

Медведев Валерий Николаевич
Челышева Ольга Вячеславовна

Журнал "ИС. Промышленная собственность" 2002 г. №10

Оценка соответствия единству изобретения промежуточных и конечных продуктов

(Согласно требованиям Европейской патентной конвенции, Договору о патентной кооперации и Евразийской конвенции)

Правила оценки критерия единства изобретения Международных патентных ведомств содержат специальные требования применительно к промежуточным и конечным продуктам. Согласно п. 7.3а (Часть С, Глава III) Руководства по проведению экспертизы Европейского патентного ведомства (далее ЕПО):

Единство изобретения в отношении промежуточного и конечного продуктов признается соблюденным, если:

(I) промежуточный и конечный продукты имеют одинаковый существенный структурный элемент, т.е. их основные химические структуры - одинаковые, или их химические структуры технически тесно взаимосвязаны, причем промежуточный включается в конечный как существенный структурный элемент, и

(II) промежуточный и конечный продукты технически взаимосвязаны, что означает, что конечный продукт получен непосредственно из промежуточного или выделен из него через небольшое число промежуточных, каждый из которых содержит одинаковый существенный структурный элемент.

(III) Единство изобретения также имеет место в случае промежуточного и конечного продуктов, структура которых неизвестна; например, между промежуточным с известной структурой и конечным с неизвестной структурой, или между промежуточным неизвестной структуры и конечным неизвестной структуры.

В таких случаях достаточно доказательств, позволяющих заключить, что промежуточный и конечный продукты технически тесно взаимосвязаны, например, когда промежуточный продукт содержит тот же существенный элемент, что и конечный продукт, либо привносит этот существенный элемент в конечный продукт.

(IV) Различные промежуточные продукты, используемые в различных процессах для получения конечного продукта, могут быть заявлены в одной формуле изобретения при условии, что они имеют одинаковый существенный структурный элемент.

(V) Промежуточный и конечный продукты в процессе получения последнего не должны разделяться другим, не новым, промежуточным продуктом.

(VI) Если заявляются различные промежуточные продукты для различных структурных частей конечного продукта, единство изобретения не считается соблюденным между этими промежуточными продуктами.

(VII) Если промежуточные и конечные продукты представляют собой семейства соединений, то каждый промежуточный продукт должен соответствовать соединению, заявляемому в семействе конечных продуктов.

Однако некоторые конечные продукты могут и не иметь соответствующих соединений в семействе промежуточных продуктов, так что эти два семейства могут не быть абсолютно конгруэнтными.

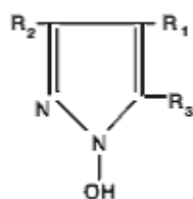
(VIII) Тот факт, что кроме способности быть используемым при получении конечного продукта, промежуточные продукты также обладают другим видом активности, не может отрицательно сказаться на единстве изобретения".

В Приложении В к Административным Инструкциям Договора о патентной кооперации (далее РСТ) пункт (g) по существу повторяет требования, изложенные выше. Отличие состоит только в том, что представлено определение термина "промежуточный", согласно которому термин "промежуточный" означает промежуточный или начальный продукт. К таковым относятся продукты, свойства которых позволяют использовать их для производства конечных продуктов посредством физических или химических изменений, в результате которых осуществляется преобразование промежуточного продукта.

Кроме изложения требований указанная Инструкция РСТ содержит в части II примеры, иллюстрирующие применение принципов единства изобретения с целью послужить ориентирами в конкретных случаях. Так, согласно этой Инструкции РСТ, единство изобретения соблюдено в следующих примерах (нумерация примеров соответствует нумерации, приведенной в Инструкции РСТ).

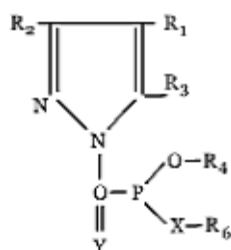
Пример 25

Пункт 1



(промежуточный продукт)

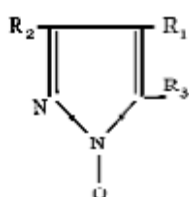
Пункт 2



(конечный продукт)

Химические структуры промежуточного и конечного продуктов технически тесно взаимосвязаны.

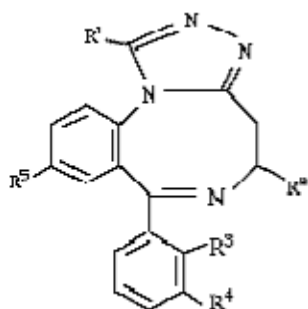
Существенным структурным элементом, включенным в конечный продукт, является



Следовательно, между Пунктами 1 и 2 существует единство.

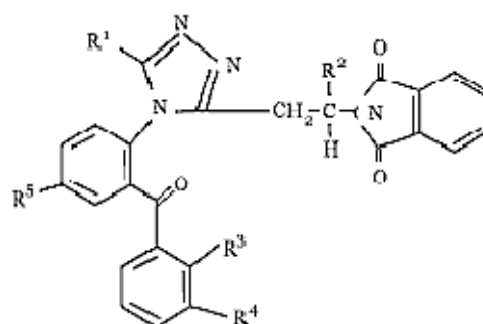
Пример 26

Пункт 1



(I)

Пункт 2



(II)

Соединение (II) описано как промежуточный продукт для получения соединения (I). Механизм замыкания кольца хорошо известен из уровня техники. Хотя основные структуры соединения (I) (конечный продукт) и соединения (II) (промежуточный продукт) отличаются в значительной мере, соединение (II) представляет собой предшественник соединения (I) с разомкнутым кольцом. Оба соединения содержат общий существенный структурный элемент в виде группы из двух фенильных колец и триазольного кольца. Следовательно, химические структуры обоих соединений должны рассматриваться как технически тесно взаимосвязанные.

Пример 27

Пункт 1. Аморфный полимер А (промежуточный продукт).

Пункт 2. Кристаллический полимер А (конечный продукт).

В данном примере пленку аморфного полимера А растягивают до перехода в кристаллическое состояние.

Единство изобретения существует ввиду наличия отношения промежуточный/конечный продукт, в котором аморфный полимер А используется в качестве начального продукта для получения кристаллического полимера А.

Для большей ясности предположим, что полимер в данном примере - это полиизопрен. Тогда промежуточный продукт, аморфный полиизопрен, и конечный продукт, кристаллический полиизопрен, имеют ту же самую химическую структуру.

И, наконец, согласно п. 2.2. "Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в ЕАПВ": *"промежуточный продукт может быть заявлен в качестве самостоятельного изобретения без нарушения требования единства изобретения в составе группы изобретений наряду с конечным продуктом, если конечные и промежуточные продукты обладают общими существенными структурными элементами или структура промежуточного продукта включается в качестве существенного структурного элемента в структуру конечного продукта (соответствует правилу(I) п.7.3а Руководства ЕРО - прим. авт.)."*

Промежуточный или конечный продукты считаются технически взаимосвязанными в том случае, если конечный продукт получается непосредственно из промежуточного продукта, либо выделяется из него через небольшое число других промежуточных продуктов, все из которых содержат тот же самый существенный структурный элемент (соответствует правилу(II) п.7.3а Руководства ЕРО - прим. авт.). Промежуточный и конечный продукт в процессе получения последнего не должны разделяться другим, не новым, промежуточным продуктом (соответствует правилу (VII) п.7.3а Руководства ЕРО - прим. авт.)."

Требование единства изобретения не будет нарушено также в случае, если конечный продукт получается из различных промежуточных продуктов, используемых в различных процессах, при условии, что они имеют один и тот же существенный структурный элемент (соответствует правилу (IV) п.7.3а Руководства ЕРО - прим. авт.)."

Напомним, что согласно правилу (III) п.7. За единство изобретения считается соблюденным, если в изобретениях, представленных в формуле изобретения в виде группы изобретений, в качестве признаков* изобретений описаны промежуточные и/или конечные продукты с неустановленной структурой. В этом случае должна быть показана схожесть их основных технических характеристик, необходимых для получения технического результата.

Интересно, что в сборнике "Евразийское патентное законодательство. Комментарии и нормативные акты" (Издание 3-е, М.: ВНИИПИ, 1998, с. 49) соответствующее требование изложено иначе, а именно:

«Единство изобретения может быть также соблюдено между промежуточным и конечным продуктом с неизвестной структурой, например, между промежуточным продуктом, имеющим неизвестную структуру, и конечным продуктом с неизвестной структурой.

В таких случаях должно быть показано, что промежуточный продукт содержит тот же существенный структурный элемент, как и конечный продукт, либо привносит этот существенный структурный элемент в конечный продукт».

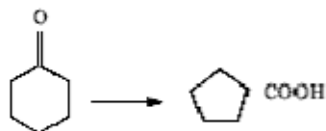
Далее согласно Правил ЕАПВ: *"Различные промежуточные продукты, используемые в различных способах получения конечного продукта, могут быть указаны в одной формуле изобретения (как варианты) при условии, что все они обладают общим (подобным) существенным структурным элементом" (соответствует п. (iv) п. 7. За Руководства ЕПО - прим. авт.)."*

Итак, основное требование, общее для всех правил, которое необходимо для соответствия промежуточного и конечного продуктов единству изобретения - наличие у последних одинакового (или подобного) существенного структурного элемента. При этом подчеркивается, что это условие является доказательством технической взаимосвязи.

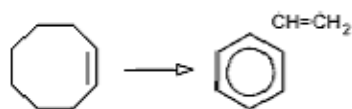
Такое толкование технической взаимосвязи между промежуточным и конечным продуктами для области химии (а речь идет преимущественно о последней) вступает в существенное противоречие с химической реальностью или, более того, принципами органического синтеза, основанными на преобразовании химических структур, причем зачастую на глубоком преобразовании. Последнее заведомо предполагает такое изменение промежуточного или исходного продукта, при котором оно никаких общих структурных фрагментов с конечным продуктом не может и не должно иметь по замыслу.

Известно, что большую часть химических реакций составляют:

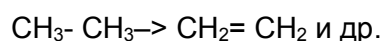
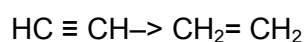
1) Реакции с изменением углеводородного скелета и функциональных групп. Они составляют значительную часть органического синтеза. Например, синтез циклопентанкарбоновой кислоты из циклогексанона



2) Молекулярные перегруппировки, например,



3) Реакции гидрирования и дегидрирования, например,



Все примеры взяты из книги "Как выбирать путь синтеза", Ч. Пейна, Л. Пейна. [Charles A. Payne, Lamer B. Payne, HOW TO DO AN ORGANIC SYNTHESIS, ALL YN AND BACON Inc., Boston, 1969].

Многие из органических химических соединений получены с применением именно таких реакций, а потому у них отсутствуют одинаковые структурные элементы. Однако последнее не означает, что между промежуточным и конечным продуктами отсутствует техническая связь и, тем более, это не означает отсутствие единого замысла, поскольку именно из данного исходного получено конечное. Можно даже сказать, что не только единый замысел, но и единое решение, а связь самая глубокая - химическая.

Наличие или отсутствие общего структурного элемента у промежуточного и конечного продуктов не является аргументом ни в пользу доказательства единого замысла и технической взаимосвязи, ни наоборот. Другими словами, этот формальный признак в данном случае абсолютно неприемлем для интерпретации понятия "единый изобретательский замысел".

В соответствии же с толкованиями Инструкций РСТ, ЕАПК, ЕРО, если из ацетилена получен галоацетилен [(I) $\text{CH} \equiv \text{CH} \rightarrow \text{CH} \equiv \text{CCl}$ (II)], то техническая связь между продуктами имеется, так как есть общий структурный фрагмент, а если из ацетилена получен этилен [(I) $\text{CH} \equiv \text{CH} \rightarrow \text{CH}_2 = \text{CH}_2$ (II)], то техническая связь, а главное, единый замысел, отсутствуют, так как такого

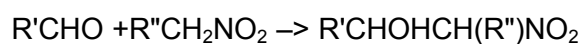
общего структурного фрагмента нет, хотя ситуация именно с точки зрения техники (химии) абсолютно идентичная.

Отождествление единого изобретательского замысла с наличием общего структурного элемента не выдерживает никакой критики и в случае применения правила (vi) п.7.3а Руководства ЕРО, а именно:

"(VI) если заявляются различные промежуточные продукты для различных структурных частей конечного продукта, единство изобретения не считается соблюденным между этими промежуточными продуктами".

Т.е. речь идет о случае, когда промежуточные продукты содержат разные существенные структурные элементы.

Известно, что химические реакции конденсации представляют собой взаимодействие двух, трех и более исходных продуктов, приводящее к получению одного конечного. Например, реакция Анри (Henry) представляет собой получение нитроспиртов по схеме



(I) (II) (III)

Оба промежуточных продукта (I) и (II) в равной степени принимают участие в образовании конечного продукта (III), и, если (I) и (II) - новые соединения, то вместе с (III) самым естественным образом составляют единый изобретательский замысел - замыслил синтезировать (III) - создай (II) и (I). Это не просто единство, а необходимость получения (I) и (II) для осуществления (III). Так вот, если R' и R'' будут одинаковыми, или иметь одинаковые структурные элементы, то согласно правилу (i) п.7.3а Руководства ЕРО можно признать соответствие единству изобретения, а если R' и R'' будут разными или не будут иметь одинакового структурного элемента, то по тому же самому правилу единство изобретения будет считаться нарушенным. И это при том, что по технической сущности решения совершенно идентичны.

В приведенных примерах единый замысел и техническая взаимосвязь очевидны, но замена последних понятий "одинаковым техническим элементом" приводит к прямо противоположным выводам. Единственным объяснением такой ситуации может быть только то, что отождествление понятий "единый изобретательский замысел" или "техническая взаимосвязь" с наличием "одинакового технического признака" далеко не всегда оправдано как с точки зрения техники, так и с точки зрения семантики.

Интересно отметить, что в одном из решений Технической Палаты жалоб ЕРО (*Off. J. EPO, 1993, № 11, р. 680-684*) рассматривалась европейская заявка с опубликованной формулой изобретения из 12-ти пунктов.

Отдел экспертизы ЕРО отказал в выдаче патента на том основании, что заявка не удовлетворяет требованиям ст. 82 Европейской патентной конвенции (далее ЕРС) "Единство изобретения", так как пункты формулы 8 - 10 характеризуют химические соединения, не имеющие общих структурных признаков с соединением, указанным в пункте 1 формулы, что позволяет сделать вывод об отсутствии взаимосвязи между ними.

На это решение экспертизы заявитель подал жалобу. По его мнению, в заявке соблюдено требование единства изобретения, поскольку промежуточные продукты по своему целевому назначению разработаны для получения конечного продукта, т.е. они связаны друг с другом единой изобретательской идеей. Заявитель настаивал на выдаче патента на основе заявленных притязаний и на возврате пошлины. Техническая Палата жалоб, рассмотрев существо дела, обосновала свое решение следующими доводами.

В соответствии с решениями Технической Палаты жалоб по аналогичным прецедентам единство изобретения считается соблюденным при заявлении нескольких групп новых промежуточных продуктов и одного конечного продукта, если промежуточные продукты заранее изготавливаются с определенным целевым назначением, а именно, для введения в конечный продукт определенных структурных элементов. В таких случаях можно говорить о наличии технической связи между этими соединениями. В рассматриваемом случае конечный продукт получается благодаря реакции химических соединений, указанных в пункте 10 формулы, с соединениями, которые заявлены в пункте 8 формулы, или с продуктами реакции последних с соединением по пункту 9 формулы. Несмотря на то, что обе группы промежуточных продуктов не имеют структурной взаимосвязи, их объединяет общая изобретательская задача, поскольку они самостоятельного значения не имеют. Следовательно, нельзя согласиться с решением Отдела экспертизы ЕРО о возможности дальнейшего рассмотрения притязаний по пунктам 8-10 формулы в виде выделенной заявки, т.к. это означало бы неправомерное разделение технически взаимосвязанного предмета изобретения. По мнению Технической Палаты жалоб, спорная заявка касается группы изобретений, которые связаны друг с другом таким образом, что они осуществляют одну изобретательскую идею.

В то же время Техническая Палата жалоб не нашла возможным удовлетворить требование заявителя о возврате пошлины, т.к. решение Отдела экспертизы ЕРО не содержит каких-либо существенных процессуальных нарушений. Заявитель мотивировал свое требование тем, что отдел экспертизы не обосновал свое толкование ст. 82 ЕРС. Однако отклонение заявки

базировалось на узком и ограниченном применении соответствующей правовой практики, и неправильная интерпретация ее не может расцениваться как существенная процессуальная ошибка.

На основании изложенного Техническая Палата жалоб вынесла следующее решение:

- решение Отдела экспертизы отменить;
- заявку вернуть в первую инстанцию для дальнейшего рассмотрения;
- предложение заявителя о возврате пошлины отклонить.

Трактовка "единого изобретательского замысла", предлагаемая указанными правилами Международных патентных конвенций, не только отрицает очевидную техническую взаимосвязь в случае промежуточных и конечных продуктов, но и, наоборот, позволяет признать ее там, где она отсутствует.

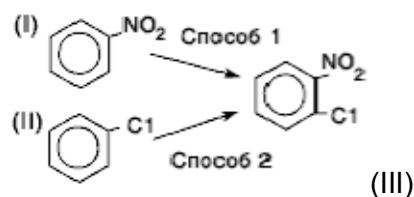
Далее речь пойдет о правиле (iv) п.7.3а Руководства ЕРО, в соответствии с которым два разных промежуточных продукта, используемых для получения одного конечного продукта в разных способах его получения, могут быть признаны соответствующими единству изобретения только при наличии общего структурного элемента.

Безусловно, если конечный продукт новый, то различные промежуточные продукты и различные способы с их использованием не будут нарушать единство изобретения, при одном условии, что все они предназначены для получения одного нового конечного продукта, поскольку он (один новый конечный) обеспечивает техническую связь и единую идею. Задумано новое конечное соединение, а под него - новые способы с различными исходными, т.е. промежуточными продуктами.

И при этом, как было показано выше, наличие общего структурного элемента вовсе не является необходимым. При отсутствии такого структурного элемента вышесказанное останется справедливым.

Но как быть, если конечное соединение не новое? Редакция указанных правил Руководства ЕРО по умолчанию допускает и такую ситуацию, т.к. специально нигде не оговаривает, какое получается соединение - новое или не новое. Такая ситуация совершенно реальна и ее следовало бы предусмотреть. Так вот, в этом случае вопрос о едином замысле переходит в другую сферу, поскольку не новое химическое соединение не может служить объединяющим началом.

Например, промежуточные соединения (I) и (II) могут быть использованы в синтезе конечного соединения (III)



Так как выполнено требование правила (IV) п.7.3а Руководства ЕРО, а именно, требование наличия общего структурного элемента для различных промежуточных продуктов, используемых в различных процессах для получения конечного продукта, то следует, что эти два разных способа соответствуют единому изобретательскому замыслу.

Однако по первому способу конечное соединение (III) получают хлорированием исходного соединения (I), а по второму способу - нитрованием исходного соединения (II). Способы разные, исходные соединения разные, общий замысел отсутствует, техническую взаимосвязь усмотреть невозможно, если только не считать одинаковое конечное соединение-продукт. Но конечный продукт - это только результат, никоим образом не свидетельствующий об общем замысле при осуществлении путей его получения.

С точки зрения области техники (химии) единства замысла нет никакого, и ни одному химику не пришла бы в голову идея объединять такие два способа в одной заявке. А вот указанное правило вполне позволяет это сделать. Здесь уместно привести представляющее несомненный интерес принципиальное решение Австрийского Патентного ведомства от 6 апреля 1964 г., провозгласившее по конкретному делу недопустимость объединения в одной заявке двух химических способов, которые отличаются по использованным исходным веществам и к тому же "функционально независимы друг от друга".

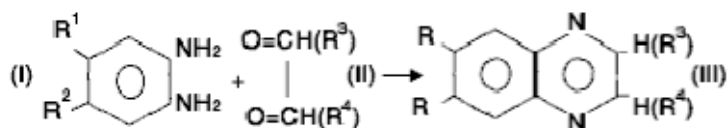
Цитируем:

"Применительно к химическим изобретениям - указало Австрийское Патентное ведомство по данному делу - ст. 49 патентного закона Австрии должна быть использована таким образом, что не могут быть объединены в одной заявке не зависящие друг от друга химические способы, соприкасающиеся лишь в том смысле, что они приводят к одинаковым химическим продуктам. Даже идентичность структурной формулы конечных продуктов не может связать их. Различие и независимость способов, не подлежащих объединению, имеются налицо прежде всего там, где исходные вещества и применяемые методы - тип реакции и т.д. совершенно различны".

Говоря об указанном правиле (IV) п.7.3а Руководства ЕРО хочется обратить внимание еще на одну деталь. Когда говорится о необходимости наличия общего структурного признака, то между чем и чем такая общность должна существовать? Между промежуточными и конечным продуктами или между двумя промежуточными продуктами? Если исходить из указанных правил (I), (II), (III) п.7.3а Руководства ЕРО и Инструкции РСТ, то можно заключить, что речь идет о наличии общего структурного признака между промежуточными продуктами и конечным продуктом.

Однако правило (VI) п.7.3а Руководства ЕРО ставит под сомнение это логическое заключение, т.к. это правило подразумевает как раз тот случай, когда два промежуточных продукта не имеют между собой одинакового структурного элемента, но каждый в отдельности имеют такой элемент с конечным продуктом. И тогда справедливо все то, о чем говорилось выше по поводу пункта (VI) п.7.3а Руководства ЕРО.

Многочисленные реакции конденсации или циклизации двух или нескольких исходных (промежуточных) продуктов в результате этого правила не будут соответствовать единству изобретения. Например, новый конечный продукт получен по реакции



Для получения нового соединения(III) необходимо было получить два новых промежуточных соединения(I) и (II), без которых невозможно получить (III), т.е. техническая связь между (I), (II) и (III) не требует никаких доказательств - они участвуют в одной реакции (реакция - это взаимодействие). Трудно представить более глубокую связь. Тем не менее, несмотря на очевидную техническую взаимосвязь всех соединений в решении одной задачи и одного замысла, вышеназванные формализованные правила (iv) и (vi) п.7.3а Руководства ЕРО не позволяют признать соединения I, II и III соответствующими единству изобретения.

Но как же быть с тем огромным числом реакций, в результате которых получается соединение, имеющее структурные части, источником которых являются разные промежуточные соединения. Для того, чтобы какое-то конечное соединение имело какой-то определенный структурный фрагмент, порой вовсе не нужно, чтобы оба промежуточных соединения были носителями этого структурного фрагмента, часто и одного промежуточного соединения с таким фрагментом достаточно. А вот обратная ситуация, когда конечное соединение несет в себе разные структурные фрагменты за счет взаимодействия разных промежуточных соединений, содержащих соответствующие фрагменты, очень характерна для синтеза соединений с заданными

свойствами. Но она по указанным правилам Руководства ЕРО не будет соответствовать единству изобретения.

Неясным представляется и вопрос с неидентифицируемыми продуктами.

Рассмотрим примеры формул изобретения из указанного Приложения В к Инструкции РСТ для этого случая. Нумерация примеров приведена как в Инструкции.

Пример 29

Пункт 1. Новое соединение, имеющее структуру А (промежуточный продукт).

Пункт 2. Продукт, получаемый реакцией А с веществом Х (конечный продукт).

Пример 30

Пункт 1. Продукт реакции А и В (промежуточный продукт).

Пункт 2. Продукт, получаемый реакцией продукта А и В с веществами Х и Y (конечный продукт).

В Примере 29 неизвестна структура продукта по пункту 2 формулы (конечного продукта). В Примере 30 неизвестны структуры как по пункту 1 формулы (промежуточного) продукта, так и по пункту 2 формулы (конечного) продукта. Далее, согласно Инструкции РСТ *"единство существует, если имеется свидетельство, которое могло бы привести к заключению, что характеристики конечного продукта, определяющие в данном случае признаки изобретения, привнесены благодаря промежуточному продукту.*

Например, целью использования промежуточных продуктов в Примерах 29 и 30 была модификация определенных свойств конечных продуктов. Упомянутое свидетельство может быть в виде результатов испытаний, приведенных в описании, показывающих влияние промежуточного продукта на конечный.

Если подобное свидетельство отсутствует, тогда нет и соответствия единству изобретения".

По нашему мнению, Примеры 29 и 30, во-первых, неопределенные, а во-вторых, вступают в противоречие с требованиями Инструкции РСТ о необходимости общего структурного признака у промежуточного и конечного продуктов.

В Примере 29 промежуточное соединение имеет определенную структуру, а следовательно, тот или иной фрагмент должен присутствовать в конечном соединении, даже если последнее в целом

четко не идентифицируемо. В таком случае Пример должен последовательно соблюдать все правила Инструкции РСТ, и в качестве доказательства единства изобретения требовать не каких-то неопределенных "характеристик конечного продукта", которые "привнесены промежуточным", а конкретный структурный фрагмент структуры А, который входит в конечный продукт.

Для большей ясности можно рассмотреть следующие конкретные решения:

Пункт 1. 1-амино-8-нафтолсульфоокислота (диазосоставляющая или промежуточный продукт для синтеза красителя).

Пункт 2. Кислотный лигниновый моноазокраситель, полученный сочетанием гидролизного лигнина с диазотированной 1-амино-8-нафтолсульфоокислотой в щелочной среде.

Как видно, это решение аналогично Примеру 29, когда промежуточное - химическое соединение установленной структуры.

В процессе диазотирования и сочетания остаток нафтолсульфоокислоты должен войти в конечный продукт, а также должна образоваться азогруппа. И если конечный продукт в целом не поддается строгой идентификации и описанию структурной формулой, то указанные структурные фрагменты вполне определимы аналитическими методами.

Учитывая толкование понятия "техническая связь" в соответствии с правилами Инструкции РСТ, логично было бы именно в данном случае потребовать доказательства наличия общего структурного фрагмента, а не какой-то неопределенной характеристики.

Другой пример:

Пункт 1. Гидролизный лигнин, полученный обработкой реагентом Х.

Пункт 2. Кислотный лигниновый моноазокраситель, полученный сочетанием гидролизного лигнина с диазотированной 1-амино-8-нафтолсульфоокислотой в щелочной среде.

Это решение соответствует Примеру 30. Какие же характеристики конечного продукта "привнесены" благодаря промежуточному продукту?

Предположим, что такая характеристика - обладать свойством красителя. Но сказать, что эта характеристика "привнесена" промежуточным (гидролизным лигнином) нельзя, потому что в равной степени в образовании красителя участвует и диазосоставляющая.

Данные примеры подобраны нами не случайно.

Если такой же анализ проводить для первого решения, то характеристика - обладать свойством красителя, должна быть "привнесена" диасосоставляющей. То есть, имеет место совсем обратная ситуация, лишней раз подтверждающая нелогичность толкований Инструкции РСТ.

Еще большее несоответствие с реальными техническими решениями обнаруживается при применении толкований из Правил ЕАПВ (1988 г., с. 28), согласно которым при оценке соответствия единству изобретения промежуточного и конечного продуктов с неустановленной структурой *«должна быть показана схожесть их основных технических характеристик, необходимых для получения технического результата»*.

Такое толкование граничит с нелепостью, поскольку основная цель большинства синтезов новых конечных продуктов состоит в получении совершенно новых характеристик и технических результатов, а вовсе не схожих с теми, которыми обладают исходные (промежуточные) продукты для синтеза. Красители получают, преимущественно, не из красителей, гербициды - не из гербицидов.

То есть, указанное требование заведомо невыполнимо и совершенно не является показателем технической взаимосвязи. Связь между промежуточным и конечным продуктами - это способ, позволяющий из первого получить второе. При этом схожесть технических результатов - это вовсе не схожесть структурных признаков, что еще раз подчеркивает внутреннюю противоречивость требования наличия общего структурного признака при толковании единства изобретения для промежуточного (исходного) и конечного продуктов Правилами ЕАПВ, Инструкцией РСТ и Руководством ЕРО.

Все указанные противоречия и несоответствия - следствие неверных представлений о химии и химических объектах, а также некорректного толкования единого изобретательского замысла и технической взаимосвязи.

Непреложным можно считать необходимость доказательств технической взаимосвязи, при этом доказательства должны носить технический характер, а не быть формальным соответствием установок патентно-правовых документов.

Проблема (в частности и в особенности для заявителей и патентных поверенных) заключается в том, что последние, с одной стороны, обязаны следовать требованиям "Правил" и "Инструкций", а с другой стороны, при работе с заявителями не могут не считаться с положениями области техники, тем более, что речь идет о "технической взаимосвязи".

Нельзя не сказать и о том, что решение вопроса через апелляционные органы, связанное с моральными и материальными издержками, вряд ли можно рассматривать как выход из созданной патентными ведомствами ситуации.

По нашему мнению, необходимо скорректировать толкование понятия "единый изобретательский замысел", как в отношении промежуточных и конечных продуктов, так и в общих положениях.

В первую очередь это касается требования наличия "*одинаковых или соответствующих технических признаков*" как единственного и обязательного доказательства наличия "*технической взаимосвязи*".

**Неясно, почему "в качестве признаков". Речь идет о самостоятельных объектах изобретения (но не признаках), а именно: о промежуточных и конечных продуктах. По-видимому, имеет место редакционная небрежность, приведшая к некорректности по существу.*

Литература:

1. Административные Инструкции РСТ. Приложение В. Единство изобретения. Проблемы промышленной собственности. Вестник Роспатента, 1997, № 4.
2. В.И. Блинников, А.Н. Григорьев, В.И. Еременко. Евразийское патентное законодательство (комментарий и нормативные акты). М.: ВНИИПИ, 1998.
3. Руководство ЕРО (Guidelines EPO. part C, Chapter III) июнь 2000.
4. Патентное дело. Дайджест российской и зарубежной прессы. М: ВНИИПИ, 1994, № 7-8, с. 87-88.

Медведев Валерий Николаевич Чельшева Ольга Вячеславовна

Журнал "ИС. Промышленная собственность"

2002 г.