

Критерий «единство изобретения»

в международных договорах и конвенциях

В.Н.Медведев - патентный поверенный, управляющий партнер ООО «Юридическая фирма «Городисский и партнеры»

Названные международные документы в общих требованиях одинаково толкуют понятие «*единый изобретательский замысел*» как наличие технической взаимосвязи между изобретениями, которая, в свою очередь, определяется одинаковыми или соответствующими «*особыми техническими признаками*».

В Инструкции к РСТ (1994 г.) требование единства изобретения изложено в Правиле 13.

«13.1. Требование

Международная заявка должна относиться только к одному изобретению или к группе изобретений, настолько связанных между собой, что они образуют единый общий изобретательский замысел («требование единства изобретения»).

13.2. Обстоятельства, при которых требование единства изобретения считается выполненным

*Если в международной заявке заявляется группа изобретений, требование единства изобретения, упомянутое в п. 13.1, считается выполненным **только в том случае**, когда имеется техническая взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или несколькими **одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками**. Выражение «особые технические признаки» означает те технические признаки, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений, рассматриваемых в совокупности».*

В Руководстве по экспертизе Европейского патентного ведомства (ЕПВ) толкование единства изобретения приведено в разделе 7:

европейская заявка должна «*относиться только к одному изобретению или группе*

изобретений, связанных между собой таким образом, что образуют единый общий изобретательский замысел».

Связь между изобретениями, требуемая ст. 82 ЕПК, должна быть технической взаимосвязью, выраженной в формуле изобретения в терминах одинаковых или соответствующих особых технических признаков.

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

Поскольку особые технические признаки каждого изобретения идентифицированы, следует определить существование технической взаимосвязи между изобретениями. И если она существует, то затрагивает или нет эти особые технические признаки. Кроме того, не является необходимым, чтобы эти особые технические признаки в каждом изобретении были одинаковыми.

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

В Правилах составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (далее – Правила) п. 2.2 гласит:

«Требование единства изобретения в отношении заявленной группы изобретений считается соблюденным в том случае, когда имеется техническая взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками, определяющими вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений.

При этом требование единства изобретения считается соблюденным, если ожидаемый технический результат достигается изобретениями, основанными на одном и том же принципе, что отражается, в частности, во взаимосвязи между признаками изобретений, определяющими технический результат».

Однако отождествление выражения «*единый изобретательский замысел*» с выражением «*одинаковый технический признак*» представляется не соответствующим его буквальной семантике.

Действительно: «*замысел*» – это задуманный план действий, **идея** (основная главная мысль), а «*признак*» – лишь показатель предмета, явления, по которому можно определить что-то.

Каким бы важным и существенным ни был технический результат, он никак не может быть адекватен более широкому и глубокому понятию «*замысел*» или «*идея*». Такое несоответствие неминуемо приводит к противоречиям на практике при оценке технических решений, в которых отсутствуют общие технические признаки, но имеется общий замысел.

В соответствии с толкованием упомянутых конвенций части должны иметь одинаковые технические признаки. Только тогда все вместе они признаются соответствующими единству изобретения.

Все нижеследующие примеры (их нумерация соответствует первоисточнику) из Приложения В к Административным инструкциям в соответствии с РСТ подтверждают сказанное, а именно:

«Пример 2

Пункт 1. Способ производства, включающий операции А и В.

Пункт 2. Устройство, специально предназначенное для осуществления операции А.

Пункт 3. Устройство, специально предназначенное для осуществления операции В.

*Единство изобретения существует между п.п. 1 и 2, либо между п.п. 1 и 3 формулы. Нет единства изобретения между п.п. 2 и 3 формулы, так как в этих пунктах **нет общего особого технического признака.***

Пример 3

Пункт 1. Способ окраски изделия с использованием краски, содержащей в качестве ингибитора коррозии новое вещество X, включающий операции распыления краски сжатым воздухом, наведения на распыляемую краску электростатического заряда посредством новой электродной структуры А и направление краски на изделие.

Пункт 2. Краска, содержащая соединение X.

Пункт 3. Устройство для нанесения краски, содержащее электродную структуру А.

Единство изобретения существует между п.п.1 и 2 формулы, где общим особым техническим признаком является краска, содержащая соединение X, либо между п.п.1 и 3 формулы, где общим особым техническим признаком является электродная структура А.

Однако нет единства изобретения между п.п. 2 и 3, так как в этих пунктах нет общего особого технического признака.

Пример 5

Пункт 1. Способ обработки текстильной ткани, включающий ее опрыскивание определенным составом при специальных условиях (например, температуре, облучении).

Пункт 2. Текстильная ткань с покрытием, получаемым согласно способу по п. 1.

Пункт 3. Распылитель для использования в способе по п. 1, отличающийся новой сопловой насадкой, обеспечивающей лучшее распределение распыляемого состава.

Способ по п. 1 придает неожиданные свойства продукту по п. 2. Особые технические признаки в п. 1 формулы – это использование определенных режимов осуществления способа, оказавшихся необходимыми при использовании данного покрывающего состава.

Единство изобретения существует между п.п. 1 и 2 формулы.

Распылитель по п. 3 не имеет соответствия с вышеупомянутыми особыми техническими признаками.

Единства изобретения между п. 3 и п.п. 1, 2 формулы не существует».

Из примеров следует, что техническая связь признается между частями и целым только в том случае, если она представляется замкнутой системой. Схематично такое целое выглядит как: «...».

При такой схеме связь должна существовать между каждым объектом в отдельности и должна быть подтверждена наличием во **всех** объектах одинаковых технических признаков (о соответствующих признаках ниже).

Однако образование единого целого, т.е. соединение частей, имеет место не только в случае замкнутого кольца, но и, например, при образовании «пучка», или «узла». Схематически это выглядит как: «...», но при этом между 2, 3, 4 в отдельности связи не существует. Однако все вместе они образуют целое.

Для техники наиболее характерна именно такая схема образования целого или единого. Любое устройство, содержащее несколько узлов, выполняющих свою функцию, изначально характеризующихся различными признаками, в принципе не может отвечать требованиям единства изобретения, даже если оно решает общую техническую задачу за счет новых и более совершенных отдельных узлов. В то же время при этом может быть доказана и техническая связь, и единый замысел, и общая изобретательская идея, и достижение одного результата. Обращает на себя внимание нечеткость и непоследовательность аргументации примеров из указанного Приложения В.

В примере 5 единство изобретения признается между п. 1 и 2 формулы не потому, что в способе по п. 1 и текстильной ткани по п. 2 имеются одинаковые технические признаки, а потому, что *«использование определенных режимов способа необходимо для придания неожиданных свойств продукту»*. Но в таком случае, почему бы не признать соответствующим единству изобретения и распылитель по п. 3 формулы с новой сопловой насадкой, использование которой необходимо для получения покрытия, а следовательно, продукта с новыми свойствами?

По логике именно такие комбинации характерны для технических решений. При этом никаких общих технических признаков нет, а есть общий технический результат, или решение общей задачи.

Пример 3 аналогичен: способ невозможно осуществить без устройства. В то же время эффективность способа определяется краской, которая, естественно, не может иметь общего технического признака с устройством. Тем не менее общая задача решается за счет и устройства, и краски, как составных частей способа.

Пример 2 демонстрирует полное отсутствие какой-либо технической аргументации и опирается на непосредственное отождествление *«единого изобретательского замысла»* с наличием *«одинакового технического признака»*.

Однако существует еще один термин, используемый во всех рассматриваемых документах, – это «*соответствующие технические признаки*».

В п. 7.2. Chapter III Руководства по экспертизе ЕПВ, например, указано:

«Необязательно, что специальные технические признаки в каждом изобретении должны быть одинаковыми.

Rule 30(1) поясняет, что требуемая взаимосвязь может быть обнаружена между соответствующими техническими признаками. Например, соответствие может быть следующим: 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, может быть блоком из резины».

Этот пример иллюстрирует два средства (блок из резины и металлическая пружина), обеспечивающие одинаковую функцию (свойство, качество) – упругость, но вовсе не «соответствующие» признаки из разных объектов.

Для сравнения приводим примеры из Приложения В:

«Пример 9

Пункт 1. Передатчик, снабженный расширителем динамического диапазона видеосигналов.

Пункт 2. Приемник, снабженный компрессором динамического диапазона принимаемых видеосигналов.

Пункт 3. Приемопередающее оборудование для видеосигналов, содержащее передатчик, снабженный расширительным диапазоном видеосигналов, и приемник, снабженный компрессором динамического диапазона принимаемых видеосигналов.

*Особым техническим признаком в п. 1 формулы является **расширитель** динамического диапазона видеосигналов, а в п. 2 – **компрессор** динамического диапазона принимаемых видеосигналов, которые представляют собой **соответствующие технические признаки**.*

Между п.п. 1 и 2 формулы существует единство изобретения. П. 3 включает оба технических признака и имеет единство с п.п. 1 и 2. Требование единства изобретения соблюдено и при отсутствии комбинационного пункта (пункта 3) формулы изобретения.

Пример 14

Пункт 1. Маркер для клеймения животных, содержащий дискообразный элемент со стержнем, отходящим от него в перпендикулярном направлении и имеющим вершину, приспособленную для проникновения сквозь кожу маркируемого животного, и фиксирующий дискообразный элемент, приспособленный для закрепления с вершиной стержня с другой стороны складки кожи.

Пункт 2. Устройство для установки маркера по п. 1, выполненное в виде пневматического пистолета, предназначенного для пробивания кожи животного стержнем, отходящим от дискообразного элемента, и снабженное упором, поддерживающим фиксирующий элемент, помещаемый на противоположной стороне складки кожи маркируемого животного.

*Особым техническим признаком п. 1 формулы является выполнение маркера в виде дискообразного элемента со стержнем и фиксирующим дискообразным элементом, скрепляемым с вершиной стержня. **Соответствующим особым техническим признаком** п. 2 формулы является пневматический пистолет, предназначенный для установки маркера и снабженный упором для фиксирующего элемента.*

Между п.п. 1 и 2 формулы имеется единство изобретения».

Приведенные примеры позволяют представить, что подразумевается под соответствующими признаками, и заключить, что это признаки из разных объектов для **совместного** осуществления какой-то функции, но не те признаки, которые имеют разную форму для реализации одной и той же функции **порознь** (пример из Руководства ЕПВ).

Тем не менее некоторые примеры из Приложения В не согласуются с приведенной выше формулировкой, вытекающей из примеров 9 и 14.

«Пример 7

Пункт 1. Коррозионностойкая и высокопрочная ферритовая лента нержавеющей стали, состоящая, в основном, (в вес. %), из $Ni = 2,0 - 5,0$; $Cr = 15 - 19$; $Mo = 1 - 2$; остальное – Fe, и имеющая толщину от 0,5 до 2,0 мм и 0,2%, предел текучести свыше 50 кг/мм².

Пункт 2. Способ получения коррозионностойкой и высокопрочной ферритовой ленты нержавеющей стали, состоящей, в основном, (в вес. %), из $Ni = 2,0 - 5,0$; $Cr = 15 - 19$; $Mo = 1 - 2$; остальное – Fe; включающий операции:

горячей прокатки до толщины от 2,0 до 5,0 мм;

отжига горячекатаной ленты при 800 – 1000°C в неокислительной среде;

холодной прокатки ленты до толщины от 0,5 до 2 мм; и

окончательного отжига холоднокатаной ленты при температуре 1120 – 1200°C в течение 2 – 5 минут.

Единство изобретения существует между п. 1 на продукт и п. 2 на способ. Особым техническим признаком в пункте формулы на продукт является 0,2%, предел текучести свыше 50 кг/мм². Операции способа по п. 2 приводят к получению ферритовой ленты нержавеющей стали с 0,2% пределом текучести свыше 50 кг/мм². **Хотя этот признак не очевиден из формулировки п. 2, это ясно подчеркнуто в описании.**

Следовательно, **операции способа** являются особыми техническими признаками, **соответствующими тем ограничениям в пункте на продукт, описывающими ту же ферритовую ленту нержавеющей стали с заявленными характеристиками прочности».**

Представляется, что пример является иллюстрацией не для «соответствующих признаков», а для комбинации: продукт и **специально** приспособленный для него способ.

Действительно, по существу, резюме в примере сводится к тому, что операции способа позволяют получить продукт с особым свойством – 0,2%, предел текучести свыше 50 кг/мм². Следует подчеркнуть, что речь идет именно о качестве продукта, т.е. результате, а не о техническом **признаке**, как указывается в примере.

На деле, если характеристику прочности рассматривать как качество или результат, а не как технический признак, пример можно было закончить следующим образом:

*«Следовательно, операции способа являются **специально** приспособленными для изготовления продукта с заявленными свойствами».* Этого достаточно для признания соответствия единству изобретения согласно требованиям п. 13.2 Инструкции РСТ.

Необходимо обратить внимание на внутреннюю противоречивость редакции п. 2.2 Правил ЕАПВ, в котором сформулированы два взаимоисключающих подхода к оценке единого изобретательского замысла.

Из первого абзаца указанного пункта Правил следует необходимость наличия одинаковых или соответствующих технических признаков. В последующем мерилем единства изобретения является *«общий принцип»*, причем *«взаимосвязь между признаками изобретений, определяющими технический результат»*, является частным случаем выражения *«общего принципа»*.

Принцип – это основное исходное положение учения или руководящая идея, основное правило деятельности, т.е. понятие, близкое к понятию *«замысел»*, содержащее тот же термин – идея. Поэтому последняя формулировка более соответствует общему понятию *«единый изобретательский замысел»*, но не согласуется с требованием наличия одинаковых технических признаков.

Судебные решения опираются именно на общие понятия – *«идея»*, *«принцип»*, *«задача»*, а не на конкретные технические признаки. Слишком узкое толкование, предлагаемое названными международными документами, приводит к ошибочным выводам и противоречит представлениям о технической взаимосвязи.

Представляется достаточным сформулировать понятие *«единый изобретательский замысел»* как наличие технической взаимосвязи между изобретениями группы, обусловленной общностью решаемых задач или общностью принципов решения этих задач.

Решаемые задачи и принципы их решения – вопросы технического характера, а доказательства их общности – это еще и вопросы логики. Иллюстрация правильности построения таких доказательств должна основываться на технически корректных и

логически выверенных примерах, одновременно демонстрирующих характер общих принципов для конкретных областей техники.