные или даже недобросовестные. В частности, некоторые юристы усмотрели в делопроизводстве по данной заявке грубое нарушение общепринятых международных норм, согласно которым действующие законодательства не предусматривают ситуаций, по которым, в частности, патентное ведомство может само по своей инициативе отменить принятое им решение, тем более вопреки позиции заявителя и после фиксации этого решения согласием с ним заявителя и оплаченной им пошлиной за выдачу патента. Кроме того подтвердилось мнение ряда специалистов, что несмотря на появление нескольких публикаций по зонтическому патентованию, конструктивной дискуссии по поднятым вопросам [3] на страницах специализированной печати пока не получилось, в связи с чем дискуссионные вопросы приходится решать специалистам в процессах делопроизводства по конкретным зонтическим заявкам.

Не понимание сущности двух зонтических пунктов экспертиза пыталась обосновать в своем отзыве, в частности, следующим. "В формуле изобретения заявитель указывает, что пропитку поверхности производят в "n" этапов, при этом $1 \leq n \leq 15$. Однако, в материалах заявки никак не обоснован данный интервал и ни в одном из примеров не указано, сколько раз наносят используемую композицию"... "Следует также отметить, что в материалах заявки не указано, как выбираются коэффициенты α и β , используемые заявителем в математических выражениях, входящих в формулу изобретения, и ни в одном примере осуществления способа не показано применение этих неравенств, в связи с чем упомянутые математические выражения, по мнению экспертизы, не являются существенными признаками, обеспечивающими достижение заявленного технического результата, и должны быть исключены из объема притязаний"... "Кроме того, математическое выражение $1 \leq (d1 + d2) / d2 \leq 2$, включенное в п.1 формулы изобретения, выполняется для любых двух произвольных величин при условии, что $d1 \leq d2$, поэтому оно, по мнению экспертизы, также не является существенным признаком и должно быть исключено из формулы изобретения".

Учитывая доводы экспертизы заявитель вынужден был вынужден представить, в частности, следующие разъяснения и дополнительную информацию. "Заявитель, действительно, указал в качестве одной из операций заявленного способа, неразрывно взаимосвязанной с остальными операциями, "что пропитку производят в n этапов, выбирая n в пределах $1 \leq n \leq 15$ ", для того чтобы конкуренты не могли легко обойти способ простым увеличением количества этапов пропитки.". При этом в дополнительных 6 примерах практического осуществления заявленных объектов была убедительно обоснована промышленная применимость способа в заданном интервале этого и других параметров в отношении достижения указанного технического результата. Было также разъяснено, что

"Действительно, в формуле изобретения для достижения ее максимальной общности патентно-правовой охраны, что уже отмечалось, использованы такие виды аналитических соотношений, чтобы исключить необходимость указания размерности входящих в них величин, в частности для параметров m_1 , m_2 , α , β , d_1 , d_2 , C_1 , C_2 , C_3 . Это сделано для того, чтобы искусственно не сужать объем правовой охраны, а также в связи с тем, что нет разницы как указать размерность и численное значение, например, m_1 равное 50 мг/см², 5 Г/дм², 0,5 кг/м² или 5 Т/га, или же проникновение в поры на глубины d_1 , d_2 в несколько микрон в случае бетона, мм в случае кирпичной кладки или см в случае древесины. В практических примерах, в частности, на стр.10 описания изобретения указывается, что расход композиции составил 0,4 кг/кв.м или 0, 6 кг/кв.м, или 2,4 кг/кв.м и др., а также в формуле изобретения в тех случаях, когда нет необходимости в достаточной общности притязаний, приведены размерности параметров, например, массовые части ингредиентов"...

"Однако основная цель использования выбранных аналитических соотношений заключается в том, что они несут в себе гораздо более глубокий и практически важный содержательный и правовой смысл, чем традиционные формулировки. В частности, операция "наносит пропитку на единицу площади обрабатываемой поверхности в количествах, минимальное значение m_1 и максимальное значение m_2 которых выбирают в пределах $0,65 \leq (m_1 + \alpha \cdot m_2) \setminus m_2 \leq 2,7$, где α - экспериментальный коэффициент, выбираемый в зависимости от изолирующих и упрочняющих свойств пропитки, в пределах $0,65 \leq \alpha \leq 1,7$ " означает возможность и правовую охрану как равномерного, так и неравномерного нанесения пропитки на любую единицу площади обрабатываемой поверхности в любых количествах от m_1 до m_2 , что как очевидно охватывает все практически реальные ситуации. Очевидна и практическая целесообразность корректировки максимального значения m_2 с помощью экспериментального коэффициента α , выбираемого в зависимости от изолирующих и упрочняющих свойств пропитки"...

"Не менее практически важный содержательный и правовой смысл имеет и признак в отношении глубины проникновения пропитки: "...обеспечивая ее проникновение в поры на глубины, минимальные значения d_1 и максимальные значения d_2 которых выбирают в пределах $1 \leq (d_1 + d_2) / d_2 \leq 2$ ". Этот признак в отличие от известных признаков, устанавливающих, как правило, только некоторую среднюю глубину проникновения вещества в материалы, характеризует, устанавливает и защищает практически реальные ситуации в том числе и условие проникновения пропитки на любую глубину в пределах максимальной, различающуюся в различных участках одной и той же обрабатываемой поверхности, что обуславливает существенность этого признака в отличие от мнения экспертизы. Таким образом заявителем фактически предпринят уход от идеализированного упрощенного общеупотребительного представления о сущности усредненных операций способа и содержания компонентов вещества и осуществлено приближение к реальной схеме выполнения заявленных объектов. В действительности, уход от идеализированных, упрощенных схем и постоянное приближение путей решения физических, технических и других задач к более практически реальным, требует использования употребленных заявителем формулировок"... , что безусловно должно все шире использоваться в патентной практике

для более полноценной защиты не идеализированных, упрощенных, усредненных, а более реальных технических решений [2].

"Заявленные экспериментальные коэффициенты α и β , обеспечивают улучшение достижения технического результата при любом произвольном их выборе в заявленных пределах... Указать, как выбирают оптимальные значения этих коэффициентов, заявитель не может, так как это означает раскрыть в интересах конкурентов заявителя его ноу-хау, доказывающие уже не промышленную применимость, а обеспечивающие определение оптимальных, наиболее эффективных конкретных значений этих коэффициентов и других параметров в их заявленных диапазонах. На бесплатное раскрытие своих ноу-хау перед конкурентами оптимальных, наиболее эффективных конкретных значений коэффициентов и других параметров внутри технически реализуемых заявленных пределов заявитель пойти не может".

Тем не менее, несмотря на возражения заявителя, экспертиза настояла на представлении дополнительной информации, которая частично носит конфиденциальный, коммерчески ценный характер и содержит ноу-хау, а также графических иллюстраций ее поясняющих. Для пояснения, в дополнение к описанию изобретения заявитель привел на Фиг.1 схему реального трехэтапного нанесения и проникновения в поры обрабатываемой поверхности изолирующей и упрочняющей композиции. На схеме отражены, результаты n-этапного сглаживания рельефа обработанной поверхности, необходимого, в частности, из-за практических неравномерностей количеств пропитки, наносимой на ту или иную единицу поверхности, а также из-за различия глубин d_1 и d_2 проникновения пропитки в поры в разных местах обработки. На Фиг.2 были приведены кривые зависимостей α - экспериментального коэффициента, выбираемого в зависимости от упрочняющих свойств пропитки, а на Фиг.3 - в зависимости от изолирующих свойств пропитки для уточнения максимального значения m_2 пропитки, наносимого на единицу площади поверхности, в частности, кирпича, мрамора и бетона. Гидроизолирующие свойства пропитки определялись на основе измерений водопроницаемости обрабатываемой поверхности. На Фиг.4 были приведены кривые изменения β - экспериментального коэффициента, выбираемого в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности для корректировки содержания C_2 вещества, выбранного из группы, включающей краунэфир, и/или вещества, имеющего в своей структуре цепочку, состоящую из не менее, чем 2-х оксиэтиленовых или оксипропиленовых групп, являющегося наиболее эффективным компонентом композиции из обеспечивающих достижение технического результата заявленных объектов. Пористость определялась как процентное содержание объема пор в единице объема материала - кирпича, известняка и волокнистого дерева. Заявленные экспериментальные коэффициенты α и β , как уже дополнительно, было отмечено, обеспечивают достижение в той или иной мере указанного в заявке технического результата при любом произвольном их выборе в заявленных пределах, в частности, из зависимостей проиллюстрированных на Фиг.2-4. Представленная дополнительная информация и

разъяснения позволили снять все вопросы экспертизы и в процессе коллегиального рассмотрения заявки 19.07.2001г. согласовать формулу изобретения с сохранением в ней зонтичных пунктов.

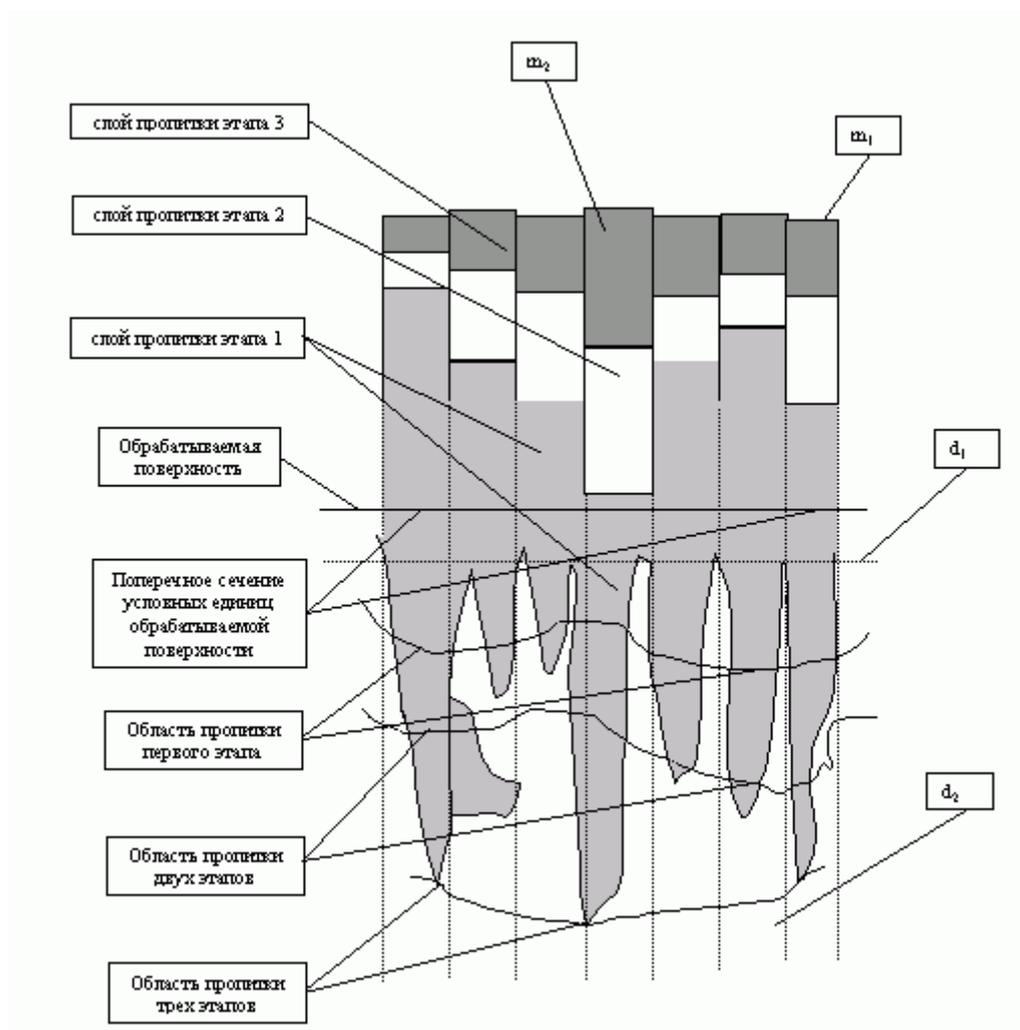
Анализ ситуации с делопроизводством по данной заявке дает основание обратить внимание также на следующие дискуссионные вопросы. Многие специалисты считают все же, что в интересах заявителя конфиденциальную, коммерчески ценную информацию или ноу-хау, нельзя включать сразу в первоначальные материалы заявки, которые неизбежно будут опубликованы вместе с заявкой или описанием патента в случае его выдачи или после истечения 18-месячного срока делопроизводства. Такую информацию следует предоставлять при необходимости только в процессе рассмотрения заявки в порядке ответа на возможные вопросы экспертизы, если они возникнут, несмотря на то, что это ориентация на возможное затягивание сроков рассмотрения заявки. Хотя при этом могут и удлиниться сроки делопроизводства, однако, учитывая исключение из публикации материалов переписки по заявке, это является средством сокрыть от конкурентов, возможных нарушителей или потенциальных лицензиатов патентов конфиденциальную, коммерчески ценную информацию или ноу-хау, без знания которых экспертиза не может или затрудняется признать заявленное предложение промышленно применимым.

Использование зонтичных аналитических соотношений в существенных признаках позволяет экспертизе часто находить в них непосредственно или после их некоторых преобразований технически некорректные или даже абсурдные значения, считать эти абсурдные значения таким образом заявленными и в результате относить эти существенные признаки к неидентифицируемым или промышленно не применимым. Поэтому в целях предотвращения таких случаев целесообразно в формулу изобретения или описание изобретения вводить дополнительные ограничения на возможности избыточного толкования существенных признаков, например, в виде: "при использовании математических выражений с ограничениями выбирают значения параметров в заявленных пределах, а именно, для параметра n - это целые, не равные нулю положительные натуральные числа, а для остальных параметров - это действительные числа, исключая иррациональные, трансцендентные, комплексные, отрицательные, а также технически некорректные и практически не воспроизводимые значения взаимосвязанных параметров существенных признаков." Это дополнение естественно допустимо сделать и в процессе ведения делопроизводства, поскольку оно сужает до использования только промышленно применимых первоначально испрошенных объемов притязаний заявки, не меняя существа заявленного предложения. В случае рассматриваемой евразийской заявки, после попытки таким образом исключить из рассмотрения попавшие в поле зрения экспертизы абсурдные значения взаимосвязанных заявленных параметров, характеризующих существенные признаки, она выступила с инициативой в формулу изобретения не включать предложенные заявителем подобные ограничения на возможность рассмотрения абсурдных значений, ссылаясь на то, что ограничений не было в первоначальных материалах и что практическое не использование абсурдных значений само собой подразумевается.

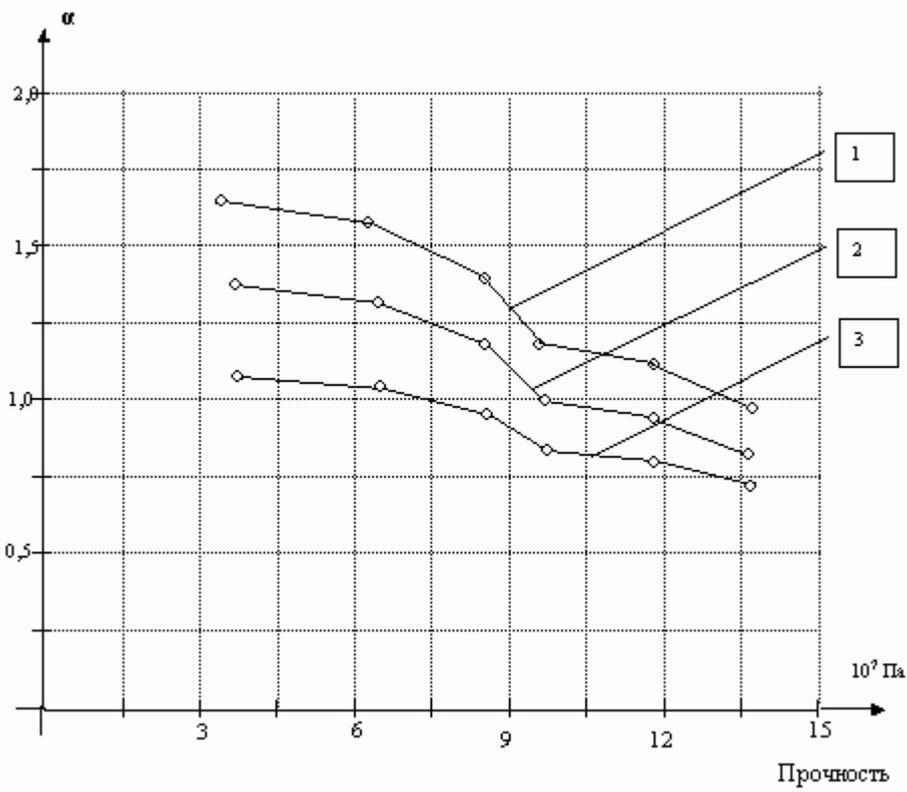
Следует также отметить, что экспертиза не "удержалась от рафинирования" описания и формулы изобретения, то есть от устранения ее некоторых мелких недостатков, которые в принципе не могли существенно сказаться на принятии решения об охраноспособности заявленных объектов в целом. Ряд специалистов рекомендует воздерживаться от всякого "рафинирования" материалов заявки, без которого можно обойтись, так как оно, хотя и осуществляемое в интересах заявителя, может сказаться отрицательно при оценке его конкурентами вопроса о беспристрастности и объективности экспертизы [4].

Список литературы

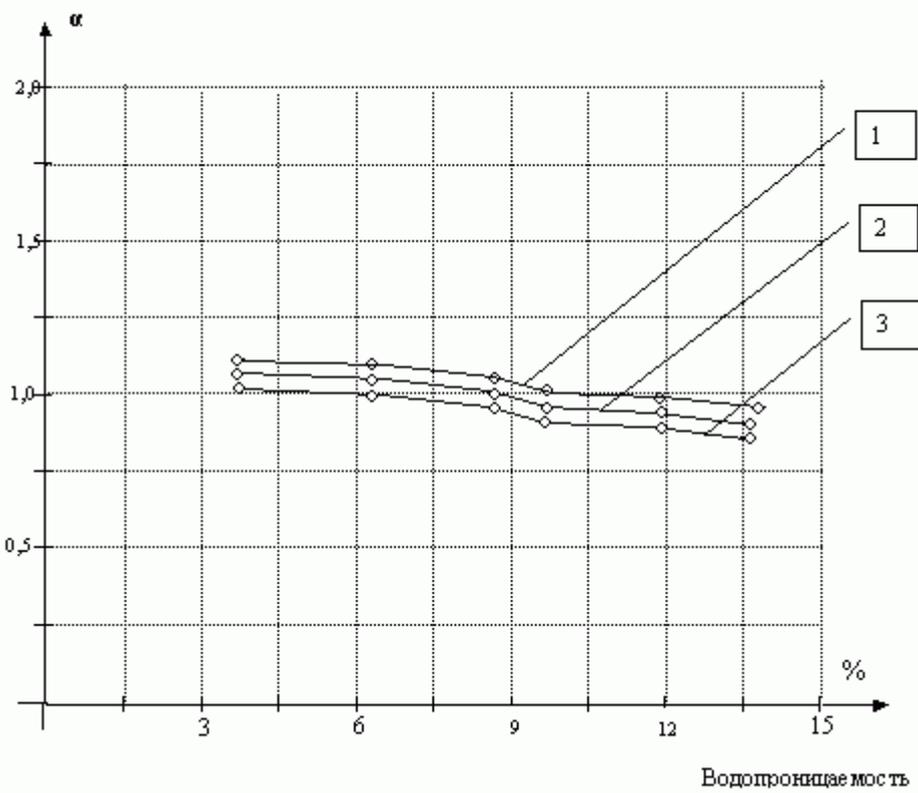
- А.Балело, Р.Веселовский и др., а) Отверждение полимерных композиций на основе полиизоцианата. Пластические массы. №3, 1996; б) Журнал прикладной химии. 1988, т.61, №8, с.1872-1876; в) Пластические массы, 1988, №10 с. 15-17.
- Л.Н.Линник, "Перспективы и особенности создания специализированных патентов на изобретения", Интеллектуальна власність, №9,1999г.,Київ.
- Л.Н.Линник, "Особенности создания зонтичных патентов на изобретения". Интеллектуальная собственность, №5, 2000г.
- В.Джермакян, В.Казакова, Е.Полищук, Н.Разумовская, "Критерии охраноспособности объектов промышленной собственности и экспертиза". Интеллектуальная собственность, №9, 2000г.



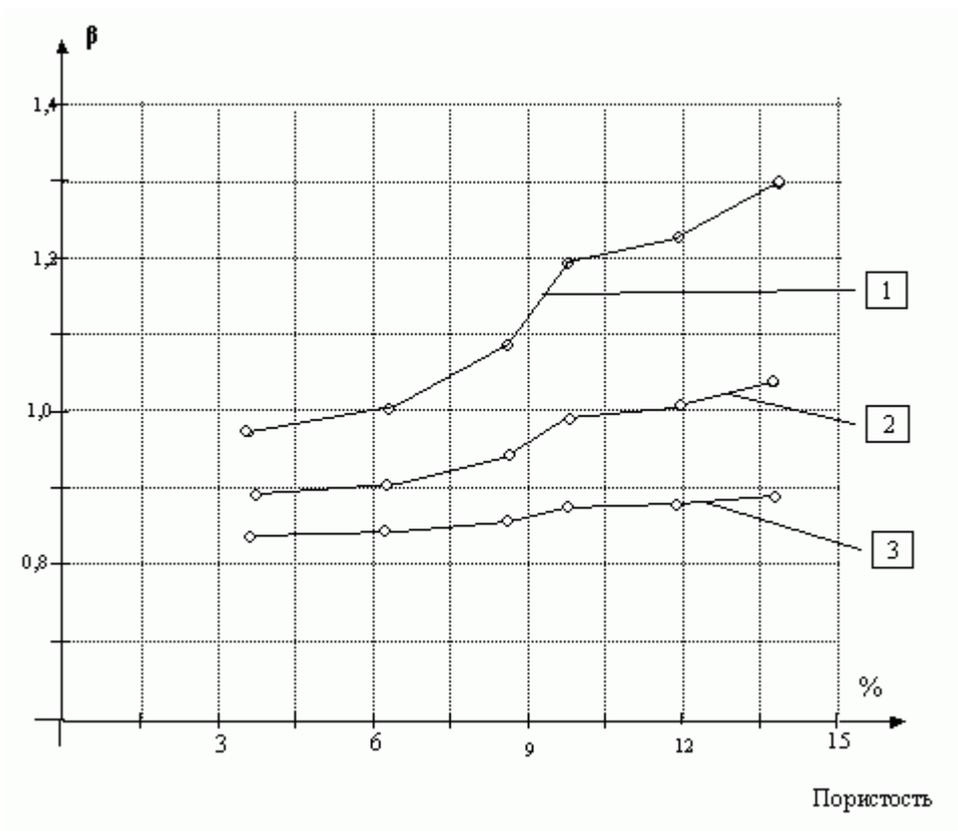
Фиг.1



Фиг.2



Фиг.3



Фиг.4