



оборот самим правообладателем патента на способ какого-либо устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ, истощение права должно признаваться в отношении запатентованного способа, но только при условии, что таковой осуществляется с помощью того же самого экземпляра устройства, введенного в гражданский оборот на территории России правообладателем патента на способ или с его разрешения.

Иное приводит к невозможности без нарушения права на запатентованный способ эксплуатировать устройство, введенное в гражданский оборот на территории России на законных основаниях, так как эксплуатация такого устройства автоматически ведет к воспроизведению (использованию) запатентованного способа. При этом особо отметим, что истощение права может наступить в отношении не любого запатентованного способа как объекта изобретения. Определяющим возможность истощения права на способ будет являться получаемый при реализации его назначения результат.

В частности, не наступит истощение права в отношении способа изготовления продукта, и никто без разрешения правообладателя не вправе тиражировать продукты, осуществляя изготовление каждого очередного продукта запатентованным способом. В данной ситу-

ации можно говорить, что способ как технологический процесс завершился, то есть истощил себя в отношении единицы продукта как только окончено его изготовление по очередному циклу способа, но способ как объект патентных прав себя при этом не истощил.

Под изготовлением продукта не следует понимать непосредственное указание в патентной формуле именно слов «изготовление продукта». Так, способ склеивания пластиковых листов также является способом изготовления продукта, так как конечным результатом способа является продукт – многослойная пластиковая плита.

Если запатентованный способ будет автоматически осуществляться с помощью устройства, которое введено в гражданский оборот на территории России не самим правообладателем или с его разрешения, истощение права на запатентованный способ изготовления продукта не будет иметь место. Последнее условие целесообразно учитывать при покупке различного оборудования у лиц, не являющихся официальными дилерами правообладателя патента на способ. Ведь, ввезя купленное оборудование, можно попасть под действие патента на способ, автоматически реализуемый при эксплуатации устройства, которое в данной ситуации будет рассматриваться как не обладающее патентной чистотой, несмотря на отсутствие патента непосредственно на объект – устройство.

И СНОВА О ЕДИНСТВЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ



Предложено в новой редакции Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в ЕАПВ, введенной в действие 1 марта 2008 г. (да-



лее – Правила ЕАПВ), толкование отсутствия единства изобретения в отношении группы изобретений, включающих композицию, способ ее получения и применение, привлекло внимание специалистов.

В частности, критике этого толкования посвящена статья В.Ю.Джермакяна «Нарушение единства изобретения по новым правилам ЕАПВ и четвертой части ГК РФ»¹. Однако, по мнению главного эксперта отдела химии и медицины Евразийского патентного ведомства, канд. юрид. наук **М.А.Серовой**, с ней нельзя согласиться.

Напомним, что в абзацах 9, 11 п. 5.4 Правил ЕАПВ, касающихся проверки правомерности представления дополнительных материалов и возможности их использования при экспертизе, указывается: «Предлагаемые заявителем изменения формулы изобретения, приводящие к нарушению требования единства изобретения или к нарушениям правил составления формулы изобретения, не учитываются».

...если заявлена группа изобретений, включающая композицию, способ ее получения и применение, и в ходе экспертизы будет установлено несоответствие композиции требованиям новизны или изобретательского уровня, то... не допускается изменение формулы изобретения таким образом, чтобы в измененной ее редакции остались только пункты, относящиеся к способу получения композиции и ее применению».

Именно последнее положение, по мнению г-на Джермакяна, является если не ошибочным, то весьма спорным. В принципе оно относится к ситуации, когда единство изобретения выявляется «a posteriori», то есть после оценки патентоспособности изобретений, входящих в группу. В своей статье г-н Джермакян приводит пример, включенный в п. 10.21 части III главы 10 Руководства РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экс-



пертизы, вступившего в силу 25 марта 2004 г. (далее – Руководство РСТ) [<http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf>].

«Пример 1

Пункт 1: Способ получения химического вещества X.

Пункт 2: Вещество X.

Пункт 3: Применение вещества X в качестве инсектицида.

Единство изобретения существует между пунктами 1, 2 и 3. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов формулы, является вещество X. Однако, если вещество X известно из предшествующего уровня техники, единство будет отсутствовать, поскольку не будет особого технического признака, общего для всех пунктов формулы».

Распространение приведенного примера в Правилах ЕАПВ на случай, когда под веществом X понимается композиция, г-н Джермакян считает некорректным, если и вовсе неправильным. Свою позицию он аргументирует положением о косвенной охране продукта, согласно которому действие евразийского патента, выданного на способ получения продукта, распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим способом [п. (3) Правила 16 Инструкции к ЕАПК], и которое не может не учитываться при анализе соответствия требованию единства группы изобретений в пределах евразийской заявки.

«Если способ действительно приводит к получению новой композиции, то

¹ Патенты и лицензии. 2008. № 10. С. 6.

именно она будет тем вкладом, который вносится в уровень техники, хотя на композицию не испрашивается прямая патентная охрана», – отмечает г-н Джермакян. Сказанное представляется совершенно справедливым и не вызывает никаких возражений. Более того, оно никоим образом не противоречит приведенной выше норме об оценке соответствия требованию единства группы изобретений, относящейся к способу получения композиции, композиции и ее применению. В указанной норме речь идет об установлении в результате экспертизы по существу факта известности композиции, то есть новый способ получения композиции не сделал ее новой.

Таким образом, если способ получения придает композиции новизну, единство изобретения не нарушается, даже если в формуле нет пункта на композицию, полученную данным способом. Если способ не придает композиции новизны, то группа изобретений распадается на два изобретения: способ получения композиции и применение композиции, то есть указанная ситуация аналогична приведенному выше примеру из Руководства РСТ.

В своей статье г-н Джермакян приводит и следующий гипотетический пример.

Заявлена следующая группа изобретений:

«1. Способ получения биологически активной жировой композиции, включающей смешивание жидкого компонента А, имеющего комнатную температуру, с предварительно охлажденными до вязкого состояния компонентами Б и С до образования гомогенизированной массы.»

2. Применение биологически активной жировой композиции, полученной способом по п. 1, в качестве пломбирующего материала для заделки трещин коры хвойных деревьев.»

Эта же группа изобретений может быть изложена без указания подчиненности в пункте на «применение» следующим образом:

«2. Применение биологически активной жировой композиции, полученной способом, включающим смешивание жидкого компонента А, имеющего комнатную температуру, с предварительно охлажденными до вязкого состояния компонентами Б и С до образования гомогенизированной массы, в качестве пломбирующего материала для заделки трещин коры хвойных деревьев.»

Далее автор статьи утверждает, что вряд ли возникнет мысль о том, что изначально заявленная группа изобретений из двух приведенных объектов не отвечает требованию единства. Данное утверждение непонятно. Вывод о соответствии или несоответствии приведенной выше группы изобретений требованию единства будет зависеть от того, признана ли полученная способом по п. 1 формулы композиция новой или нет. Если способ не придает новизны композиции, заявка распадается на две отдельные заявки, одна из которых относится к способу получения известной композиции, другая – к применению композиции по новому назначению, поскольку между изобретениями нет общего технического признака, определяющего вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений. Вклад в уровень техники, вносимый изобретением по п. 1 формулы, определяется признаками способа получения известной композиции, а изобретением по п. 2 формулы – применением композиции по неизвестному ранее назначению, то есть новым свойством известной композиции, которое не делает ее новой.

Затем г-н Джермакян моделирует «эту же ситуацию под Правила [ЕАПВ], **запрещающие** (выделено мною. – **М.С.**) изменение формулы на оставшуюся группу, первоначально заявленную как композиция, способ ее получения и применение». Заявлена группа изобретений, охарактеризованная следующей формулой:

«1. Биологически активная жировая композиция, включающая компоненты А, Б и С.»



2. Способ получения биологически активной жировой композиции.

3. Применение биологически активной жировой композиции, полученной способом (приводятся признаки из пункта на способ), в качестве пломбирующего материала для заделки трещин коры хвойных деревьев».

По результатам экспертизы установлено, что композиция, как она заявлена в п. 1 формулы, известна из предшествующего уровня техники. «Почему же, – спрашивает г-н Джермакян, – по новой редакции Правил заявителю **запрещено** (выделено мною. – М.С.) уточнить формулу изобретения следующим образом?».

«1. Способ получения биологически активной жировой композиции.

2. Применение биологически активной жировой композиции в качестве пломбирующего материала для заделки трещин коры хвойных деревьев».

Вопрос непонятен. Как неоднократно отмечалось ранее, при установлении известности композиции между изобретениями нет общего технического признака, определяющего вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений.

Однако, по утверждению г-на Джермакяна, между изобретениями не исчезла техническая взаимосвязь, обуславливающая единство изобретения, только лишь потому, что из формулы исключен объект «композиция». «Биологически активная жировая композиция, которая получена непосредственно запатентованным способом, приобрела такие свойства, которые ранее не были известны, и заявитель не обязан выявлять, а тем более доказывать причинно-следственную связь между свойствами полученной композиции и особенностями способа. Достаточно подтверждения реализации предписанного назначения и доказательства неочевидности полученного технического результата».

Позволим отметить, что новизна композиции оценивается не по вновь обнаруженной активности, благодаря которой

композицию можно использовать в новом качестве, а по характеристике ее состава, физико-химическим и иным признакам, позволяющим отличить эту композицию от уже известных. Безусловно, для характеристики композиции могут использоваться и признаки способа получения, но в рассматриваемой ситуации заявителю необходимо доказать, что изменение параметров способа получения композиции сделало ее новой. Голословное утверждение, что в результате осуществления нового способа композиция приобрела новизну, экспертизой не принимается. Если между способом получения композиции и обнаружением новой активности композиции есть связь, то она неизбежно определяется тем, что способ «изменил» композицию и сделал ее новой. В противном случае способ никак не связан с применением композиции.

Такой подход полностью соответствует международной практике, в частности, практике Европейского патентного ведомства. Здесь основной вывод заключается в том, что продукт не считается новым, если он получен новым способом. Новизна продукта может быть признана только в случае, если представлены доказательства того, что модификация параметров способа приводит к получению продукта, отличного от известного (Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office. 4th ed. December 2001. II.В.6.1, 6.2. P. 172 – 173).

Таким образом, новая редакция Правил ЕАПВ не запрещает преобразование формулы изобретения, относящегося к способу получения композиции, композиции, полученной этим способом, и применению композиции так, чтобы в формуле остались только объекты, относящиеся к способу получения композиции и ее применению, в случае, если признается новизна композиции. Подобное преобразование нарушает требование единства изобретения только тогда, когда установлена известность композиции. Если бы новый способ получения любой композиции автомати-

чески приводил к ее новизне, то соответствующая норма Правил ЕАПВ никогда не была бы написана.

В отношении патента РФ № 2137866, который приводит в подтверждение своей позиции г-н Джермакян, следует отметить, что указанный патент не охраняет объекты, относящиеся к применению. Формула патента относится к способу получения содержащих соли висмута композиций, композиции, полученной указанным способом, используемой в качестве катализатора при приготовлении катодно осаждаемых лаков для электролакирования погружением, и катодно осаждаемому лаку для электролакирования погружением, содержащему указанную композицию. Полученная таким образом композиция должна быть

новой. В противном случае изобретение, относящееся к композиции, не может быть признано патентоспособным. Таким образом, в патенте РФ № 2137866 единство изобретения соблюдается.

Однако нельзя не отметить, что изложение абзацев 10, 11 п. 5.4 новой редакции Правил ЕАПВ, на наш взгляд, не вполне удачно. По-видимому, более корректным было бы использовать термин «продукт», не разграничивая понятия «химическое соединение» и «композиция», поскольку соответствующая норма о необходимости соблюдения требования единства изобретения действует применительно к группе изобретений, включающей любой продукт, будь то вещество, в частности, композиция, микроорганизм, устройство и т.д.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РОСПАТЕНТОМ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБой СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

ХРОНИКА



12 марта 2009 г. руководители Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам **Б.П.Симонов** и Федеральной службы судебных приставов России **А.О.Парфенчиков** подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Главная его цель – взаимодействие служб при осуществлении полномочий по исполнению актов судебных и иных органов.

В соответствии с соглашением Роспатент обязуется предоставлять ФССП России и ее территориальным органам доступ через Интернет к своим базам данных, которые содержат сведения об охраняемых на территории Российской Федерации объектах промышленной собственности: изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, товарных знаках, знаках обслуживания.

Судебные приставы получают возможность самостоятельно проводить информационные поиски по указанным объектам для установления имущественного положения должников по исполнительным документам.

В свою очередь ФССП России планирует оказывать методическую помощь Роспатенту при возникновении правовых коллизий по вопросам исполнения актов судебных и иных органов, а также обязуется обеспечивать конфиденциальность получаемой в рамках соглашения информации и использовать ее только в служебных целях.

Подписанное соглашение позволит повысить эффективность и сократить сроки исполнения судебных и иных актов.

**Информационный совет
Роспатента**