

**Т.А. Сафонов, Е.В. Кучеренко**

ГП «Український інститут промислової власності», Київ

## **РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ ЗАЯВИТЕЛЮ НА ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА**



*Т.А. Сафонов*

Проблемы, с которыми сталкивается заявитель на пути получения патента, зачастую возникают именно на стадии квалификационной экспертизы и связаны, в первую очередь, с ошибками, допущенными при составлении заявки на изобретение. Собственно этим проблемам будет уделено максимальное внимание в данной статье. Кроме того, ввиду специфики химических изобретений и большого количества связанных с ними подаваемых заявок некоторые аспекты данной статьи, в том числе и примеры, будут сосредоточены именно на химических объектах.

© Т.А. САФОНОВ, Е.В. КУЧЕРЕНКО, 2011



*Е.В. Кучеренко*

Проблема защиты изобретения является сложной, и ее решение в значительной степени сконцентрировано в руках самих потенциальных владельцев патентов. До сих пор значительное количество предпринимателей и руководителей недооценивают преимущества патентной системы, продолжая обходить ее стороной. Причиной этого является непонимание тех прав, которые предоставляет патент, а также тот объем правовой охраны, который он обеспечивает. Кроме того, существует ошибочное мнение, что публикация патента полностью раскроет его суть и даст возможность несанкционированного использования его другими лицами. Анализ экспертной работы сви-

детельствует о том, что заявитель (в основном, отечественный) не владеет достаточными знаниями, чтобы в полной мере осознать преимущества патента. В случае, если изобретатель не желает получать патент на изобретение, последнее в некоторых ситуациях можно сохранить в качестве ноу-хау. Но важно помнить, что при этом сущность изобретения будет легко раскрыта при первой же демонстрации или публикации, в то время как нарушение патента зачастую легко определяется, о чем свидетельствует судебная практика.

Кроме того, если изобретениями являются широко используемые объекты, тонкости которых не скрыты в недрах технологии (например, простые композиции, содержание которых легко установить), то их будет трудно скрыть от постороннего внимания конкурента, а соответственно сохранить свое изобретение в тайне. Несомненным плюсом ноу-хау является неограниченный срок его существования, но гораздо эффективнее иметь ноу-хау, скрытое в самом патенте. Например, заявляются композиция и способ ее получения, причем композиция является адсорбентом для определенной группы веществ. Было указано множество вариантов заявленной композиции, каждый из которых, в принципе, обеспечивает получение указанного заявителем технического результата и промышленную применимость композиции. Но в одном из вариантов композиция имеет пиковые свойства адсорбции, о конкретных особенностях получения которой будет знать только владелец патента. При этом заявитель, не нарушая ни Закон Украины «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» (далее — *Закон*), ни «Правила складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» (далее — *Правила*), обеспечит надежную охрану своего изобретения. Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что у некоторых отечественных заявителей наблюдается явление кое-какой закомплексованности, которая выражается в недоверии к патенту на изобретение. Причиной этого, как правило, являются

неосведомленность в сфере патентного права и собственные страхи, а следствием — проявление скованности при оформлении заявки в дальнейшем, что, в свою очередь, ведет к уменьшению объема прав, получаемых заявителем.

Перед тем как подавать заявку на изобретение, заявителю нужно хорошо продумать и проанализировать, насколько четко он представляет использование своего изобретения, провести анализ рынка, на котором предполагается распространение его товара.

Общеизвестно, что основной целью получения зарубежного патента является защита экспорта продукции и сбыта лицензий. Коммерческий успех экспорта зависит от потребительских свойств и полезности нового промышленного продукта. В нашей же стране часто заявляют изобретения, которые не имеют коммерческой ценности, в результате чего заявитель, даже получая патент, не имеет представления о том, каким образом его можно использовать. К большому сожалению, некоторые изобретатели забывают, что во всем мире объекты промышленной собственности воспринимаются как товар, который можно передать или продать заинтересованной стороне. Фактом является и то, что в ведущих странах мира продажа лицензий на новые технические разработки стала немалой долей экспорта. Для успешной реализации этих разработок на рынке того или иного государства необходимо обеспечить их правовую защиту путем патентования или сохранения ноу-хау, поскольку без этого ни одно нововведение не способно принести своему создателю заметного коммерческого результата.

Приведем пример заявки на несостоятельное изобретение, суть которого сводилась к тому, что на емкость, содержащую горючее вещество, наносили определенные знаки. Это в результате должно было бы способствовать улучшенному сгоранию горючего. Реализация назначения заявленного решения не является возможной, на что и было указано экспертизой. Даже в случае получения патента подобные изобретения не вызовут у инвесторов за-

інтересованности в их реализации, в отличие от той ситуации, когда подобное изобретение было бы направлено на усовершенствование самой емкости или горючего вещества.

Итак, в случае принятия изобретателем решения о патентовании необходимо квалифицированно подготовить заявку в полном объеме притязаний, поскольку только такая заявка на изобретение обеспечит, во-первых, своевременное получение патента, а во-вторых, как результат, возможность монопольного владения перспективным направлением развития и получения максимально возможной выгоды и прибыли. Заявителю важно понимать, **что** именно он создал и на какой объем правовой охраны претендует, **что** будет заявлено в формуле изобретения, а соответственно каким объемом прав он фактически будет располагать в результате положительного решения и получения охранного документа. В этом вопросе поможет анализ конъюнктуры рынка, а именно информация о том, **что** в данный момент пользуется спросом, **какие** области рынка еще не достаточно реализованы и, соответственно, выгодны, а какие использованы по максимуму.

Например, заявителем была избрана область очистки воды, которая до сих пор является одной из самых востребованных. В данной области уже давно используются природные минералы благодаря своим адсорбционным свойствам и невысокой стоимости. Поэтому, выяснив, какие из них на данный момент являются максимально доступными, и исходя из уровня их запасов и области распространения, а также из показателей эффективности, заявитель использовал их в своем изобретении, что оказалось весьма результативным решением.

После определения объекта и объема своего будущего патента будет уместным определить его перспективы — проанализировать уровень техники, то есть область тех сведений, которые известны на момент создания изобретения.

Ознакомление с литературой, особенно патентной, является очень важным этапом подготовки. Не стоит начинать работу по оформ-

лению заявки на изобретение, не просмотрев патенты, относящиеся ко всему комплексу проблем в соответствующей области. На этом этапе, возможно, изобретатель примет решение, что его изобретение не будет патентоспособным, и воздержится от подачи заявки. А это соответственно сэкономит время и деньги, которые могли бы быть потрачены зря. Кроме того, если даже на стадии изучения уровня техники был найден очень близкий документ, не стоит отчаиваться: тщательный анализ ближайшего аналога даст возможность выявить его слабые стороны и в дальнейшем по возможности добавить дополнительные отличительные признаки. Это обеспечит, например, усиление технического результата, достигаемого изобретением, расширение области его применения и получение надежного патента.

После этого этапа изобретателю важно определить, что первично — формула или описание, то есть порядок оформления заявки. Целесообразно сразу определить те существенные признаки, которые являются достаточными для создания изобретения и которые будут указаны в его формуле. Возможно, что изобретатель выберет и другой путь — опишет изобретение в целом, а существенные признаки формулы будет извлекать из уже готового описания. Данное решение является вполне индивидуальным для каждого изобретения, но в любом случае заявителю необходимо помнить, что, во-первых, формула изобретения должна базироваться на описании, а не наоборот, а, во-вторых, — о том, что формула изобретения может расширяться в процессе получения патента путем добавления новых существенных признаков, извлекаемых из описания. Однако информация, которая раскрыта в описании, не может дополняться новыми признаками, к чему заявитель должен быть готов заранее. И только правильно составленные формула и описание облегчат работу эксперта, придав ей объективность, а соответственно сократят сроки проведения экспертизы.

Согласно п. 7.3.1 «Правил», формула изобретения может быть составлена с разделением

на ограничительную и отличительную части, а соответственно включать признаки, общие с выбранным ближайшим аналогом, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, или без разделения. Оба варианта являются допустимыми и правильными. Но хотелось бы обратить внимание заявителя на то, что последний вариант составления формулы без разделения не всегда востребован заявителем, хотя ускоряет составление формулы, дает возможность устранить возможные ошибки несоответствия назначений заявляемого изобретения, ближайшего аналога и выбора общих признаков для ограничительной части, а соответственно вызывает меньше проблем с экспертизой.

Так, например, была подана заявка «Способ проведения газофазных химических процессов», в ограничительной части формулы которой присутствовали признаки «псевдооживленный слой и газовая смесь», которых не было в названном ближайшем аналоге, на что было и указано заявителю. Соответственно заявитель, усложнив формулу и допустив несерьезную ошибку, затянул процесс выдачи охранного документа. Составленная формула изобретения должна выражать сущность изобретения и быть охарактеризована существенными признаками, т. е. такими, которые необходимы для достижения технического результата, указанного заявителем. И, естественно, специалисту нужно по этой формуле четко и однозначно представить себе, о чем идет речь, а для этого все существенные признаки должны быть идентифицированы, т. е. быть максимально понятны эксперту. Приведем пример неидентифицируемых признаков. Так, в заявке «Фотостабилизатор рутильный диоксид титана» были указаны признаки «значения показателей MAB HTS, MAB HSC», суть которых в материалах заявки не была обозначена, а соответственно перечисленные признаки не были идентифицируемы.

Кроме того, часто проблемы с идентификацией признаков возникают в случае, когда перевод материалов заявки осуществлен не сов-

сем корректно, в том числе, когда он был проведен соответствующей программой-переводчиком. Заявителю следует тщательно подойти к решению данного вопроса перед подачей заявки, чтобы избежать возможных проблем на стадии экспертизы.

Составляя формулу изобретения, заявитель должен четко уяснить, что формула изобретения — наиболее важная часть любого патента, поскольку только она определяет объем притязаний и правовой охраны согласно п. 5 ст. 6 Закона. От того, насколько правильно выражена суть новшества, зависят и объем прав патентообладателя, и интерес к использованию его идей, и доходы от продажи лицензии, и успех в судебном разбирательстве в случае несанкционированного использования запатентованного решения. Частыми бывают разочарования владельцев патентов, если формула как понятие, которое определяет объем правовой охраны, оказывается несостоятельной. Она может быть составлена некачественно узко. И виртуально существовавшее в уме изобретателя техническое решение может не соответствовать его материальному отображению. Поэтому, составляя заявку на изобретение, следует ставить перед собой задачу максимально точного и емкого отображения результатов своей интеллектуальной работы. Заявителю необходимо помнить, что лучший вариант составления формулы основан на принципе стремления к полноте притязаний. Для этого в патентной практике существуют определенные приемы, а именно обобщение признаков на функциональном уровне, использование альтернативы, выражение признаков в виде широких интервалов. Например, при получении вещества *A* используют вещества *B* и *C*, растворяют смесь при  $T = 50-60$  °C, после чего проводят охлаждение при  $T = 5-8$  °C в течение 10–15 мин. Указанные операции целесообразно выразить функциональным признаком, например: *B* и *C* растворяют и проводят реакцию до полного выпадения осадка или завершения кристаллизации. В обоих случаях признаки характеризуют

ют один и тот же процесс и соответствующие условия, которые понятны химику, но второй вариант обеспечит более широкий объем прав.

Кроме того, нередкими бывают ситуации, когда заявитель указывает в формуле лишь конкретные формы исполнения, соответственно значительно уменьшая объем прав. Так, например, заявителем была подана заявка, относящаяся к способу очистки воды от органических примесей, в которой в качестве одного из признаков указывалась конкретная марка активированного угля, причем в описании было отмечено, что использование данной марки угля является лишь предпочтительным и лучшим вариантом.

Часто наблюдается и противоположная картина, когда заявителю (особенно отечественному) трудно определить всю совокупность признаков, являющихся существенными и необходимыми для достижения того или иного технического результата. И заявитель формулирует признаки слишком обобщенно, в результате чего формула может быть лишена всех существенных признаков, а промышленная применимость изобретения является необеспеченной. В таком случае эксперту необходимо вести переписку с заявителем, что влияет на время проведения экспертизы и соответственно тормозит процесс выдачи патента.

Приведем пример неправоммерно широкого формулирования признака. Была подана заявка на «способ получения минеральных удобрений». В ней был неправоммерно обобщен признак «оксид марганца (IV)» до «кислородсодержащего соединения марганца», поскольку существует множество кислородсодержащих соединений марганца, не удовлетворяющих заявленному техническому результату, который, согласно описанию, обеспечивал лишь диоксид марганца. Следовательно, не стоит вдаваться в крайности и прибегать к неправоммерному обобщению. А чтобы избежать проблем, которые, в первую очередь, могут быть связаны с несоответствием промышленной применимости, лучше держаться золотой середины.

При составлении заявки на изобретение, а именно его описания, необходимо акцентировать внимание на разделе, в котором представлена причинно-следственная связь между признаками изобретения и ожидаемым техническим результатом. В п. 6.6.3 Правил сказано, что причинно-следственную связь указывают, если это возможно, поэтому заявители зачастую игнорируют это указание. Но в процессе рассмотрения заявки на изобретение часто возникает много спорных и неоднозначных моментов, которые в случае отсутствия указанного выше раздела очень сложно решить и, в первую очередь, при анализе на соответствие критерию «*изобретательский уровень*». При рассмотрении «изобретательского уровня» объекта «композиции» часто возникает вопрос синергизма, т. е. такой ситуации, когда компоненты усиливают действие друг друга, что является неочевидным. Поэтому показанная заявителем причинно-следственная связь признаков изобретения с техническим результатом становится определяющей. Например, заявлено «*средство для дополнительной обработки тканей*», а компоненты средства и закономерность их выбора были известны из различных источников. Соответственно результат создания является очевидным, но в дальнейшем заявителем был доказан синергетический эффект основного действующего вещества — крахмала и одного из компонентов — дубителя, что разрешило вопрос в пользу заявителя.

Экспертиза часто сталкивается с заявками, которые можно отнести к области «бабушкиных рецептов». Так, например, была подана заявка на изобретение «*йодированный крахмал*», суть которого сводилась к смешиванию крахмала с водным раствором йода. Причем указанное решение в различных вариантах люди использовали уже достаточно давно в качестве источника насыщения организма йодом и лечения некоторых болезней. С одной стороны, кажущаяся простота изобретения не может служить основанием для отклонения заявки на выдачу патента, но с другой — при

проведенні експертизи необхідно учити- вати всю сукупність інформації, извест- ной на дату подачі заявки, і в випадку такої простоти критерії будуть розглянуті з осо- бим пристрасієм. В цій ситуації вiпрос о наявності причинно-слідственої зв'язі буде- ть стояти особливо остро.

Общеизвестно, що найбільш широкую охра- ну мають патенти, котрі заявляються як група изобретень. Наприклад, изобретателем був розроблений спосіб отримання нового фильтра определеної конструкції для очищення води. При цьому, подавши заявку на один об'єкт — спосіб, він отримав мінімальну охорону. В даній ситуації в надєжді на хорошу ко- мерческу цінність продукту необхідно зая- вити іменно групу изобретень: спосіб от- римання відповідного фильтра, сам филь- тр, спосіб очищення води з допомогою указанного фильтра і, по можливості, його застосування для очищення води. Іноді буває, що, заявив тільки один об'єкт і отримав патент на нього, заявитель через определенне время виражає бажання отримати патент і на інші зв'язані з ним об'єкти. Но, скоріше всього, от- римав відмову, оскільки ці об'єкти уже опи- сані в отриманому патенті і вже истекли 12 місяців з моменту розкриття інформації о ньому.

К цьому слід додати ще одну пробле- му, а іменно відмову в видачі патента по заявці після публікації статті і/або доповіді, ав- торами котрих були заявитель: згідно п. 6 ст. 7 Закону інформація о ній вважається розкритою по истеченні 12-місячного строку.

Слідовательно, публікуючи статтю або док- лад, изобретатель повинен хорошо подумати, наскільки важливо для нього отримання патента. І якщо рішення прийнято, не затягувати пода- чу заявки. В протилежному випадку изобретателю буде відмовлено по «новизні» на основанні ім же розкритої інформації.

І в закінчення хотілось би дати кілька ра- дов порад відносно того, як же зберегти па- тент на изобретение в тій або іншій ситуації. Кваліфікаційна експертиза все частіше стал-

кивається з вимуженими відказами в зв'язі з відсутністю «*промислової применимости*». Якщо заявитель отримав таке попереднє рішення, то не варто відчаюватися: в подавляючому більшості випадків мова йде не о тому, що створення изобретения неможливо — відмова, як правило, свідчить лише об відсутності необхідної інформації для підтвердження створення изобретения. Крім того, часто заявитель вважає, що наведені фак- тови, підкріплені справочними і іншими літературними джерелами, буде достаточ- но для підтвердження здійснення изобретения. Так, наприклад, заявитель для підтвержде- ння «промислової применимости» свого изобретения (*способа отримання мінеральних удо- брєний*) указав, що кожна проміжова реакція, направлена на отримання удо- брєния, є відомою і описаною в соот- ветствующих літературних джерелах, одна- ко не указав, **яким** образом виконуються ці реакції, і **яким** продуктом був отриманий. В об- щем, в даному випадку заявитель необхідно надати необхідний приклад або ін- формацию, підтверджуючу здійснення изобретения. Тоді претензії експертизи бу- дуть гарантовано зняті. В випадку відмови в зв'язі з відсутністю «*новизни*» слід ува- жливо вивчити протилежні доку- менти і на основанні даного аналізу по- пробувати включити в формулу допов- нительний ознака, не виходячи, естественно, за межі пер- вично викладеного в описанні матеріалу. Відокремлено хотілось би акцентувати ува- гу на такій ситуації, коли будь-які ко- личествові значення, в частности парамет- ров, перекриваються такими в відомому до- кументі. В такій ситуації, можливо, треба скоротити значення параметрів до тих, котрі не були перекриті, і надати отре- дактированную формулу изобретения. Якщо ж, по мнению експертів, є несоот- ветствие критерію «изобретательський рівень», то варто провести ретельний аналіз проти- вопоставляемых документів і дати аргумен-

тированные пояснения экспертизе, указывающие на то, что результат создания изобретения не является очевидным, исходя из объема известной информации.

Кроме того, заявитель должен всегда помнить, что, в крайнем случае, всегда остается запасной вариант, а именно при очевидном отсутствии изобретательского уровня изобретения можно переоформить заявку на полезную модель. Конечно, срок действия полезной модели вдвое меньше действия патента на изобретение, но этот вариант является максимально успешным разрешением данной ситуации.

Изложенное выше не является рецептом для автоматической штамповки изобретений, но включает определенные советы, которые, возможно, будут полезными, особенно отечественному заявителю, — причем как перед этапом, на котором принимается решение о подаче заявки на изобретение, так и в процессе получения патента. Заявителю следует помнить, что патент предоставляет своему владельцу исключительное право на владение и использование изобретения. Исключительные права, как правило, стоят недешево, особенно без наличия льгот, но еще дороже обходится их отсутствие.