

**О злоупотреблении патентным правом и защите от этого  
в условиях конкурентного взаимодействия  
Ю.С.САМГИН, Л.П.ТИМОФЕЕНКО, Л.Н.ЛИННИК, А.Б.РОСКИН,  
А.И.ТКАЧЕНКО**

Сведения об авторах:

Юрий Сергеевич САМГИН – директор Патентно-правовой фирмы  
«САМГИН»,

Леонид Петрович ТИМОФЕЕНКО – украинский патентный поверенный,

Лев Николаевич ЛИННИК – изобретатель, профессор, академик МААНОИ

Александр Борисович РОСКИН – автор зонтичных патентов,

Александр Иванович ТКАЧЕНКО – автор зонтичных патентов.

В ряде работ, в частности, в [1,2,3], дискутируется актуальная в настоящее время проблема о злоупотреблении патентным правом, создающем серьезные спорные ситуации среди взаимодействующих сторон, и различных возможностях защиты от этого предпринимателей, не имеющих необходимых охранных документов. Актуальность этой проблемы в существующих российских рыночных условиях усугубляется появлением большого количества предпринимателей, в короткие сроки приватизировавших большинство промышленных объектов из бывшей общенародной собственности, но не получивших при этом достаточную патентную защиту используемых технологий и материалов, а также выпускаемой продукции. Это обусловило в свою очередь появление предпринимателей, ориентированных на использование возможностей патентного права для извлечения коммерческой выгоды из этой ситуации и даже для перераспределения прав собственности на уже приватизированные объекты. Для этой цели создаются так называемые криминальные патентные технологии и специализированные патенты-киллеры [4], использование которых вызывает широко обсуждаемые в специальной литературе и массовой прессе спорные ситуации [5].

В дискуссиях специалистов все большую поддержку получает мнение, что среди многочисленных возможностей для защиты от злоупотребления патентным правом одним из наиболее эффективных превентивных средств

для предотвращения спорных ситуаций являются зонтичные патенты. Однако в работах [1,2,3], опубликованных в порядке обсуждения возможностей злоупотребления патентным правом, а также статьи [6], содержится ряд утверждений, основанных на искажении основных положений, связанных с созданием и использованием зонтичных патентов. Не отвечая по существу на поднятые в [6] достаточно сложные дискуссионные вопросы и уходя от них, работы [1,2,3] фактически дискредитируют зонтичные патенты и проблемы связанные с их созданием, подменяя их защитную для добросовестных производителей направленность, ошибочно агрессивной, и неправомерно смешивая защитные зонтичные патенты с патентами-киллерами. Допущенные оплошности дезориентируют широкий круг читателей изданий [1,2,3], в частности, о роли зонтичных патентов в спорных ситуациях и возможностей их владельцев в отношении злоупотребления патентным правом.

Здесь следует отметить, что авторы настоящей работы столкнулись с грубым попранием свободы слова и невозможностью в течение прошедшего года ответной публикации на статьи в изданиях, опубликовавших, в частности, [1,2,3], из-за противодействия со стороны некоторых специалистов, определяющих содержание этих изданий. Без аргументированного обоснования авторам настоящей работы было также отказано в выступлении и публикации ее тезисов в материалах конференции Роспатента "Проблемные вопросы теории и практики охраны промышленной собственности и некоторых объектов авторского права в Российской Федерации", состоявшейся 10-11 октября 2001 года.

Сопоставление названия и содержания статьи [1], опубликованной в порядке обсуждения статьи [6], показывает, что ее автор явно не в ладах с русским языком. Оставляя на совести ее автора возможность использования открытого применения как «правового чехла» для зонтичных патентов, следует обратить внимание, что в русском языке чехол – это защитное средство для ограждения объектов от агрессивных внешних воздействий. Без прочтения статьи [1] по ее названию складывается мнение, что в ней будет описана еще более широкая защита «правовым чехлом» зонтичных патентов, и только после прочтения статьи становится понятным, что открытому применению в соответствии с содержанием статьи отводится не защитная роль правового «чехла», а поражающая роль правового «убийцы» зонтичных патентов. Таким образом автор статьи [1] путает «правовой чехол» с «правовым кинжалом» по отношению к возможности потенциального аннулирования зонтичных патентов, а патентообладателей путает с

изобретателями при обсуждении вопросов злоупотребления патентным правом.

Приходится обратить внимание, что название статьи [2] носит вульгарный характер «блатного» стиля, который гармонирует, к сожалению, с фельетонным театрално гиперболизированным характером ее содержания и обвинений на уровне пасквиля в адрес автора [6], в отношении которого не стесняются в оскорбляющих его выражениях и не щадят автора в отношении методов опровержения его дискуссионных посылок. Патентного поверенного, в дискуссионном плане в статье [6] обсуждающего практические особенности создания средств эффективной добросовестной патентной защиты производителя с помощью зонтичных патентов в работах [1,2,3] преднамеренно дискредитируют, выставляя в качестве антипода его истинных интересов и намерений, а именно как специалиста, который «подводит теоретическую базу под такие ситуации» [2]- спорные ситуации со злоупотреблением патентным правом.

Не серьезны неаргументированные нападки в [1,2,3] и на дискуссионный вопрос о возможности формирования с помощью зонтичных патентов множественного права на запатентованные объекты и явное отнесение множественного права к агрессивным средствам потенциального злоупотребления патентным правом, а не к защитным средствам. Явным искажением позиции автора [6], является субъективный домысел в [2] «...можно накрыть «патентным зонтиком» уже существующие на рынке объекты техники и технологии и предъявить претензии к их производителям». Ни о каком предъявлении претензий в статье [6] речь не шла, так как любому специалисту должно быть ясно, что если сформировано двойное более позднее патентное право, то оно не может отменить право с более ранним приоритетом и претензии к более раннему праву бессмысленны. Мысль об использовании для целей злоупотребления в спорных ситуациях пока дискуссионного института множественного патентного права абсурдна. Возможность и устойчивость к аннулированию первичным правом формируемого двойного патентного права дискутируется в отношении достижения им не агрессивных (предъявление претензий), а защитных целей от возможного предъявления претензий владельцами первичного права к владельцам двойного вторичного права. Вопреки проводимому в [1,2,3] мнению о теоретическом обосновании злоупотребления правом, автор [6] этого не делает, а только дискутирует проблему, в связи с постановкой ее добросовестными производителями, заинтересованными в использовании возможностей множественного

патентного права для защиты своей продукции от патентов-киллеров и для достижения патентной чистоты выпускаемой продукции по всем ее существенным признакам. Причем вывод о возможности практического использования множественного патентного права, если оно, конечно, будет получено патентообладателем, основывается на дискуссионной посылке, что никто не может запретить патентообладателю пользоваться открыто и законно полученным объемом прав, если лишить его этих прав установленным законом путем невозможно.

Вопрос об особенностях форм создания множественного патентного права в дополнение к традиционным институтам, не вызывающим дискуссий, периодически обсуждается специалистами и не только в кулуарах. Так в докладе [7] и связанной с ним дискуссией поднимался вопрос о соотношении и об особенностях сосуществования объемов множественного права на вещество. Двойное право здесь было создано патентом на вещество первого патентообладателя и на это же вещество патентом второго патентообладателя с более поздним приоритетом на способ изготовления вещества. Было отмечено, в частности, что полученное таким образом вторичное право, автономное и независимое от полученного ранее права, носит сугубо защитный характер и создается для защиты от возможных претензий автора первого патента к автору последующего патента, но не для абсурдной возможности предъявления претензий к автору первого патента. В частности, это подтверждает мнение, что институт множественного права мог бы быть эффективным защитным средством в спорных ситуациях против патентов-киллеров типа пресловутого бутылочного патента [8].

Автор статьи [6] многократно обсуждал большое количество различных примеров зонтичных формул изобретений в дискуссиях со многими специалистами, в том числе с экспертами ФИПС, в целях выявления их достоинств и недостатков, а также и возможности их аннулирования на основании открытого применения или описания известных объектов. Ни разу никто не смог выстроить логически и технически корректной последовательности доводов, которая могла бы быть использована для отказа в выдаче патентов по рассматривавшимся формулам изобретений. Из-за действительно большой сложности реальных зонтичных формул и для предельного упрощения задачи оппонентов был использован простейший технический объект в виде швейной иглы с простейшим ее усовершенствованием - переносом отверстия для нити из хвостовой части в носовую, которое превратило ее в иглу, использованную Зингером во

впервые созданной им швейной машинке, и поэтому для краткости условно названной иглой Зингера [6].

Название игла Зингера было употреблено совершенно без какого-либо умысла, который так подчеркивает автор статьи [2], а только для удобства и краткости названия иглы, впервые употребленной Зингером в его швейных машинках, всесторонне защищенных его патентами. В действительности вопрос о том патентовал или не патентовал Зингер иглу вместе со своей швейной машинкой не имеет никакого отношения к сути дискутируемой проблемы зонтичных патентов. Игла для швейной машинки в качестве примера взята совершенно случайно как общеизвестный очень широкой аудитории объект, и могла быть заменена на любой другой простой и общеизвестный объект, например, ложка или карандаш или др. Упор, сделанный автором статьи [2] на найденные для него патенты Зингера, может только отвлечь недостаточно искушенных читателей от существа дискуссионной проблемы, касающейся особенностей создания зонтичных патентов.

Фактически в статье [6] поднимался дискуссионный вопрос не только об особенностях создания, но и о надежности и устойчивости к попыткам аннулирования сформированных объемов множественного права, которые существуют, хотя и редко, на основе уже выданных патентов. Оставленный в [2] без ответа по существу, пример двух вариантов гипотетических демонстрационных формул изобретений на общеизвестную иглу для швейной машинки – традиционного и с помощью «зонтичных» формулировок существенных признаков - приводился не для показа знаний патентов Зингера, а для того, чтобы показать достаточную сложность аннулирования зонтичных патентов. Этот демонстрационный пример со швейной иглой автор статьи [6] за последние пять лет предложил для попыток «аннулирования» нескольким десяткам специалистов, в том числе и экспертам достаточно высокой квалификации из ФИПС Роспатента, но ни разу никто не сформулировал убедительной совокупности доводов, которую можно было бы использовать для «показательного» учебного аннулирования данного простейшего демонстрационного «зонтичного примера». Автор статьи [2] так же по существу поднятого вопроса не «сел на иглу Зингера», а только «поиронизировал» около нее. Поэтому приглашение «сесть на иглу Зингера» остается в силе, чтобы можно было проиллюстрировать на учебном примере, как аннулировать простейшие зонтичные варианты формулировок, а уже затем перейти к более сложным учебным демонстрационным вариантам. В то же время при многочисленных чисто декларативных

утверждениях о возможности использования «открытого применения» для аннулирования действующих зонтичных патентов, в [1,2,3] не приводится ни одного конкретного примера, как это сделать.

Так какие же патенты, называемые агрессивными, поражающими, патентами-хакерами в случае компьютерных и интернет технологий, патентами-киллерами и т.п., обусловили проблему злоупотребления патентным правом в спорных ситуациях. По своему виду и сущности – это точечные, локальные патенты с очень узким защищаемым объемом прав, сформированным большей частью одним единственным признаком, обязательно присутствующим в поражаемых объектах-жертвах, напоминающим по своему назначению и действию кинжал, копьё или стрелу [8]. В качестве такого признака, как справедливо отмечалось в [1,2,3], выбираются, как правило, второстепенные признаки, например, вид или площади поперечных сечений, допуски изготовления конструктивных элементов, примеси в веществах и т.п., которые отсутствуют в опубликованных источниках, и поэтому получают патентную защиту. Для четкости взаимопонимания специалистов целесообразно определить патент-киллер как созданный в большинстве случаев ничего не производящим патентообладателем не на базе реального изобретения, а на основе малосущественных, не освещенных в известных источниках признаков, патент исключительно в целях злоупотребления им по отношению к не защищенным достаточными правами производителям.

Типичным примером патента-киллера является наделавший много шума, в частности, в средствах массовой информации пресловутый «бутылочный» патент [5,8]. Вышеизложенное хорошо иллюстрирует основной пункт его формулы изобретения: «Стекланный сосуд, содержащий в поперечном сечении границы наружной и внутренней сторон, отличающийся тем, что по крайней мере на границе наружной и/или внутренней стороны часть линии границы по крайней мере одного из поперечных сечений выполнена в виде фрагмента или комбинации фрагментов косоугольного сечения прямого кругового конуса.». Трудно считать высокой патентную квалификацию специалистов, включивших в эту формулу изобретения конкретизирующее материал бутылки слово «стекланный», неоправданно ограничивающее распространение прав по полученному патенту на пластмассовые, керамические, металлические и др. бутылки. Здесь в случае данной формулы изобретения можно согласиться, что открытое применение бутылки может быть использовано для аннулирования такого патента, а право преждепользования надежно

защитить от предъявленных претензий, особенно, если действительные объемы производства совпадают с официально декларируемыми. Однако, даже если на основании открытого применения будет аннулирован патент-киллер, то на его месте тут же легко может появиться следующий и т.д., так что гораздо надежнее сформировать полноценную патентную защиту зонтичными патентами, чем постоянно отбиваться от патентов-киллеров.

Совсем другой уровень сложности проблемы в отношении возможности аннулирования «по настоящему» зонтичного патента, с колоссальным избытком объема патентно-правовой защиты, охватывающего открыто применяемый объект. К сожалению, зонтичные патенты, в публикациях [1,2,3], перегруженных информационным балластом фельетонной направленности, не только не дистанцированы по своему виду, свойствам и назначению от патентов-киллеров, являющихся их антиподами, но просто смешаны с ними. В действительности, зонтичные патенты, особенности создания которых отражались в статье [6], по своему характеру, даже внешнему виду и возможностям использования в отличие от патентов-киллеров носят явно выраженный защитный характер в виде патентно-правового «щита, бронежилета, чехла или даже крепости» для патентообладателя. Возможность злоупотребления зонтичным патентом в спорных ситуациях практически не реальна, в частности, потому, что среди с избытком включенных в его формулу признаков, как правило, всегда находится хотя бы один, не используемый в конкретном объекте.

На практике для всестороннего охвата большого количества признаков с обеспечением невозможности найти пути их обхода и достижения при этом предельно большого патентно-правового объема зонтичные формулы изобретений выглядят достаточно сложно. Не замеченный автором [1,2,3] пример довольно громоздкого по внешнему виду зонтичного патента приводился, в частности, в статье [6]. Целесообразно также привести следующий пример для демонстрации свойств, особенностей и возможностей зонтичного патента на изобретение «Устройство «ДИВИДИК» для нанесения веществ на поверхность материалов, способ его изготовления и составные его материалы» [9] в виде только п.1 формулы изобретения на один из защищенных им объектов, а именно - устройство:

1. Устройство для нанесения веществ на поверхность материалов, содержащее составленную из частей оболочку с размещенными в ней держателем и укрепленным на нем накопителем веществ, отличающееся тем, что оболочка выполнена из  $n_1$  образующих ее частей, где  $n_1$  выбрано в пределах  $1 \leq n_1 \leq 12$ , каждая из этих частей и других деталей устройства

изготовлена из  $n_2$  участков, где  $1 \leq n_2 \leq 100000$ , соединенных между собой поверхностями произвольной формы, аппроксимируемой простейшими поверхностями, минимальный  $r_1$  и максимальный  $r_2$  радиусы которых выбраны в пределах  $1 \leq (r_1+r_2) / r_2 \leq 2$ , соотношение между минимальной длиной  $L_1$  и максимальной длиной  $L_2$  периметров сечений оболочки, проходящих через ее геометрический центр, выбрано в пределах  $1 \leq (L_1+L_2) / L_2 \leq 2$ , а соотношение объема  $V_1$  оболочки и объемов  $V_i$ , где  $1 \leq i \leq 12$  каждой из составных частей оболочки выбрано в пределах  $0,001 \leq V_i/V_1 \leq 1$ , количество  $n_3$  в пределах  $1 \leq (n_3+ n_1) / n_1 \leq 2$  частей оболочки снабжено держателями, на количестве  $n_4$  которых в пределах  $1 \leq (n_3+ n_4) / n_3 \leq 2$ , а также на  $n_5$  частях оболочки  $1 \leq (n_5+ n_1) / n_1 \leq 2$  установлены накопители веществ, заполненные веществами, объемы  $V_j$  которых в пределах  $1 \leq j \leq n_4+n_5$  выбраны по отношению к объемам  $V_{n_4}$  накопителей в пределах  $1 \leq (V_j+ V_{n_4}) / V_{n_4} \leq 2$ , причем накопители выполнены преимущественно пористой структуры с суммарными объемами  $V_u$  пор, где  $1 \leq u \leq n_4+n_5$ , выбранными в пределах  $1 \leq (V_u+ V_{n_4}) / V_{n_4} \leq 2$ , а величины объемов  $V_{n_4}$  выбраны по отношению к объему оболочки  $V_1$  в пределах  $1 \leq (V_{n_4}+ V_1) / V_1 \leq 2$ , на поверхности количества  $n_6$  частей оболочки в пределах  $1 \leq (n_6+ n_1) / n_1 \leq 2$  изготовлены выступы с максимальной высотой  $h_1$  и углубления с максимальной глубиной  $h_2$ , соотношение которых выбрано в пределах  $0,001 \leq h_1/h_2 \leq 1000$ , суммарная площадь  $s_1$ , занимаемая выступами на поверхности оболочки, выбрана по отношению к ее общей площади  $s_2$  в пределах  $1 \leq (s_1+ s_2) / s_2 \leq 2$ , а суммарная площадь  $s_3$ , занимаемая углублениями на поверхности оболочки, выбрана в пределах  $1 \leq (s_3+ s_2) / s_2 \leq 2$ .

В этом примере объемы пор, параметры выступов и углублений по их влиянию на обеспечение достижения технического результата имеют второстепенное значение, а основная цель включения этих признаков в формулу изобретения – это блокирование «лазеек», которые могут быть использованы, как отмечается в [1,2,3] для получения патентов-киллеров. Таким образом зонтичные патенты могут быть использованы путем превентивного включения в формулу изобретения признаков, которые обычно используют при получении патентов-киллеров, для надежной защиты производителя от таких патентов в спорных ситуациях. Также зонтичные патенты [4,6] помимо формирования патентно-правового поля, наиболее широко защищающего непосредственно созданное изобретение, использованное в выпускаемой продукции производителя, как правило, формируют дополнительные объемы патентно-правового поля, например,



охватывающего, насколько это удастся осуществить, все возможные варианты, модификации и даже перспективу совершенствования патентуемого объекта, естественно, в интересах как патентообладателя, так и изобретателя. В то же время следует дополнительно отметить, что такой патент, надежно защищая производителя и сферу его производственных интересов, практически не реален даже для предъявления претензий в спорных ситуациях к нарушителям прав такого патента, которые в избыточном количестве признаков зонтичного патента могут найти неиспользованный в их продукции признак. Тем более зонтичные патенты не могут играть роль патентов-киллеров, в связи с чем совершенно не корректно их смешивать с патентами, ориентированными на злоупотребление правом, как это сделано в [1,2,3]. Это практически подтверждается тем, что реализованные попытки предъявить претензии по зонтичному патенту [9] к нарушителям, подделывающим продукцию дивидик остались безрезультатными, так нарушители смогли найти хотя бы один неиспользованный признак в их большом количестве, включаемом для повышения защитных свойств зонтичного патента. Таким образом зонтичные патенты обладая мощнейшими защитными свойствами в этом случае оказались бессильными для их агрессивного использования, хотя и добросовестным правообладателем-производителем.

Однако нельзя слишком категорично заявлять о не существенности вышеуказанных, казалось бы, второстепенных признаков, так как практика показывает самые неожиданные примеры. Исходя из приведенных в [1,2,3] примеров следовало бы утверждать, что, в частности, выбор массы вещества в его автономном виде в определенных пределах относится к несущественным признакам. Для абсолютного большинства веществ это действительно так, но не, например, для урана, для которого увеличение его массы до определенных пределов позволяет осуществить управляемую экзотермическую реакцию деления его ядер в мирных целях, а при превышении критической массы реакция деления становится неуправляемой и кусок урана превращается в атомную бомбу. Не только атомная бомба, но и такой казалось бы второстепенный в техническом отношении признак как перенос отверстия в швейной игле из одного места в другое, вызвал революцию в техническом перевооружении швейного производства.

Для защиты от патентов-киллеров в патентных спорах существует ряд средств, как уже отмечалось, от их аннулирования до использования арсенала гражданско- и уголовно-правовых норм, как указывалось в [1,2,3]. Однако в итоге целесообразно подчеркнуть, что все же одним из самых

надежных средств защиты от патентов-киллеров следует признать патентную защиту охраноспособных объектов и, в первую очередь, наиболее подходящими для этой цели зонтичными патентами. Правда, и зонтичные патенты, даже создаваемые с использованием высоких патентных технологий [10], не смогут противостоять патентам-киллерам, если в них будут отсутствовать признаки, взятые на вооружение патентами-киллерами. Поэтому для защиты от патентов-киллеров приходится включать в общую совокупность многочисленных признаков зонтичного патента и столь непопулярные у ряда специалистов, в частности, вышеуказанные признаки, используемые в патентах-киллерах, да еще в наиболее зонтичных математизированных формулировках этих признаков, для обеспечения полной гарантии отсутствия лазеек или обходных путей для патентов-киллеров.

В целом, учитывая дискуссионный характер многих из затронутых в работе вопросов, авторы заинтересованы в определении сторонников их решения, в обсуждении достигнутых результатов и имеющихся "ноу-хау", а также незавершенных в этой области или перспективных работ и будут благодарны оппонентам за конструктивную критику.

#### Литература:

1. В.Ю.Джермакян. «Открытое использование, или «правовой чехол» для зонтичных патентов». Интеллектуальная собственность, №8, 2000г.
2. В.Ю.Джермакян. «Кто сядет на иглу Зингера?». Патенты и лицензии, №8, 2000г.
3. В.Ю.Джермакян. Новый патентный бизнес или злоупотребление правом. Тезисы основных докладов научно-практической конференции «Теория и практика охраны промышленной собственности и некоторых объектов авторского права в РФ на рубеже тысячелетий» М., Роспатент, 10-11.10.2000г.
4. Л.Н.Линник. «Высокие и криминальные патентные технологии и возможности злоупотребления ими в патентных спорах». Интеллектуальная собственность, №2, 2001г.
5. Горе от «Интеллекта», статья в газете «Ведомости», 23.06.2000г.
6. Л.Н.Линник. «Особенности создания зонтичных патентов на изобретения». Интеллектуальная собственность, №5, 2000г.

7. С.Н.Вербовая. «Патентование изобретений в области химии: особенности и проблемы». IV Международная конференция «Актуальные проблемы защиты интеллектуальной собственности». Крым, 4-8.09.2000г.

8. С.В.Калиниченко и И.В.Торицын. «Стеклянный сосуд». Патент РФ №2139818 РФ, МПК В65D1/00, 12.02.1999г.

9. Ю.Б.Калита. «Устройство «ДИВИДИК» для нанесения веществ на поверхность материалов, способ его изготовления и составные его материалы». Патент РФ №2088345 РФ, МПК В05С1/06, 29.05.1996г.

10. Л.Н.Линник. «Высокие патентные технологии и перспективы их использования». Тезисы дополнительных докладов приглашенных участников научно-практической конференции «Теория и практика охраны промышленной собственности и некоторых объектов авторского права в РФ на рубеже тысячелетий» М., Роспатент, 10-11.10.2000г.