

УТВЕРЖДЕНО
приказом Евразийского патентного
ведомства
от «14» сентября 2023 г. № 39
с изменениями и дополнением,
внесенными приказом
Евразийского патентного ведомства
от «11» ноября 2024 г. № 63

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ
ЕВРАЗИЙСКИХ ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ**

Оглавление

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
ЧАСТЬ II. ФОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА	8
ГЛАВА 1. ПОЛУЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКИ	9
1.1. Общие положения	9
1.2. Проверка соблюдения порядка подачи евразийской заявки согласно статье 15(1)(ii) Конвенции	9
1.3. Получение ЕАПВ документов заявки на бумаге	9
1.4. Получение документов евразийской заявки посредством электронной почты или факсимильной связи	10
1.5. Получение документов евразийской заявки через систему ЕАПВ-ОНЛАЙН	10
1.6. Получение документов евразийской заявки из национального ведомства	11
1.7. Евразийские заявки, поданные в нарушение требований статьи 15(1)(ii) Конвенции	11
1.8. Подтверждение получения документов заявки	12
ГЛАВА 2. ПРОВЕРКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ДО НАЧАЛА ФОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	12
2.1. Установление даты подачи заявки	12
2.2. Замена описания изобретения ссылкой на ранее поданную заявку для целей установления даты подачи заявки	13
2.3. Проверка выполнения условий для начала формальной экспертизы	14
ГЛАВА 3. ПРОВЕРКИ НА ЭТАПЕ ФОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	16
3.1. Содержание формальной экспертизы	16
3.2. Наличие и правильность оформления документов, содержащихся в евразийской заявке	16
3.3. Заявление о выдаче евразийского патента	16
3.4. Проверка сведений о заявителе	17
3.5. Проверка сведений об изобретателях	17
3.6. Проверка требований в отношении подписи	17
3.7. Проверка соблюдения требований в отношении назначения представителя, предусмотренных статьей 15(12) Конвенции и правилом 30 Инструкции	17
3.8. Проверка соблюдения порядка испрашивания конвенционного приоритета	18
3.9. Проверка представления заверенной копии предшествующей заявки	19
3.10. Запрос перевода материалов предшествующей заявки	20
3.11. Отказ в установлении приоритета	20
3.12. Проверка соблюдения требований при испрашивании «выставочного» приоритета	20
3.13. Проверки в отношении названия изобретения	21
3.14. Проверка в отношении выражений, не подлежащих употреблению	21
3.15. Проверка уплаты установленных пошлин	22
3.16. Проверка уплаты единой процедурной пошлины и пошлины за пункты формулы изобретения свыше пятого	22
3.17. Проверка документов евразийской заявки на их соответствие формальным требованиям	23
3.18. Описание изобретения	24
3.19. Формула изобретения	24
3.20. Чертежи и иные графические материалы	25
3.21. Реферат	29
3.22. Проверка охраноспособности объектов	29
3.23. Проверка соблюдения требований в отношении подачи выделенных евразийских заявок	30
3.24. Исправление недостатков заявки	32
3.25. Основания для запроса	32
ГЛАВА 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАЯВКИ НА РЕГИОНАЛЬНОЙ ФАЗЕ	32

4.1. Рассмотрение международных заявок, перешедших ЕАПВ на региональную фазу.....	32
4.2. Проверка срока перехода на региональную фазу.....	33
4.3. Отсрочка рассмотрения международной заявки в ЕАПВ.....	34
4.4. Рассмотрение специального ходатайства заявителя о раннем начале рассмотрения заявки.....	34
4.5. Срок представления перевода материалов международной заявки на русский язык.....	34
4.6. Начало формальной экспертизы международной заявки на региональной фазе.....	34
4.7. Особенности проведения формальной экспертизы в отношении международных заявок на региональной фазе.....	35
4.8. Проверка документов, поступивших в отношении международной заявки.....	35
4.9. Проверка перевода материалов международной заявки на русский язык.....	35
4.10. Проверка правильности уплаты пошлины.....	36
ЧАСТЬ III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРЕ ПАТЕНТНОГО ПОИСКА.....	38
ЧАСТЬ IV. ЭКСПЕРТИЗА ПО СУЩЕСТВУ.....	41
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ.....	42
1.1. Содержание экспертизы по существу.....	42
1.2. Ходатайство о проведении экспертизы по существу.....	42
1.3. Этапы экспертизы по существу.....	43
1.4. Уведомления экспертизы.....	45
1.5. Изменения, вносимые заявителем в материалы заявки.....	47
ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ.....	48
ГЛАВА 3. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ.....	52
3.1. Анализ формулы изобретения.....	52
3.2. Недостатки формулы изобретения.....	53
3.3. Формула изобретения как характеристика сущности изобретения.....	53
3.4. Ясность формулы изобретения.....	55
3.5. Требование, согласно которому формула изобретения должна быть основана на описании изобретения.....	60
3.6. Альтернативы в формуле изобретения.....	63
3.7. Требования к составлению формулы изобретения.....	65
ГЛАВА 4. ЕДИНСТВО ИЗОБРЕТЕНИЯ.....	68
4.1. Общие положения.....	68
4.2. Техническая взаимосвязь.....	69
4.3. Уровень техники для целей оценки единства.....	69
4.4. Независимость от принципа составления формулы.....	69
4.5. Зависимые пункты.....	69
4.6. Комбинации пунктов, относящихся к разным категориям.....	70
4.7. Варианты.....	71
4.8. Формула Маркуша.....	72
4.9. Часть и целое.....	74
4.10. Промежуточный и конечный продукты.....	74
4.11. Недостаточные основания для установления отсутствия единства.....	76
4.12. Процедура на этапе экспертизы по существу.....	76
4.13. Уведомление о нарушении требования единства.....	77
ГЛАВА 5. ПРИОРИТЕТ.....	78
5.1. Общие положения.....	78
5.2. Конвенционный приоритет.....	80
5.3. Приоритет по дате поступления в ЕАПВ дополнительных материалов к ранее поданной заявке.....	80
5.4. Приоритет по дате подачи тем же заявителем предшествующей заявки.....	81
5.5. Приоритет изобретения по выделенной заявке.....	81
5.6. Выставочный приоритет.....	81

ГЛАВА 6. ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ОХРАНОСПОСОБНОСТЬ. ОБЪЕКТЫ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ ПАТЕНТНОЙ ОХРАНЫ.	81
6.1. Проверка охраноспособности объекта согласно правилу 3(3) Инструкции	82
6.2. Объекты, исключенные из патентной охраны согласно правилу 3(3) Инструкции	85
6.3. Объекты, исключенные из патентной охраны согласно правилу 3(4) Инструкции	104
ГЛАВА 7. ДОСТАТОЧНОСТЬ РАСКРЫТИЯ.....	107
7.1. Общие положения.....	107
7.2. Возможность осуществления.....	108
7.3. Технический результат.....	109
7.4. Признаки, выраженные общими понятиями	110
7.5. Альтернативные признаки	110
7.6. Диапазоны	111
7.7. Случаи недостаточного раскрытия.....	111
7.8. Изобретения, относящиеся к биотехнологическому продукту.....	111
7.9. Бремя доказывания.....	112
7.10. Достаточность раскрытия и ясность	113
7.11. Достаточность раскрытия и изобретательский уровень	113
ГЛАВА 8. УСЛОВИЕ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ "ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ".....	113
8.1. Порядок проверки изобретения на соответствие условию патентоспособности «промышленная применимость»	113
8.2. Общие принципы определения промышленной применимости	115
ГЛАВА 9. УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ.....	118
9.1. Общие положения.....	118
9.2. Дата, на которую письменное раскрытие считается общедоступным	119
9.3. Дата, на которую устное сообщение считается общедоступным	119
9.4. Дата, на которую сведения об использовании или открытом показе считаются общедоступными	120
9.5. Дата, на которую содержащиеся в Интернете сведения считаются общедоступными.....	122
9.6. Раскрытия, не порочащие патентоспособность изобретения	124
ГЛАВА 10. УСЛОВИЕ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ "НОВИЗНА"	125
10.1. Уровень техники при определении новизны	125
10.2. Проведение сопоставительного анализа при определении новизны.....	127
10.3. Общие принципы определения новизны	132
10.4. Отдельные случаи, встречающиеся при проверке изобретения на соответствие условию патентоспособности «новизна»	140
10.5. Составление запроса по результатам оценки новизны изобретения	142
ГЛАВА 11. УСЛОВИЕ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ "ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ"	143
11.1. Общие принципы определения изобретательского уровня.....	143
11.2. Особенности определения изобретательского уровня некоторых видов изобретений.....	149
11.3. Порядок проверки изобретения на соответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень".....	161
11.4. Дополнительные критерии оценки изобретательского уровня.....	161
ГЛАВА 12. ИЗМЕНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ В МАТЕРИАЛАХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКИ.....	162
ГЛАВА 13. ПРОЦЕДУРА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ.....	167

Часть I. Общие положения

Введение

Настоящее Руководство по экспертизе заявок на выдачу евразийских патентов на изобретения (далее – Руководство) представляет собой методическое пособие по рассмотрению заявок на выдачу евразийских патентов на изобретения (далее – евразийские заявки) и предназначено для формирования единообразного подхода при применении положений Евразийской патентной конвенции (далее – Конвенция), Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее – Инструкция), Правил составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу евразийских патентов на изобретения (далее – Правила), а также других нормативных правовых актов Евразийской патентной организации (далее – ЕАПО).

Руководство адресовано в первую очередь экспертам Евразийского патентного ведомства (далее - ЕАПВ), но может быть использовано заявителями, патентными поверенными и другими лицами, участвующими в ведении дел с ЕАПВ в связи с экспертизой евразийской заявки.

Настоящее Руководство не является нормативным правовым актом и при направлении уведомлений и запросов заявителям, иным заинтересованным лицам эксперты должны ссылаться на положения Конвенции, Инструкции, Положения о пошлинах, Правил и других нормативных правовых актов ЕАПО. Положения настоящего Руководства, касающиеся ситуаций, которые не урегулированы нормами евразийского патентного права, должны рассматриваться в качестве рекомендаций.

Одной из целей данного Руководства является правильное распределение обязанностей между различными подразделениями ЕАПВ с целью предотвращения дублирования функций и обеспечение гармоничной работы.

Необходимо понимать, что основной функцией ЕАПВ является проведение качественного патентного поиска, экспертизы по существу, а также на основании Евразийского патентного законодательства обеспечение всестороннего и справедливого рассмотрения подаваемых в ЕАПВ возражений и апелляций. Однако при этом важно обеспечить рассмотрение евразийской заявки или спора в отношении евразийского патента в максимально короткие сроки.

Руководство будет обновляться по мере внесения изменений в Инструкцию, Правила и другие нормативные правовые акты ЕАПО, а также с учетом практики проведения экспертизы, рассмотрения возражений и апелляций. Заявители, патентные поверенные и другие заинтересованные лица также могут присылать свои предложения по внесению изменений в настоящее Руководство. Предложения по внесению изменений, а также сами изменения будут публиковаться на сайте Евразийского патентного ведомства.

Понятия и сокращения, используемые в Руководстве

Конвенция	Евразийская патентная конвенция
Инструкция	Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции (Часть I. Изобретения)
Положение о пошлинах	Положение о пошлинах Евразийской патентной организации за юридически значимые и иные действия, совершаемые в отношении заявок на выдачу евразийских патентов на изобретения и евразийских патентов на изобретения
Правила	Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу

	евразийских патентов на изобретения
Евразийское патентное законодательство	Конвенция, Инструкция, Положение о пошлинах, Правила
Тарифы	Перечень платных услуг, предоставляемых Евразийским патентным ведомством
ЕАПО	Евразийская патентная организация
ЕАПВ	Евразийское патентное ведомство
Договаривающееся государство	Государство-участник Конвенции
Национальное ведомство	Национальное патентное ведомство Договаривающегося государства
ФИПС	Федеральный институт промышленной собственности
Заявитель	Лицо, подавшее евразийскую заявку
Представитель заявителя	Лицо, представляющее заявителя перед Евразийским ведомством
Патентный поверенный	Лицо, зарегистрированное в Евразийском патентном ведомстве в качестве патентного поверенного
Заявление	Заявление о выдаче евразийского патента на изобретение
Евразийская заявка	Заявка на выдачу евразийского патента
Патентный поиск	Поиск для определения уровня техники в отношении заявленного изобретения, проводимый по патентной документации и непатентной информации
Евразийский патент	Патент, выдаваемый Евразийским ведомством
Патентовладелец	Лицо, обладающее исключительным правом на запатентованное изобретение
ВОИС	Всемирная организация интеллектуальной собственности
РСТ	Договор о патентной кооперации
МПК	Международная патентная классификация
СРС	Совместная патентная классификация
МПО	Международный поисковый орган
Эксперт	Штатный сотрудник Евразийского патентного ведомства, имеющий полномочия по рассмотрению евразийской заявки
Коллегия	Три эксперта Евразийского патентного ведомства

Общий обзор этапов делопроизводства по евразийской заявке

Процедура рассмотрения евразийской заявки в ЕАПВ включает следующие этапы:

- (i) получение и регистрация евразийской заявки (при подаче напрямую в ЕАПВ или через национальное ведомство);
- (ii) установление даты подачи евразийской заявки;
- (iii) проведение формальной экспертизы евразийской заявки;
- (iv) проведение патентного поиска по евразийской заявке;
- (v) публикация евразийской заявки и отчета о патентном поиске или декларации о невозможности проведения патентного поиска;
- (vi) проведение экспертизы евразийской заявки по существу;
- (vii) принятие коллегией экспертов по результатам экспертизы евразийской заявки по существу решения о выдаче евразийского патента либо об отказе в выдаче евразийского патента;
- (viii) публикация и выдача евразийского патента.

В случае и порядке, установленных статьей 15(8) Конвенции и правилом 48 Инструкции, заявитель вправе обжаловать решение ЕАПВ об отказе в выдаче евразийского патента.

Настоящее Руководство не включает в себя вопросы, касающиеся рассмотрения возражений против выдачи евразийского патента по процедуре административного аннулирования евразийского патента и рассмотрения возражений на решения Евразийского патентного ведомства, предусмотренных правилом 48 Инструкции.

Часть II. Формальная экспертиза

ГЛАВА 1. ПОЛУЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКИ

1.1. Общие положения

Евразийская заявка может быть подана в письменном виде на бумажном носителе в ЕАПВ либо в электронной форме через систему электронного обмена ЕАПВ.

При этом вне зависимости от формы подачи евразийской заявки к содержанию евразийской заявки и к составлению отдельных документов евразийской заявки и евразийского патента применяются единые требования. Исключение составляют материалы евразийской заявки, которые могут быть поданы только в электронной форме, а именно цифровые трехмерные модели, перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот.

Следует обращать внимание, что отдельные документы, относящиеся к евразийской заявке, не могут быть поданы в электронной форме в силу прямого указания нормативных правовых актов ЕАПВ. В частности, к таким документам относится заверенная копия предшествующей заявки, выданная заявителю соответствующим патентным ведомством на бумажном носителе.

1.2. Проверка соблюдения порядка подачи евразийской заявки согласно статье 15(1)(ii) Конвенции

При получении материалов евразийской заявки ЕАПВ проверяет соблюдение заявителем порядка подачи евразийской заявки, предусмотренного статьей 15(1)(ii) Конвенции, согласно которой подача евразийской заявки заявителями Договаривающихся государств должна осуществляться через национальное ведомство этого Договаривающегося государства, если это предусмотрено законодательством данного государства. В настоящее время национальные законодательства всех Договаривающихся государств предусматривают подачу евразийских заявок через свои национальные ведомства. Указанное требование не распространяется на евразийские заявки с испрашиванием приоритета на основании ранее поданной заявки и выделенные евразийские заявки (см. правило 35(3) Инструкции).

Если ЕАПВ установит, что заявителем не соблюден порядок подачи евразийской заявки согласно статье 15(1)(ii) Конвенции, то ЕАПВ пересылает евразийскую заявку в национальное ведомство и уведомляет заявителя о пересылке поданной им евразийской заявки. Пересылка евразийской заявки осуществляется в соответствии с Порядком электронного обмена документами по заявкам на выдачу евразийских патентов и евразийским патентам либо в соответствии с двусторонними соглашениями, заключенными ЕАПВ с национальными ведомствами.

1.3. Получение ЕАПВ документов заявки на бумаге

Материалы евразийской заявки на бумаге могут быть сданы заявителем непосредственно в ЕАПВ, в том числе посредством курьерской службы, либо направлены по почте.

При поступлении евразийской заявки на бумаге ЕАПВ присваивает евразийской заявке регистрационный номер, проставляет дату поступления документов, количество экземпляров и количество листов. Эти сведения должны быть проставлены на документах таким образом, чтобы не вносить неудобств при репродуцировании документов евразийской заявки. Регистрационный номер, присваиваемый евразийской заявке, поданной на бумаге, вводится в следующем формате: ГГГГ0NNNN, где «ГГГГ» – обозначение года поступления материалов

заявки в ЕАПВ, «0» - контрольная цифра, указывающая, что заявка подана на бумаге, «NNNN» – порядковый номер евразийской заявки, полученной на бумаге. Например, 202301234.

Для целей дальнейшего делопроизводства в ЕАПВ все документы евразийской заявки, поданные на бумаге, переводятся в электронную форму и загружаются в электронное дело евразийской заявки, после чего дальнейшее делопроизводство по ней осуществляется в электронной форме в рамках единой технологии.

Оригиналы документов евразийской заявки, поданной на бумаге, хранятся в ЕАПВ в течение сроков, установленных нормативными правовыми актами ЕАПВ. При необходимости обращения к оригиналу документа он может быть в любое время получен из архива. Сведения о месте хранения (номер бокса, номер тома) оригинала конкретного документа евразийской заявки содержатся в реквизитах документа в электронном досье заявки (меню «подробности/хранение»).

1.4. Получение документов евразийской заявки посредством электронной почты или факсимильной связи

ЕАПВ допускает подачу евразийской заявки по электронной почте в факсимильном изображении. При этом датой поступления материалов евразийской заявки по электронной почте в факсимильном изображении считается дата поступления данных документов евразийской заявки в ЕАПВ по электронной почте в факсимильном изображении при условии, что оригиналы этих документов будут представлены в ЕАПВ в течение одного месяца с даты их поступления по электронной почте. При непредставлении оригиналов в течение этого срока материалы евразийской заявки, направленные по электронной почте, считаются неподанными.

Представление оригиналов документов материалов евразийской заявки после истечения вышеуказанного месячного срока рассматривается как подача новой евразийской заявки.

Если полученные по электронной почте в факсимильном изображении материалы неразборчивы или в них содержится не вся переданная информация, заявитель незамедлительно уведомляется о том, что соответствующий документ заявки по указанным причинам считается неподанным в той части, которая неразборчива или не полностью передана.

Для предотвращения дублирования подачи документов евразийской заявки ЕАПВ должен рекомендовать заявителям указывать на представляемых оригиналах документов номер евразийской заявки (номер дела заявителя) и дату передачи документа по электронной почте, а также что представленный документ является оригиналом того, что было направлено ранее.

1.5. Получение документов евразийской заявки через систему ЕАПВ-ОНЛАЙН

Евразийская заявка, поданная в электронной форме, по содержанию должна соответствовать евразийской заявке, составленной на бумажном носителе, кроме случаев, когда евразийская заявка содержит цифровую трехмерную модель, которая представляется исключительно в электронной форме.

При получении заявки в электронной форме проверяется правильность заполнения всех полей, из которых формируется заявление. При этом проверка соответствия содержания этих полей требованиям Патентной инструкции на данном этапе делопроизводства не производится, и будет осуществляться на этапе формальной экспертизы.

После проверки полученная заявка сохраняется в информационных системах ЕАПВ и становится доступна в электронном досье, после чего дальнейшее

делопроизводство по ней осуществляется в электронной форме в рамках единой технологии.

Регистрационный номер, присваиваемый евразийским заявкам, поданным в электронной форме, формируется в следующем формате ГГГГ0NNNN, где «ГГГГ» – обозначение года поступления материалов евразийской заявки в ЕАПВ, «0» – контрольная цифра, указывающая на то, что заявка подана в электронной форме, «NNNN» – порядковый номер евразийской заявки, полученной в электронной форме.

1.6. Получение документов евразийской заявки из национального ведомства

Евразийская заявка, поданная в национальное ведомство, после завершения ее проверки в этом ведомстве пересылается в ЕАПВ, за исключением случаев, когда она признана неподанной, либо содержание евразийской заявки в соответствии с законодательством Договаривающегося государства признано секретным либо заявителем не уплачена национальному ведомству пошлина за проверку евразийской заявки на соответствие требованиям экспертизы по формальным признакам и пересылку.

Евразийская заявка может быть получена из национального ведомства на бумаге или в электронной форме, если соответствующее национальное ведомство заключила с ЕАПВ соглашение об электронном обмене документами евразийских заявок и евразийских патентов. При получении евразийской заявки из национального ведомства заявке на бумаге ЕАПВ присваивает евразийской заявке регистрационный номер в формате для евразийских заявок, полученных на бумаге, проставляет дату поступления документов, количество экземпляров и количество листов. Эти сведения должны быть проставлены на документах таким образом, чтобы не вносить неудобств при репродуцировании документов евразийской заявки. При получении заявки в электронной форме ей соответственно присваивается номер в формате для соответствующего типа евразийской заявок.

Срок направления национальным ведомством евразийской заявки в ЕАПВ составляет четыре месяца с даты поступления евразийской заявки в это ведомство, а в случае испрашивания приоритета в соответствии с Парижской конвенцией – один месяц. Если евразийская заявка направлена национальным ведомством в ЕАПВ по истечении вышеуказанных сроков, ЕАПВ осуществляет дальнейшее делопроизводство по евразийской заявке при условии, что евразийская заявка поступила в ЕАПВ до истечения четырнадцатимесячного срока с даты ее поступления в национальное ведомство.

Если евразийская заявка, поданная в национальное ведомство, не поступила в ЕАПВ в течение четырнадцати месяцев с даты ее поступления в это ведомство, такая евразийская заявка считается неподанной, о чем заявитель уведомляется. Права на евразийскую заявку, утраченные в связи с пропуском вышеуказанного срока, могут быть восстановлены в соответствии с правилом 39 Инструкции.

1.7. Евразийские заявки, поданные в нарушение требований статьи 15(1)(ii) Конвенции

Если обнаружено, что евразийская заявка подана в нарушение требований статьи 15(1)(ii) Конвенции, ЕАПВ пересылает в национальное ведомство экземпляры материалов этой заявки в соответствии с Порядком электронного обмена документами по заявкам на выдачу евразийских патентов и евразийским патентам либо в соответствии с двусторонними соглашениями, заключенными ЕАПВ с национальными ведомствами. ЕАПВ уведомляет заявителя о пересылке поданной им евразийской заявки в национальное ведомство (форма уведомления EA107). Вместе с евразийской заявкой ЕАПВ направляет в национальное ведомство уведомление о

пересылке евразийской заявки (форма уведомления ЕА108), в котором указываются следующие сведения:

- дата получения ЕАПВ материалов евразийской заявки;
- имя или наименование заявителя
- название изобретения;
- регистрационный номер евразийской заявки, присвоенный ЕАПВ.

1.8. Подтверждение получения документов заявки

После поступления евразийской заявки из национального ведомства в ЕАПВ заявителю направляется уведомление о получении евразийской заявки, в котором указывается присвоенный ЕАПВ номер заявки, дата подачи заявки, регистрационный номер заявителя, перечень документов, которые необходимо представить заявителю для начала формальной экспертизы. Копия такого уведомления направляется в это национальное ведомство.

ГЛАВА 2. ПРОВЕРКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ДО НАЧАЛА ФОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

2.1. Установление даты подачи заявки

Установление даты подачи производится ЕАПВ либо национальным ведомством, если заявка подается в соответствии со статьей 15(1)(ii) ЕАПК.

При подаче заявки непосредственно в ЕПАВ дата подачи предварительно устанавливается непосредственно после регистрации поступивших документов, если установлено, что материалы заявки документы и сведения, предусмотренные пунктами 1(а)-(в) правила 33 Инструкции (минимальные требования для установления даты подачи). Впоследствии на этапе формальной экспертизы дополнительно проверяется соблюдение требований к установлению даты подачи, в том числе в отношении даты подачи, установленной национальным ведомством.

ЕАПВ устанавливает дату подачи евразийской заявки, если на эту дату заявка содержит:

- а) упоминание о том, что по заявке испрашивается выдача евразийского патента (пункт (1)(а) правила 33 Инструкции);
- б) сведения, позволяющие установить заявителя или связаться с ним (пункт (1)(б) правила 33 Инструкции);
- в) часть, которая внешне выглядит как описание изобретения (пункт (1)(в) правила 33 Инструкции).

Для установления даты подачи евразийской заявки необходимо, чтобы указания, упомянутые в пунктах 1(а) и 1(б) правила 33 Инструкции, были представлены на русском языке. Часть, указанная в пункте 1(в) правила 33 Инструкции, может быть представлена на любом языке. В дальнейшем ее перевод должен быть представлен в соответствии с правилом 21(6) Инструкции.

Если вышеназванные документы (сведения) поступили в разные сроки, то дата подачи евразийской заявки устанавливается по дате поступления последнего из документов (сведений).

Для целей установления даты подачи не требуется, чтобы вышеуказанные документы отвечали требованиям к форме документов евразийской заявки, установленным правилом 29 Инструкции. Достаточно, чтобы указанные документы были разборчивы и позволяли понимать, содержащуюся в них информацию.

Использование установленной формы заявления о выдаче евразийского патента позволяет наилучшим образом осуществить указание того, что по представленным материалам испрашивается евразийский патент.

Считается, что представленные документы отвечают требованиям пункта 1(б) правила 33 Инструкции во всех случаях, когда на основе содержащихся в них сведений заявитель может быть однозначно установлен, даже если фамилия написана с ошибками, имя указано не полностью, а наименование юридического лица приведено в виде его аббревиатуры или указано неполностью либо отсутствуют имя или наименование заявителя, однако представленные сведения позволяют установить заявителя, например, указан регистрационный номер заявителя в ЕАПВ.

Для целей установления даты подачи евразийской заявки сведениями, позволяющими связаться с заявителем, признаются, в частности, любые указанные заявителем реквизиты, по которым ЕАПВ доступными ему средствами связи может отправить этому заявителю уведомление.

В тех случаях, когда евразийский патент испрашивается на имя нескольких заявителей, в представленных документах должны содержаться сведения, позволяющие установить каждого из них.

Для целей установления даты подачи не требуется тщательного рассмотрения содержания описания изобретения: достаточно констатировать, что представленный документ внешне выглядит как описание изобретения. Несмотря на положения правила 33(4) Инструкции, предусматривающего направление уведомления в случае обнаружения отсутствующей части описания изобретения или чертежа, на который имеется ссылка в описании изобретения, на данном этапе получения документов не проверяется, отсутствует ли в представленных материалах часть описания изобретения или чертеж. Указанная проверка осуществляется на этапе формальной экспертизы.

Если документы не содержат документов (сведений), указанных в пунктах 1(а)-(в) правила 33 Инструкции, ЕАПВ незамедлительно уведомляет заявителя об этом и предлагает представить недостающие документы (сведения) в течение четырех месяцев с даты направления такого уведомления.

При непредставлении заявителем отсутствующих материалов (сведений) в течение вышеуказанного срока евразийская заявка считается неподанной, о чем заявителю направляется уведомление.

В случаях, когда представленные документы не содержат сведений, позволяющих связаться с заявителем, вышеуказанное уведомление не направляется. Если в течение четырех месяцев с даты первоначального поступления документов заявителем не представлены недостающие документы (сведения), евразийская заявка считается неподанной.

Дата подачи евразийской заявки устанавливается по дате, на которую в пределах указанных сроков заявителем устранены соответствующие недостатки.

2.2. Замена описания изобретения ссылкой на ранее поданную заявку для целей установления даты подачи заявки.

По ходатайству заявителя, поданному на русском языке, часть евразийской заявки, которая внешне выглядит как описание изобретения, может быть заменена ссылкой на ранее поданную заявку (предшествующую или первоначальную) того же заявителя с указанием номера заявки, ведомства, в которое она была подана, и даты подачи.

В этом случае заявитель должен в течение четырех месяцев с даты поступления в национальное ведомство или ЕАПВ евразийской заявки, содержащей такое заявление, представить заверенную копию ранее поданной заявки и ее перевод на русский язык, если ранее поданная заявка составлена не на русском языке.

При непоступлении копии ранее поданной заявки или ее перевода в течение указанного срока, ссылка на эту заявку не принимается в качестве заменяющей для целей установления даты подачи часть, указанную в пункте 1(в) правила 33

Инструкции.

Представление заверенной копии ранее поданной заявки (ее перевода) не требуется, если эта заявка или ее копия (и перевод) ранее уже были представлены в ЕАПВ или ранее поданная заявка имеется в базе данных, доступной ЕАПВ.

Если ранее поданная заявка была подана иным лицом, к ходатайству прилагается документ, подтверждающий правопреемство заявителя.

При отсутствии документа, подтверждающего правопреемство заявителя, ЕАПВ направляет заявителю уведомление с предложением представить данный документ в течение четырех месяцев с даты направления уведомления. При непоступлении запрашиваемого документа в течение указанного срока, ссылка на ранее поданную заявку не принимается в качестве заменяющей часть, указанную в пункте 1(в) правила 33 Инструкции.

С учетом вышеизложенного при отсутствии описания (его части) или чертежей, на которые есть ссылка в заявке, дата подачи евразийской заявки устанавливается по дате первоначального получения национальным ведомством или ЕАПВ документов, при представлении заявителем отсутствующей части описания или чертежей, по заявке, по которой испрашивается приоритет в соответствии с Парижской конвенцией, и выполнении следующих условий, предусмотренных правилом 33 (4) Инструкции:

представленная заявителем недостающая часть описания или чертеж содержались в полном объеме в предшествующей заявке;

ходатайство было подано заявителем либо при подаче материалов евразийской заявки в национальное или ЕАПВ, либо в течение двух месяцев с даты направления ему уведомления в случае обнаружения отсутствующей части описания изобретения или чертежа, на который имеется ссылка в описании изобретения;

копия предшествующей заявки, заверенная ведомством, в которое она была подана, была представлена либо в течение шестнадцати месяцев с даты подачи предшествующей заявки, либо в течение четырех месяцев с даты направления заявителю национальным или ЕАПВ о необходимости представления такой копии, в зависимости от того, какой из этих сроков истекает раньше;

перевод предшествующей заявки на русский язык, если она составлена на ином языке, представлен заявителем в течение четырех месяцев с даты направления ему уведомления о необходимости представления перевода.

При непредставлении заявителем ответа на вышеуказанное уведомление или указанных в уведомлении материалов в четырехмесячный срок датой поступления описания изобретения считается дата поступления части евразийской заявки, которая внешне выглядит как описание изобретения, предусмотренной пунктом (1)(в) Инструкции, впервые полученной национальным или ЕАПВ.

В случае возникновения разногласий между заявителем и национальным ведомством, в том числе в отношении достаточности приведенных в представленных материалах сведений для установления даты подачи, евразийская заявка пересылается в ЕАПВ.

Если дата подачи евразийской заявки предварительно установлена ЕАПВ, заявителю направляется уведомление об установлении даты подачи заявки, в котором указывается присвоенный номер евразийской заявки, дата подачи заявки, регистрационный номер заявителя, перечень документов, которые необходимо представить заявителю для начала формальной экспертизы.

2.3. Проверка выполнения условий для начала формальной экспертизы

Согласно правилу 41(2) Инструкции формальная экспертиза евразийской заявки после установления даты подачи евразийской при условии:

- а) уплаты единой процедурной пошлины;
- б) наличия перевода документов евразийской заявки на русский язык, если они

представлены на другом языке;

в) наличия доверенности в случае, если ее представление является обязательным в соответствии с правилом 30 Инструкции.

Документ, подтверждающий уплату единой процедурной пошлины, представляется в ЕАПВ одновременно с евразийской заявкой, а при подаче заявки через национальное ведомство в течение трех месяцев с даты направления заявителю национальным ведомством уведомления о пересылке евразийской заявки в ЕАПВ.

Если документ, подтверждающий уплату единой процедурной пошлины, не представлен в вышеуказанные сроки, то он может быть представлен после этого в двухмесячный срок при условии представления документа об уплате установленной дополнительной пошлины. При непредставлении в течение указанного двухмесячного срока документа, подтверждающего уплату единой процедурной пошлины и дополнительной пошлины, евразийская заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

Перевод документов евразийской заявки на русский язык должен быть представлен в течение двух месяцев с даты получения ЕАПВ евразийской заявки, содержащей документы на другом языке. При условии уплаты установленной дополнительной пошлины перевод документов на русский язык может быть представлен в течение двух месяцев с даты истечения предшествующего двухмесячного срока. При непредставлении перевода документов евразийской заявки на русский язык в течение указанного срока евразийская заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

Доверенность, выданная представителю, являющемуся евразийским патентным поверенным представляется по его усмотрению. В случаях, когда заявитель, имеющий постоянное местонахождение или местожительство на территории какого-либо Договаривающегося государства собственной инициативе назначил представителя, не являющегося евразийским патентным поверенным доверенность, должна быть представлена вместе с евразийской заявкой или в течение двух месяцев с даты поступления евразийской заявки в ЕАПВ. Представление доверенности не требуется, если назначение представителя сделано в бланке заявления, подписанного заявителем (заявителями)

При наличии в ЕАПВ общей доверенности, ранее выданной заявителем на имя евразийского патентного поверенного, заявитель может представить копию общей доверенности для подтверждения полномочий представителя.

Если доверенность не представлена в течение вышеуказанного двухмесячного срока, то она может быть представлена в течение четырех месяцев с даты направления заявителю уведомления о необходимости ее представления при условии уплаты установленной пошлины. По ходатайству заявителя, поступившему до истечения указанного четырехмесячного срока, срок представления доверенности продлевается.

Если в течение четырехмесячного срока заявителем, не имеющим постоянного местонахождения или местожительства на территории какого-либо Договаривающегося государства, не назначен представителем евразийский патентный поверенный или не подано ходатайство о продлении срока представления доверенности (назначения представителя), евразийская заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

Формальная экспертиза заявки начинается с даты получения последнего из документов, указанных в правиле 41(2) Инструкции, о чем заявитель уведомляется (форма ЕА/106) .

Глава 3. ПРОВЕРКИ НА ЭТАПЕ ФОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Формальная экспертиза евразийской заявки начинается после установления даты подачи евразийской заявки при условии уплаты единой процедурной пошлины, наличия перевода документов евразийской заявки на русский язык, если они поданы на другом языке, и доверенности в случае, когда заявитель не имеет постоянного местожительства или местонахождения на территории какого-либо Договаривающегося государства.

3.1. Содержание формальной экспертизы

Согласно правилу 41(3) Инструкции при проведении формальной экспертизы проверяются:

наличие и правильность оформления документов, содержащихся в евразийской заявке;

соблюдение требований в отношении назначения представителя, предусмотренных статьей 15(12) Конвенции и правилом 30 Инструкции;

соблюдение требований в отношении установления даты подачи евразийской заявки, предусмотренных правилом 33 Инструкции;

соблюдение порядка испрашивания приоритета, предусмотренного правилами 6 и 36 Инструкции;

не относится ли заявленное изобретение к изобретениям, указанным в абзаце четвертом правила 3(4) Инструкции;

соблюдение требований к оформлению и подаче выделенной евразийской заявки, установленных правилом 49(6) Инструкции;

соблюдение сроков и правильность уплаты установленных пошлин.

3.2. Наличие и правильность оформления документов, содержащихся в евразийской заявке

При проверке наличия документов евразийской заявки устанавливается, содержит ли заявка все необходимые документы, предусмотренные правилом 21(1) Инструкции, в частности: заявление, описание изобретения, формулу изобретения, чертежи, реферат и иные материалы, предусмотренные Инструкцией и другими нормативными правовыми актами ЕАПО.

При проведении формальной экспертизы описание изобретения, формула изобретения, реферат, чертежи проверяются на соответствие их требованиям к оформлению евразийской заявки, установленным правилом 29 Инструкции, а в отношении чертежей – правилом 26(2) Инструкции в той степени, которая необходима для публикации материалов евразийской заявки.

При отсутствии в материалах заявки необходимых документов, предусмотренных Инструкцией и Правилами, или при нарушении требований к их оформлению заявителю предлагается представить недостающие документы или внести в них необходимые исправления или уточнения.

3.3. Заявление о выдаче евразийского патента

Заявление о выдаче евразийского патента должно быть представлено на бланке, утвержденном ЕАПВ. Для заявок, подаваемых через систему ЕАПВ-ОНЛАЙН, данное требование выполняется автоматически при заполнении заявителем соответствующих сведений при подготовке новой заявки в системе ЕАПВ-ОНЛАЙН.

Для заявок, подаваемых на бумаге, заявление должно быть представлено на бланке установленной формы, в том числе в случаях, когда заявитель представил указание, упомянутое в правиле 33(1)(а) Инструкции (о том, что по заявке испрашивается выдача евразийского патента) в произвольной форме.

На стадии формальной экспертизы проверяется, содержит ли заявление все необходимые сведения, предусмотренные правилом 21(2) Инструкции.

3.4. Проверка сведений о заявителе

Заявление должно содержать имя (наименование), адрес заявителя и страну его постоянного местожительства или местонахождения. В тех случаях, когда заявка подается несколькими заявителями, указанные сведения должны быть представлены в отношении каждого из них.

Право на подачу евразийской заявки имеют лица, указанные в статье 7(1) Конвенции. Для целей процедуры в ЕАПВ любое физическое или юридическое лицо либо приравненная к нему организация, указанные в евразийской заявке в качестве заявителя (заявителей), считаются правомочными подать эту заявку. При подаче евразийской заявки не требуется представления каких-либо документов, подтверждающих основания для возникновения права на подачу евразийской заявки.

Евразийская заявка может быть подана от имени одного или нескольких лиц, действующих как совместные заявители. Отказ одного из заявителей участвовать в процедуре по выдаче евразийского патента не препятствует другому заявителю или заявителям осуществлять действия, необходимые для получения евразийского патента.

3.5. Проверка сведений об изобретателях

В заявлении должны быть приведены сведения об изобретателе: фамилия, имя, отчество (если оно используется), адрес и код страны его местожительства. ЕАПВ не проверяет точность информации, касающейся указания изобретателей. В заявлении о выдаче евразийского патента не требуется наличие подписей изобретателей, за исключением случаев, когда изобретатель отказался от права быть указанным в качестве такового в публикациях ЕАПВ.

3.6. Проверка требований в отношении подписи

Заявление должно быть подписано заявителем или его представителем. В случае когда заявка подается несколькими заявителями, каждый заявитель или его представитель должен подписать заявление.

Положения, касающиеся проверки таких сведений заявления, как название изобретения, сведений об испрашиваемом приоритете, а также сведений, относящихся к выделенной заявке и заявке, подаваемой в соответствии с правилом 7 Инструкции, изложены в последующих пунктах настоящего Руководства, относящихся к соответствующим проверкам.

3.7. Проверка соблюдения требований в отношении назначения представителя, предусмотренных статьями 15(12) Конвенции и правилом 30 Инструкции

Вопросы представительства перед ЕАПВ регулируются положениями статьи 15(12) Конвенции, правила 30 Инструкции.

На этапе формальной экспертизы повторно проверяется, выполнены ли заявителем требования в отношении обязательного представительства и назначен ли в качестве представителя евразийский патентный поверенный.

В случаях назначения заявителем представителя, когда такое представительство не является обязательным в силу статьи 15(12) Конвенции, проверяется, необходимо ли заявителю, который назначил представителя, представить доверенность, учитывая, что представление отдельной доверенности не требуется, если назначение представителя сделано в бланке заявления о выдаче евразийского патента, подписанного заявителем (заявителями). Если в качестве представителя назначен евразийский патентный поверенный со специализацией в области изобретений, то доверенность представляется по усмотрению евразийского патентного поверенного.

В ходе формальной экспертизы проверяется соответствие представленной доверенности установленным требованиям, касающимся срока действия доверенности, подписания доверенности, полномочий представителя в отношении евразийской заявки и т.д.

3.8. Проверка соблюдения порядка испрашивания конвенционного приоритета

Заявитель может испрашивать приоритет по предшествующей заявке при условии, что:

а) предшествующая заявка подана в государстве – участнике Парижской конвенции или Всемирной торговой организации (ВТО) либо в отношении любого такого государства;

б) евразийская заявка подана тем же заявителем, что и предшествующая заявка, или его правопреемником;

в) евразийская заявка подана в течение двенадцати месяцев с даты подачи предшествующей заявки;

г) в евразийской заявке заявлено изобретение, которое раскрыто в предшествующей заявке.

С учетом статьи 4Е-(2) Парижской конвенции приоритет на основании предшествующей заявки может испрашиваться, если такая заявка является заявкой на изобретение либо на полезную модель. Приоритет по евразийской заявке не может быть испрошен на основании заявки на промышленный образец.

С учетом статьи 4А-(3) Парижской конвенции, если по предшествующей заявке была установлена дата подачи, предшествующая заявка может служить основанием для приоритета, какова бы не была дальнейшая судьба этой заявки, в том числе и случаях, когда она отозвана либо по ней вынесено решение об отказе в выдаче патента.

В случае, когда евразийская заявка с испрашиванием приоритета на основании предшествующей заявки подается несколькими заявителями, представление документа, подтверждающего право на испрашивание приоритета, не требуется, если один из заявителей был единственным заявителем, указанным в предшествующей заявке.

С учетом того, что право на приоритет возникает на основании предшествующей заявки, поданной в государстве – участнике Парижской конвенции или ВТО, либо в отношении любого такого государства, то такой заявкой может быть национальная, региональная либо международная заявка.

По одной евразийской заявке могут испрашиваться несколько приоритетов, даже если предшествующие заявки подавались в разных странах при условии, что все эти страны являются участницами Парижской конвенции либо ВТО. При испрашивании множественного приоритета евразийская заявка должна быть подана до истечения двенадцати месяцев с наиболее ранней даты приоритета.

Множественный приоритет может испрашиваться как в отношении различных пунктов формулы изобретения, так и в отношении одного пункта.

Проверка содержания копии предшествующей заявки на стадии формальной экспертизы не осуществляется. Однако, в тех случаях, когда эксперту очевидно, что она не имеет отношения к заявленному в евразийской заявке изобретению (например, из названия изобретения по предшествующей заявке), заявителю направляется уведомление о том, что представленная копия предшествующей заявки не имеет отношения к поданной евразийской заявке.

На стадии формальной экспертизы проверяется, содержат ли в заявлении или материалах заявки просьба об испрашивании приоритета и приведены ли заявителем все необходимые для этого данные. При испрашивании приоритета должны быть

указаны дата подачи предшествующей заявки и ее номер, название государства или ведомства, в которое была подана эта заявка.

Также проверяется, соблюден ли заявителем срок для подачи просьбы об испрашивании приоритета. Заявитель, желающий воспользоваться правом приоритета на основании предшествующей заявки, должен указать на это при подаче евразийской заявки или в течение трех месяцев с даты поступления евразийской заявки в национальное ведомство или с даты поступления евразийской заявки в ЕАПВ, если заявка подавалась непосредственно в ЕАПВ.

Проверяется соблюдение заявителем двенадцатимесячного срока для подачи евразийской заявки, предусмотренного правилом 6(1) Патентной инструкции. Если евразийская заявка подана по истечении двенадцати месяцев с указанной заявителем даты подачи предшествующей заявки, но в пределах двух месяцев с даты истечения указанного срока, проверяется, подано ли заявителем ходатайство о восстановлении права приоритета. При наличии такого ходатайства, проверяются соблюдение заявителем всех требований, предъявляемых к ходатайству о восстановлении права приоритета, в том числе уплачена ли заявителем пошлина за подачу такого ходатайства, соблюден ли срок подачи ходатайства, указаны ли в ходатайстве причины несоблюдения установленного срока. ЕАПВ принимает решение об удовлетворении ходатайства, если сочтет, что несоблюдение срока было непреднамеренным.

Если евразийская заявка подана по истечении двенадцати месяцев с указанной заявителем даты подачи предшествующей заявки и отсутствует ходатайство о восстановлении права приоритета, то в целях устранения возможной ошибки заявитель уведомляется о том, что приоритет по евразийской заявке не будет установлен, если в течение установленного ЕАПВ срока заявитель не внесет исправлений, касающихся даты подачи предшествующей заявки, после чего указанная дата не будет предшествовать дате подачи евразийской заявки более чем на двенадцать месяцев. Если дата подачи предшествующей заявки совпадает или следует за датой подачи евразийской заявки, заявителю также предоставляется возможности для внесения вышеуказанных исправлений в течение установленного ЕАПВ срока.

3.9. Проверка представления заверенной копии предшествующей заявки

Копия предшествующей заявки должна быть представлена в ЕАПВ до истечения шестнадцати месяцев с даты подачи предшествующей заявки, кроме случаев, когда ее копия ранее представлялась ЕАПВ в соответствии с правилами 33(3) и 33(4) Инструкции. При испрашивании множественного приоритета, указанный шестнадцатимесячный срок исчисляется с наиболее ранней даты приоритета.

Копия предшествующей заявки может быть представлена по истечении шестнадцати месяцев при условии получения от заявителя до истечения этого срока соответствующего ходатайства и документа, подтверждающего, что копия заявки была запрошена в ведомстве, в которое она была подана, до истечения четырнадцати месяцев с даты ее подачи. При поступлении копии предшествующей заявки после истечения указанного шестнадцатимесячного срока проверяется наличие упомянутых ходатайства и подтверждающего документа.

Копия предшествующей заявки должна быть заверена уполномоченными лицами ведомства, в которое она была подана, с указанием даты подачи этой заявки и подтверждением того, что представленная копия является точной копией заявки в том виде, в котором она была подана. В ЕАПВ должен быть представлен оригинал заверенной копии предшествующей заявки, если она выдана соответствующим ведомством на бумаге.

Представления копии предшествующей заявки не требуется, если приоритет испрашивается:

а) по дате поступления дополнительных материалов согласно правилу 6(2) Инструкции;

б) по дате подачи предшествующей евразийской заявки того же заявителя;

в) по дате подачи первоначальной евразийской заявки, из которой выделена заявка, по которой испрашивается приоритет.

Представление копии предшествующей заявки не требуется, когда в ЕАПВ, действующее в качестве указанного (выбранного) ведомства, подается международная заявка.

Заверенная копия предшествующей заявки не представляется, если заявитель указал, что такая копия заявки доступна ЕАПВ через службу цифрового доступа к приоритетным документам Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO-DAS). В этом случае заявитель должен представить в ЕАПВ необходимые сведения для выгрузки электронной копии из WIPO-DAS.

3.10. Запрос перевода материалов предшествующей заявки

В общем случае на стадии формальной экспертизы перевод на русский язык материалов предшествующей заявки, составленной на другом языке, не требуется. ЕАПВ может затребовать такой перевод в случаях, когда подтверждение права на приоритет необходимо для установления патентоспособности изобретения. На стадии формальной экспертизы может быть запрошен перевод титульного лица, содержащего библиографические данные предшествующей заявки, если это необходимо для проверки права заявителя на испрашивание приоритета.

3.11. Отказ в установлении приоритета.

Заявитель не имеет права на установление приоритета, если

а) евразийская заявка подана в срок, превышающий двенадцать месяцев с даты подачи предшествующей заявки и заявителем не подано ходатайство о восстановлении права приоритета либо поданное ходатайство о восстановлении права приоритета не удовлетворено;

б) предшествующая заявка не относится к изобретению или полезной модели;

в) предшествующая заявка подана в государстве (в отношении государства), не являющимся участником Парижской конвенции и ВТО.

Право на испрашивание приоритета по евразийской заявке утрачивается, если:

а) заявителем не сделано указание на испрашивание приоритета в установленный срок;

б) заявителем не представлена в установленный срок копия предшествующей заявки, если ее представление является обязательным;

в) не представлен документ, подтверждающий право заявителя на испрашивание приоритета, если заявителем по предшествующей заявке было иное лицо.

г) не представлен документ, подтверждающий имя заявителя (наименования, если заявка подается юридическим лицом или приравненной к нему организацией), если оно было изменено после даты подачи предшествующей заявки.

Заявитель уведомляется об отсутствии или утрате права на приоритет.

Заявитель вправе вносить исправления в заявление о выдаче евразийского патента, касающиеся испрашивания приоритета, в том числе даты подачи предшествующей заявки, ее номера и кода страны-подачи. Ходатайство о внесении указанных исправлений должно быть подано до завершения технической подготовки публикации евразийского патента.

3.12. Проверка соблюдения требований при испрашивании «выставочного» приоритета

Если заявитель, при подаче евразийской заявки указал, что он испрашивает приоритет, предусмотренный правилом 6(5) Инструкции, на стадии формальной

экспертизы проверяется соблюдение заявителем шестимесячного срока испрашивания приоритета, предусмотренного правилом 6(5) Инструкции, а также наличие всех необходимых документов (сведений), подтверждающих правомерность испрашивания такого приоритета.

К документам, подтверждающим правомерность испрашивания такого приоритета, относятся:

1) свидетельство, выданное в период проведения выставки и заверенное организатором выставки, содержащее:

сведения о статусе выставки;

указание на то, что изобретение экспонировалось на данной выставке;

дату открытия выставки;

дату начала открытого показа объекта, содержащего изобретение, когда эта дата не совпадает с датой открытия выставки.

2) документы, подтверждающие раскрытие содержания изобретения в объекте, экспонировавшемся на выставке, заверенные организаторами выставки.

Для целей установления приоритета согласно правилу 6(5) Инструкции термин «официальная или официально признанная международная выставка» должен пониматься в значении, определенном Парижской конвенцией о международных выставках от 20 ноября 1928 года, пересмотренной 30 ноября 1972 года.

Согласно статье 1(2) Конвенции о международных выставках «выставка является международной, если для участия в ней приглашено более одного государства».

При обнаружении в представленных документах явных недостатков, которые могут быть устранены, заявителю предлагается представить недостающие и/или исправленные документы (сведения) в течение установленного срока.

3.13. Проверки в отношении названия изобретения

В заявлении о выдаче евразийского патента должно быть указано название изобретения на русском языке. Название изобретения должно характеризовать его назначение и соответствовать сущности изобретения, быть ясным, лаконичным (предпочтительно не более 10 слов) и не содержать вымышленных наименований.

На стадии формальной экспертизы необходимо обращать внимание на следующее:

а) в названии изобретения не должны использоваться:

вымышленные названия, слово «патент» или подобные термины нетехнического характера, которые не служат для характеристики сущности изобретения;

личные имена, фамильярные наименования, рекламные или торговые наименования, товарные знаки или аббревиатуры и термины, так же как сокращения типа «и т.д.», которые не служат целям идентификации изобретения. Отнесение названия к товарному знаку или наименованию фирмы делается на основе общеизвестных знаний;

б) заявителем не должны использоваться названия, состоящие исключительно из слов «Способ», «Устройство», «Химическое соединение», «Изделие» и подобных неопределенных слов, поскольку они не характеризуют назначение и сущность изобретения.

Окончательное приведение названия в соответствие с установленными требованиями осуществляется на стадии экспертизы по существу. Тем не менее, на этапе формальной экспертизы по возможности необходимо исключать публикацию названий, которые с очевидностью являются неинформативными или вводящими в заблуждение.

3.14. Проверка в отношении выражений, не подлежащих употреблению

Заявка не должна содержать выражений или графических изображений, противоречащих морали или общественному порядку. При проведении формальной

экспертизы проверяется, не содержат ли описание, формула, реферат и чертежи такого рода выражений или графических изображений, в частности, пропагандирующих расизм, ущемляющих религиозные чувства, а также непристойные выражения. Такие выражения и чертежи исключаются ЕАПВ ex officio при публикации заявки.

Евразийская заявка не должна содержать пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или технологическим процессам, созданным иными лицами, а также в заявке не должны подвергаться сомнению достоинства и действительность заявок или патентов иных лиц.

Высказывания, относящиеся к этой категории, должны быть ex officio исключены из материалов заявки при публикации.

При публикации заявки должны быть обозначены места, из которых проведено исключение, и указано количество исключенных слов и/или чертежей. Заявитель уведомляется о произведенных исключениях.

Простое сопоставление заявленного изобретения с решениями, известными из уровня техники, само по себе не должно считаться порочащим достоинства и действительность заявок или патентов иных лиц. Если при проведении формальной экспертизы возникают сомнения о принадлежности выражений и высказываний в заявке к не подлежащим употреблению, решение об их изъятии принимается на стадии экспертизы по существу.

3.15. Проверка уплаты установленных пошлин

На стадии формальной экспертизы проверяется своевременность и правильность уплаты следующих установленных пошлин:

единой процедурной пошлины;

пошлины за каждый пункт формулы изобретения свыше пятого;

дополнительной пошлины за несвоевременное представление перевода на русский язык материалов евразийской заявки;

дополнительной пошлины за несвоевременное представление документа, подтверждающего уплату единой процедурной пошлины и пошлины за пункты формулы изобретения

3.16. Проверка уплаты единой процедурной пошлины и пошлины за пункты формулы изобретения свыше пятого

На этапе формальной экспертизы проверяется соблюдение сроков уплаты единой процедурной пошлины и пошлины за пункты формулы изобретения свыше пятого

Документ, подтверждающий уплату единой процедурной пошлины, должен быть представлен:

если евразийская заявка подавалась непосредственно в ЕАПВ - при подаче заявки;

если евразийская заявка подавалась через национальное ведомство - в течение трех месяцев с даты направления заявителю национальным ведомством уведомления о пересылки заявки в ЕАПВ.

Документ, подтверждающий уплату пошлины за каждый пункт формулы изобретения свыше пятого, должен быть представлен:

если евразийская заявка подавалась в ЕАПВ непосредственно - при подаче заявки или в течение двух месяцев после подачи заявки;

если евразийская заявка подавалась через национальное ведомство - в течение трех месяцев с даты направления заявителю национальным ведомством уведомления о пересылки заявки в ЕАПВ или после этого в двухмесячный срок.

В случаях, когда единая процедурная пошлина и пошлина за каждый пункт формулы изобретения свыше пятого уплачены в течение двух месяцев с даты истечения вышеуказанных сроков, проверяется наличие документа, подтверждающего

уплату дополнительной пошлины, предусмотренной пунктом 2(1)(iv) Положения о пошлинах.

При проверке правильности размера пошлины за подачу заявки учитывается последовательность и количество пунктов, содержащихся в формуле изобретения на дату подачи евразийской заявки. Если пошлина за подачу евразийской заявки уплачена в размере меньшем, чем это необходимо, исходя из количества пунктов формулы изобретения, заявителю предлагается произвести доплату либо указать те пункты формулы изобретения, в отношении которых пошлина должна считаться уплаченной.

Если заявителем в установленные сроки не представлен документ, подтверждающий доплату пошлины до размера, соответствующего количеству заявленных пунктов формулы изобретения и не указаны пункты формулы изобретения, в отношении которых пошлина должна считаться уплаченной, заявка считается отозванной.

При проверке правильности уплаты пошлины за подачу евразийской заявки устанавливается возможность применения льготного тарифа, предусмотренного правилом 40(4) Инструкции. Льготный тариф применяется только в тех случаях, когда все заявители имеют право на применение льготного тарифа. Например, если один из заявителей имеет право на 10-процентный льготный тариф, а другой на 30-процентный, то при уплате пошлин применяется 30-процентный льготный тариф.

Перечень государств, не являющихся государствами-участниками ЕАПК, постоянное местожительство или местонахождение на территории которых, дает заявителям право на применение льготного тарифа публикуется ЕАПВ на веб-портале ЕАПО.

Скидки по уплате единой процедурной пошлины и пошлины за каждый пункт формулы изобретения свыше пятого, предусмотренные правилом 40(5) Инструкции, при наличии в евразийской заявке отчета о патентном поиске, проведенном в отношении заявленного изобретения ЕАПВ или ведомством, имеющим статус международного поискового органа в рамках Договора о патентной кооперации.

При этом единая процедурная пошлина уменьшается, если указанный поиск был проведен в отношении всех первых пяти пунктов формулы изобретения, в отношении которых она учитывается, а пошлина за пункты формулы изобретения свыше пятого уменьшается в отношении каждого пункта формулы изобретения, по которому поиск был проведен.

Если пошлина за позднее представление перевода материалов заявки на русский язык или дополнительная пошлина за пункты формулы изобретения свыше пятого не были своевременно уплачены либо размер пошлин, уплаченных при подаче евразийской заявки, не соответствует установленному размеру и заявитель не произвел доплату пошлины до установленного размера в сроки, указанные в уведомлении, направленном заявителю, евразийская заявка считается отозванной.

Возврат пошлины за подачу заявки производится в соответствии с Правилом 40(9) Инструкции, пунктом 13 Положения о пошлинах и пунктом 12.1 Правил.

3.17. Проверка документов евразийской заявки на их соответствие формальным требованиям

На стадии формальной экспертизы проверяется соответствие документов евразийской заявки требованиям к их оформлению, предусмотренным правилом 29 Инструкции. С учетом того, что делопроизводство по заявке ведется в электронной форме, прежде всего, необходимо обращать внимание на качество текстовых и графических материалов, которое должно быть пригодным для целей репродуцирования и публикации евразийской заявки. Помимо этого проверяется

соблюдение требований к нумерации документов заявки, к размерам полей, шрифта и межстрочного интервала.

3.18. Описание изобретения

Название изобретения в описании изобретения должно совпадать с названием в заявлении на выдачу евразийского патента.

При проведении формальной экспертизы проверяется структура описания. Описание изобретения должно содержать все разделы, указанные в правиле 23(1) Инструкции. Если какой-либо из разделов отсутствует, заявителю направляется уведомление с предложением в четырехмесячный срок внести соответствующие исправления в описание.

Если евразийская заявка содержит раскрытие изобретения, касающегося последовательности нуклеотидов и/или аминокислот, описание изобретения должно содержать эту последовательность, представленную в электронной форме в соответствии с порядком, установленным Президентом ЕАПВ.

3.19. Формула изобретения

Формула изобретения должна соответствовать требованиям правила 24 Инструкции. При проведении формальной экспертизы проверяется выполнение формальных требований к составлению формулы изобретения.

В частности, проверяется выполнение требований правила 24(3) Инструкции, согласно которому пункт формулы изобретения должен включать родовое понятие, позволяющее выявить принадлежность заявленного объекта изобретения к какой-либо конкретной категории.

Далее проверяется, характеризуется ли выявленный объект признаками, которые могут быть использованы для его характеристики с учетом пунктов 2.5.4.1.-2.5.4.8. Правил. При этом формула изобретения может состоять из ограничительной и отличительной частей, разделенных словосочетаниями: «отличающийся тем, что» и т.п. В тех случаях, когда изобретательский уровень заключается в изменении связей между элементами или исключении либо замене какого-либо элемента, формула изобретения может быть составлена без разделения на ограничительную и отличительную части.

Если формула изобретения характеризует индивидуальное химическое соединение и способ его получения, штамм микроорганизма, клеток растений и животных, применение способа, устройства, вещества, биотехнологического продукта или изобретение, не имеющее аналогов, она составляется без разделения на ограничительную и отличительную часть.

В правиле 24(3) Инструкции указано, что каждый пункт формулы изобретения должен, как правило, излагаться в виде одного предложения. Изложение пункта формулы изобретения несколькими предложениями осуществляется в том случае, если его изложение одним предложением делает невозможным понимание содержания изобретения и/или определение объема правовой охраны. В остальных случаях, если формула изобретения составлена из нескольких предложений, заявителю со ссылкой на правило 24(3) Инструкции предлагается представить формулу изобретения в виде одного предложения.

Если из формулы с очевидностью следует, что заявленный объект характеризуется присущими ему признаками, например, заявлено устройство, а в формулу изобретения введены параметры технологического процесса, при осуществлении которого применяется устройство, заявителю предлагается определить категорию защищаемого объекта и, используя признаки из описания, устранить данный недостаток.

Если вместо признаков в формулу изобретения включены только данные об эксплуатационных показателях, потребительских свойствах или описаны результаты

использования изобретения, и это с очевидностью следует из представленной формулы изобретения, заявителю рекомендуется охарактеризовать изобретение признаками, взятыми из описания изобретения.

Ссылки на описание и чертежи при характеристике технических признаков изобретения допускаются только в случаях, когда это абсолютно необходимо. На стадии формальной экспертизы заявителю предлагается устранить данный недостаток только в том случае, когда совершенно очевидно, что технический признак может быть охарактеризован без ссылок на описание и чертежи.

Равным образом технические признаки не могут быть охарактеризованы через отсылки к источникам информации.

При очевидности того, что введенный в формулу изобретения признак не может быть идентифицируем (например, это придуманный и впервые введенный заявителем термин), заявителю предлагается скорректировать этот признак, используя сведения из описания изобретения.

На стадии формальной экспертизы эксперт проверяет, относится ли один независимый пункт к одному изобретению.

Если изобретение охарактеризовано многозвенной формулой изобретения, проверяется соответствие требованиям пункта 2.6.4. Правил, согласно которому в многозвенной формуле изобретения зависимость от нескольких независимых пунктов возможна в том случае, если независимые пункты относятся к объектам одной категории.

Если при проверке многозвенной формулы изобретения становится очевидно, что признаки зависимых пунктов исключают или противоречат признакам пунктов, от которых они зависят, то считается, что формула составлена с нарушением правила 24(6) Инструкции, поскольку такие признаки не уточняют и не развивают совокупность признаков этих пунктов.

Если представленная формула не удовлетворяет предъявляемым требованиям, заявителю предлагается в четырехмесячный срок внести соответствующие изменения, в частности в рамках данной заявки охарактеризовать каждое изобретение в соответствующем независимом пункте.

Дата представления исправленных материалов не влияет на дату подачи заявки, если исправленная формула изобретения не выходит за рамки раскрытия изобретения в описании изобретения, представленном на дату подачи заявки, а если испрашивается приоритет, то на дату приоритета.

3.20. Чертежи и иные графические материалы

На стадии формальной экспертизы проверяются к чертежам и иным графическим материалам, содержащимся в евразийской заявке

3.20.1. Чертежи

Для целей настоящей главы под чертежами понимаются все типы технических чертежей, схемы, графики, эпюры, осциллограммы и диаграммы.

Требования, предъявляемые к чертежам, не распространяются на химические и математические формулы, а также таблицы, включаемые в описание, формулу изобретения или реферат.

Если же такие элементы представляются в качестве чертежей, соответственно к ним применяются требования, установленные для чертежей.

Рисунки представляются в том случае, когда невозможно проиллюстрировать описание изобретения чертежами.

Фотографии представляются в основном как дополнение к другим видам графических материалов, если посредством чертежей невозможно проиллюстрировать то, что должно быть показано.

В соответствии с правилом 29(1) Инструкции все чертежи должны быть оформлены таким образом, чтобы можно было обеспечить их длительное хранение и непосредственное репродуцирование в неограниченном количестве.

Если в реферате имеется ссылка на чертеж, то чертеж включается в реферат. Указанный чертеж (чертежи) должен наиболее полно представлять изобретение и быть выбран из чертежей, входящих в заявку. Не разрешается использовать для иллюстрации реферата специальный чертеж, не входящий в евразийскую заявку.

На листе, содержащем чертежи, используемая площадь не должна превышать 25,7 см X 16,5 см. На листах не должно быть рамок, ограничивающих используемую площадь. Минимальные поля должны быть следующими: сверху – 20 мм, справа – 20 мм, слева – 25 мм, внизу – 20 мм.

На полях не допускается размещать каких-либо данных. Чертежи должны быть размещены так, чтобы они не выступали на минимальные поля, указанные в предыдущем абзаце.

В соответствии с правилом 29(2) Инструкции все документы заявки должны быть пронумерованы, а каждый документ заявки (заявление, описание, формула, реферат, чертежи) должен начинаться с нового листа. Нумерация должна быть выполнена для каждого документа отдельно, причем каждый документ нумеруется, начиная со второго листа документа.

Все листы, содержащиеся в евразийской заявке, должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Цифры должны размещаться в середине верхней части страницы.

Листы чертежей должны быть пронумерованы внутри используемой площади, указанной выше. Вместо нумерации страниц по центру страницы они могут быть пронумерованы в правой стороне листа, если чертежи размещены в центре листа очень близко к границе используемой площади. Нумерация должна быть ясной, например, цифры, нумерующие листы, должны быть больше, чем цифры, указывающие на позиции чертежей

Чертежи должны быть выполнены черными четкими линиями.

Во всех случаях при выборе толщины линий необходимо брать в расчет масштаб, исполнение, удобочитаемость чертежей и репродукций.

Использование ретуширования и раскрашивания чертежей не допускается.

Использование затенения фигуры допускается в тех случаях, когда это способствует лучшему ее пониманию, и когда затенение не столь сильно, чтобы затруднить читаемость чертежа.

В соответствии с правилом 26(2) Инструкции минимальный размер в 3,2 мм требуется для всех цифр и букв, используемых на чертежах, так, чтобы их уменьшение до 2/3 позволяло их легко различать.

Если используются буквы, то это должны быть буквы латинского алфавита. Буквы греческого алфавита уместно использовать для указания углов, длин волн и т.д.

3.20.2. Согласованное использование ссылочных обозначений в описании, формуле и чертежах

Если ссылочные обозначения даны на чертежах, то все они должны быть указаны в описании изобретения, а все указанные в описании изобретения ссылочные обозначения должны быть проставлены на чертежах.

Признаки, которые присутствуют в чертежах, но не содержатся в описании изобретения и формуле изобретения, не должны быть снабжены ссылочными обозначениями. Это ситуация может возникнуть в результате внесения изменений в описание изобретения, в результате чего исключаются абзацы или страницы. Исключенные из описания изобретения ссылочные обозначения должны быть исключены и из чертежей.

Если по каким-либо причинам заявитель исключает какие-либо фигуры

чертежей, то из описания изобретения и формулы изобретения должны быть исключены все связанные с этими чертежами ссылочные обозначения.

3.20.3. Согласование ссылочных обозначений, используемых в разных фигурах чертежей

Одни и те же элементы на чертежах, когда на них имеются ссылочные обозначения, должны быть обозначены одинаково во всей заявке.

Однако когда в заявке описано несколько вариантов изобретения, каждый из которых поясняется определенной фигурой, и если каждый вариант содержит признаки, функции которых одинаковы или по существу одинаковы, то эти признаки можно, если они снабжены ссылочными обозначениями в описании изобретения, указывать ссылочными обозначениями, номер которых состоит из номера фигуры, на которой этот признак изображен, за которым следует номер признака, являющийся общим для всех вариантов. Например, общий признак 15 будет указан как 115 на фиг. 1, как 215 на фиг. 2 и т.д. Такая система имеет преимущества, связанные с тем, что индивидуальный признак и фигура, на которой он изображен, указываются одновременно. В случае, когда в заявку включено несколько объектов и множество чертежей, при использовании такой системы обозначений чертежи легче читать. Вместо номера фигуры, который предшествует общему ссылочному обозначению, когда каждый из вариантов изобретения описывается со ссылками на группу фигур, общему ссылочному обозначению может предшествовать номер варианта, к которому этот признак относится. В этом случае в описании изобретения должны быть даны соответствующие пояснения.

Требование абзаца третьего правила 26(2) Инструкции применяются также к текстовой информации на чертежах.

Чертежи выполняются без каких-либо надписей, за исключением необходимых слов, таких как, например, "вода", "пар", "открыто", "закрыто", "разрез по АВ".

Если указание какой-либо информации на чертеже представляется обязательным для понимания чертежа, то должно быть использовано минимальное количество слов.

Химические или математические формулы могут быть, если необходимо, написаны от руки или нарисованы, однако при этом рекомендуется использовать трафареты. Правило 29(2) Инструкции не допускает смешанное написание формул в рукописном и печатном виде. Если это целесообразно, химические или математические формулы могут быть сгруппированы вместе на отдельных листах, которые размещаются в конце описания как приложение и нумеруются вместе с описанием изобретения. Такое оформление материалов заявки рекомендуется в тех случаях, когда каждая формула имеет соответствующее обозначение, а в описании изобретения имеются соответствующие ссылки.

В химических и математических формулах должны использоваться общепринятые символы, а изображение формул должно быть таким, чтобы исключить какую-либо двусмысленность. Цифры, буквы и знаки, которые не являются общепринятыми, должны быть разборчивыми и одинаково написанными во всех формулах, где они присутствуют.

Высота цифр и заглавных букв, используемых при написании формул в тексте описания изобретения, не должна быть меньше 2,1 мм. Когда эти символы используются на листах чертежей, их высота не должна быть меньше 3,2 мм.

Значение всех математических символов, которые используются в формулах, представленных в описании, на дополнительных листах или на чертежах должно быть объяснено в описании даже в том случае, когда их значение понятно из контекста. В любом случае должен быть представлен список используемых математических символов.

3.20.4. Отсутствующие чертежи

1. На стадии формальной экспертизы проверяется наличие в евразийской заявке чертежей, на которые имеются ссылки в описании изобретения или в формуле изобретения

Если, несмотря на положения правила 33(4) Инструкции, на стадии формальной экспертизы будет установлено, что в евразийской заявке, отсутствуют чертежи, на которые имеются ссылки в описании изобретения или в формуле изобретения, заявитель уведомляется об этом и ему предлагается в течение четырех месяцев с даты направления уведомления представить отсутствующие чертежи, либо исключить из описания изобретения или формулы изобретения информацию, касающуюся этих чертежей. При этом с учетом пункта 3 заявитель также уведомляется о том, что дата подачи заявки будет установлена по дате поступления этих чертежей, если они будут представлены, в указанный выше срок.

2. Если в ходе формальной экспертизы установлено, что чертежи, на которые имеются ссылки в описании или в формуле изобретения, были представлены после установления даты подачи заявки, заявитель уведомляется об этом и с учетом пункта 3 и ему сообщается, что по его выбору:

- чертежи будут приняты во внимание при условии, что дата подачи будет установлена по дате поступления этих чертежей или

- представленные чертежи не будут приняты во внимание и заявителю необходимо исключить информацию, касающуюся этих чертежей, для целей публикации материалов евразийской заявки из описания или формулы изобретения.

3. Если в ходе формальной экспертизы евразийской заявки, в которой испрашивается приоритет на основании предшествующей заявки, будет установлено, что в заявке отсутствуют чертежи, на которые имеются ссылки в описании изобретения или в формуле изобретения, или чертежи были представлены заявителем после установления даты подачи, то при направлении уведомлений по пунктам 1, 2 заявителю также сообщается, что дата подачи может быть сохранена при условии, что:

- в течение двух месяцев с даты направления данного уведомления заявитель подаст ходатайство о сохранении даты подачи, установленной по дате поступления материалов евразийской заявки, впервые полученных ЕАПВ;

- указанные чертежи содержались в полном объеме в предшествующей заявке;

- заявитель представит копию предшествующей заявки, заверенную ведомством, в которое она была подана в сроки, установленные в абзаце шестом правила 33(4) Инструкции, и,

- представит перевод копии предшествующей заявки на русский язык, включая надписи на чертежах в течение четырех месяцев с даты направления уведомления о необходимости представления перевода.

Если заявителем выполнены вышеуказанные условия и ЕАПВ установит, что отсутствующие чертежи содержатся в полном объеме в предшествующей заявке, дата подачи заявки сохраняется по дате подачи, установленной по дате поступления материалов евразийской заявки, впервые полученных ЕАПВ.

Если выше названные условия не будут выполнены в установленные сроки, соответственно применяются положения описанные выше в пунктах 1, 2.

4. В случае если выделенная заявка содержит чертеж, который отсутствовал на дату подачи первоначальной заявки, в описании которой делается ссылка на него, вопрос о принятии во внимание этого чертежа по выделенной заявке решается в зависимости от того, принят или нет во внимание пропущенный чертеж по первоначальной заявке в соответствии с положениями пунктов 1-3, о чем сообщается заявителю. При этом формальная экспертиза по выделенной заявке может быть завершена только после принятия решения о включении или нет упомянутого чертежа.

Если решение по этому вопросу еще не принято, публикация выделенной заявки, при необходимости, осуществляется вместе с этим чертежом. Впоследствии, если будет принято решение не принимать во внимание этот чертеж, в разделе НК1А «Внесение исправлений в бюллетень ЕАПВ, касающихся опубликованных евразийских заявок» должна быть опубликована информация о том, что опубликованный чертеж считается изъятым, и сообщить об этом заявителю.

5. При представлении заявителем исправленных чертежей устанавливается характер внесенных исправлений. Если исправления касаются лингвистических ошибок, ошибок в написании, исправлений, делающих чертежи годными для репродуцирования, дата поступления исправленных чертежей не влияет на установленную дату подачи евразийской заявки.

3.21. Реферат

Каждая евразийская заявка должна содержать реферат. В том случае, когда реферат отсутствует, заявителю направляется запрос.

Определение окончательного содержания реферата проводится на стадии экспертизы по существу. Однако в тех случаях, когда при проведении формальной экспертизы достаточно очевидно, что в реферате описано иное решение, чем в формуле изобретения или в описании изобретения, заявитель уведомляется о том, что представленный документ не может считаться рефератом для данной евразийской заявки. Заявителю предлагается внести соответствующие исправления.

Если евразийская заявка содержит чертежи, а в реферате имеются отсылки к позициям чертежей, заявитель должен указать, какой чертеж должен быть опубликован вместе с рефератом. Если на стадии формальной экспертизы нельзя с уверенностью определить, какой чертеж должен быть опубликован с рефератом, заявителю направляется уведомление с предложением указать номер чертежа, подлежащего такому опубликованию. При непредставлении ответа на указанное уведомление, ЕАПВ самостоятельно определяет, какой чертеж будет опубликован с рефератом.

Содержание реферата должно соответствовать требованиям правила 27 Инструкции. Если содержание реферата не соответствует указанным требованиям, заявителю направляется уведомление с предложением исправить выявленные недостатки.

3.22. Проверка охраноспособности объектов

При проверке охраноспособности устанавливается, не относятся ли очевидным образом объекты, в отношении которых испрашивается выдача евразийского патента, к объектам, на которые согласно абзацу четвертому правила 3(4) Инструкции евразийские патенты не выдаются.

Если в процессе формальной экспертизы будет установлено, что объект, в отношении которого испрашивается выдача евразийского патента, представляет собой изобретение, коммерческое использование которого необходимо предотвратить в целях охраны общественного порядка или морали, в том числе для охраны жизни и здоровья людей и животных или охраны растений, либо во избежание нанесения серьезного ущерба окружающей среде, то по евразийской заявке выносится решение об отказе в выдаче евразийского патента.

Если будет установлено, что такой объект заявлен в составе группы изобретений, заявителю предлагается изъять его из формулы и описания изобретения.

Если необходимые исправления и уточнения не будут внесены или не будут представлены необходимые документы, отсутствовавшие в первичных материалах заявки, опровергающие выводы экспертизы, заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

На решение по результатам формальной экспертизы об отказе в выдаче патента

заявитель в трехмесячный срок с даты получения им решения может подать возражение. Возражение рассматривается коллегией экспертов в четырехмесячный срок с даты его получения ЕАПВ.

3.23. Проверка соблюдения требований в отношении подачи выделенных евразийских заявок

В заявлении о выдаче евразийского патента должно быть указано на то, что заявка подается как выделенная заявка, с приведением номера и даты подачи первоначальной заявки. Если в заявлении отсутствует указание на то, что заявка подается как выделенная заявка, хотя приложенные документы содержат указание на это, либо отсутствует номер первоначальной евразийской заявки, то такие недостатки заявления могут быть устранены по запросу формальной экспертизы.

На стадии формальной экспертизы проверяется соблюдение требований в отношении выделенной заявки, предусмотренных правилом 46(6) Инструкции.

При проверке соблюдения условий подачи выделенной заявки проверяется статус первоначальной заявки, имевший место на дату ее поступления выделенной заявки, поскольку выделенная евразийская заявка может быть подана, если на эту дату первоначальная заявка не была отозвана или не считалась отозванной. Если первоначальная заявка считается отозванной и не истек срок для подачи ходатайства о восстановлении права на нее, выделенная заявка может быть подана только после восстановления прав на эту первоначальную заявку.

Если по первоначальной заявке уже выдан евразийский патент, необходимо установить, была ли выделенная заявка подана до даты публикации сведений о выдаче этого евразийского патента.

Если по первоначальной заявке было принято решение об отказе в выдаче евразийского патента, не исчерпана ли возможность обжалования такого решения. Это означает, что выделенная заявка может быть подана в течение трех месяцев с даты получения заявителем уведомления об отказе в выдаче евразийского патента, а если заявителем подано возражение на решение ЕАПВ в соответствии со статьей 15(8) Конвенции – до даты вынесения окончательного решения по такому возражению.

Поскольку выделенная заявка выделена из евразийской заявки (так называемая «родительская заявка»), которая сама уже является ранее выделенной заявкой, то при проверке соблюдения условий подачи выделенной заявки проверяется статус заявки, из которой она непосредственно выделена (т.е. «родительской заявки»).

Выделенная заявка может быть подана только заявителем, указанным в первоначальной заявке. Это означает, что подача выделенной заявки другим лицом возможна только после регистрации в ЕАПВ передачи права на первоначальную заявку.

Заявитель имеет право подать выделенную евразийскую заявку при наличии в первоначальной евразийской заявке других изобретений. При проведении формальной экспертизы экспертом запрашивается заключение эксперта, проводившего экспертизу по существу первоначальной заявки, в отношении того, содержит ли формула изобретения выделенной заявки изобретение, тождественное с точки зрения испрашиваемого объема правовой охраны изобретению, содержащемуся в формуле изобретения по первоначальной евразийской заявке либо в формуле изобретения евразийского патента, выданного по такой заявке.

Если на стадии формальной экспертизы будет установлено, что формула изобретения по выделенной евразийской заявке содержит изобретение, тождественное с точки зрения испрашиваемого объема правовой охраны изобретению, содержащемуся в формуле изобретения по первоначальной евразийской заявке либо в формуле изобретения евразийского патента, выданного по такой заявке, заявитель

уведомляется о необходимости представить формулу изобретения, соответствующую требованиям правила 49(6) Инструкции, в течение двух месяцев с даты направления такого уведомления.

Если в установленный срок заявителем не представлена измененная формула изобретения, соответствующая требованиям правила 49(6) Инструкции, заявитель уведомляется, что выделенная евразийская заявка считается отозванной.

Приоритет, испрашиваемый по первоначальной заявке, также может испрашиваться по выделенной заявке. Сохранение приоритета по выделенной заявке допускается, если приоритет по первоначальной заявке не был утрачен, отклонен либо заявитель ранее не отказался от приоритета, при этом заявителю нет необходимости формально испрашивать приоритет второй раз. Если копия и перевод предшествующей заявки были представлены в отношении первоначальной заявки до подачи выделенной заявки, представление приоритетных документов в отношении выделенной заявки не требуется.

Если на дату поступления в ЕАПВ выделенной заявки приоритетные документы по первоначальной заявке еще не поступили, они должны быть представлены по выделенной заявке. Если по изобретению, оставшемуся в первоначальной заявке, сохраняется приоритет, то приоритетный документ должен быть представлен и по первоначальной заявке.

Заявитель в течение сроков, установленных для представления приоритетных документов в рамках делопроизводства по выделенной заявке, может также сообщить ЕАПВ, что им представлены приоритетные документы в отношении первоначальной заявки.

Если содержание выделенной заявки относится только к некоторым предшествующим заявкам, на основании которых испрашивался приоритет по первоначальной заявке, то в отношении выделенной заявки требуется представление заверенных копий только этих предшествующих заявок.

При проверке уплаченных пошлин в отношении выделенной заявки необходимо руководствоваться следующим. При подаче выделенной заявки уплачиваются единая процедурная пошлина и пошлина за каждый пункт формулы изобретения свыше пятого, которые уплачиваются в сроки установленные правилами 21¹(7) и 24(7) Инструкции как за подачу евразийской заявки, подаваемой непосредственно в ЕАПВ, и исчисляются с даты поступления выделенной заявки в ЕАПВ (а не с даты подачи).

Пошлина за проведение экспертизы по существу по выделенной заявке уплачивается в сроки, установленные правилом 46 Инструкции. При этом, если отчет о патентном поиске по первоначальной заявке может быть использован для целей экспертизы выделенной заявки по существу, то пошлина за проведение экспертизы по существу в отношении выделенной заявки уплачивается в течение шести месяцев с даты публикации отчета о поиске по первоначальной заявке. Если же на момент подачи выделенной заявки указанный шестимесячный срок уже истек, пошлина за проведение экспертизы по существу уплачивается при подаче выделенной заявки.

Подавая выделенную заявку, заявитель может согласно правилу 40(5) Патентной инструкции уплатить единую процедурную пошлину и пошлину за каждый пункт формулы изобретения свыше пятого в уменьшенном размере при условии, что патентный поиск по первоначальной заявке был проведен в отношении всех пяти пунктов формулы изобретения выделенной заявки, в отношении которых она учитывается. Пошлина за каждый пункт формулы изобретения свыше пятого уменьшается в отношении каждого пункта формулы изобретения выделенной заявки, по которому проведен патентный поиск по первоначальной заявке. При уплате единой процедурной пошлины в уменьшенном размере считается, что тем самым заявитель предлагает использовать отчет о патентном поиске, проведенном по первоначальной евразийской заявке, для целей экспертизы выделенной заявки по существу.

Вместе с тем во всех случаях окончательное решение о возможности использования патентного поиска, проведенного по первоначальной заявке, для проведения экспертизы выделенной заявки по существу, а также решение о необходимости проведения дополнительного поиска принимается ЕАПВ.

3.24. Исправление недостатков заявки

Если при проведении формальной экспертизы евразийской заявки выявляются несоответствия установленным требованиям, которые могут быть исправлены, заявителю должна быть предоставлена возможность для исправления выявленных недостатков в течение установленных сроков.

В первом запросе необходимо указать, по возможности, на все недостатки, которые были выявлены при первом рассмотрении заявки. Если при первом рассмотрении заявки не могут быть выявлены все недостатки, например, такие, которые могут быть выявлены при рассмотрении заверенной копии предшествующей заявки, срок получения которой еще не наступил, заявителю направляется второй запрос.

Запрос недостающих и/или исправленных материалов направляется заявителю столько раз, сколько необходимо для устранения недостатков материалов заявки.

3.25. Основания для запроса

Основаниями для запроса, в частности, могут являться:

отсутствие в заявке, по крайней мере, одного из необходимых документов, предусмотренных правилом 21(1) Инструкции;

отсутствие доверенности, если заявка подана через представителя, не являющегося евразийским патентным поверенным;

неправильное оформление документов заявки, например, отсутствие подписей;

необходимость выяснения с заявителем вопросов, связанных с уплатой пошлин;

выявление нарушений требований, предъявляемых к описанию изобретения, формуле изобретения, реферату, чертежам;

выявление несоответствий в сведениях, содержащихся в материалах заявки;

выявление других недостатков, препятствующих завершению формальной экспертизы.

Сроки представления недостающих и/или исправленных материалов, если они непосредственно не указаны в Инструкции, устанавливаются ЕАПВ в соответствии с правилом 37(1) Инструкции, согласно которому сроки, предоставляемые ЕАПВ, не могут быть меньше двух и более четырех месяцев. Как правило, срок, предоставляемый ЕАПВ, составляет четыре месяца.

Если заявитель в установленный срок не представил запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной либо наступают иные предусмотренные Инструкцией последствия, о чем заявитель уведомляется.

Глава 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАЯВКИ НА РЕГИОНАЛЬНОЙ ФАЗЕ

4.1. Рассмотрение международных заявок, перешедших ЕАПВ на региональную фазу

При получении документов международной заявки ЕАПВ уведомляет заявителя об их получении и присвоении заявке регистрационного номера евразийской заявки.

Помимо этого заявитель также уведомляется о тех действиях, которые ему необходимо выполнить для дальнейшего рассмотрения заявки в ЕАПВ, на основе

проверок, указанных ниже.

После поступления в ЕАПВ материалов международной заявки проверяется, соблюдены ли заявителем условия, предусмотренные правилом 71(1) Инструкции, а именно:

соблюдены ли сроки перехода на региональную фазу;

представлена ли копия международной заявки, если международная публикация этой заявки еще не была осуществлена

представлен ли перевод международной заявки на русский язык, если международная заявка была подана не на русском языке;

уплачена ли единая процедурная пошлина;

представлено ли ходатайство о проведении экспертизы по существу, с уплатой соответствующей пошлины.

Следует иметь в виду, что с учетом предусмотренной правилом 71(3) Инструкции возможности продления сроков представления вышеуказанных документов, международная заявка, опубликованная не на русском языке, считается переведенной на региональную стадию, если заявителем до истечения 31-го месяца с даты подачи или даты приоритета, если он испрашен, выполнено по крайней мере одно из следующих действий:

представлен перевод материалов заявки на русский язык, при этом на этом этапе не проверяется комплектность перевода материалов;

представлен документ, подтверждающий уплату единой процедурной пошлины, при этом проверка правильности размера уплаченной пошлины производится на этапе формальной экспертизы;

представлен документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение экспертизы по существу;

Представлена форма «Перевод международной заявки на региональную стадию рассмотрения в Евразийском ведомстве, действующем в качестве указанного или выбранного ведомства» (далее – форма «Переход на региональную фазу») либо перевод заявления РСТ на русский язык.

Если международная заявка была опубликована на русском языке, то она считается переведенной на региональную стадию, если заявителем до истечения вышеуказанного 31-месячного срока выполнено, по крайней мере, одно из следующих действий:

представлен документ, подтверждающий уплату единой процедурной пошлины;

представлен документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение экспертизы по существу;

Представлена форма «Переход на региональную фазу» либо заявление РСТ на русском языке.

4.2. Проверка срока перехода на региональную фазу

Срок перехода на региональную фазу составляет 31 месяц с даты приоритета (либо с даты наиболее раннего приоритета, если испрашено несколько приоритетов), а если приоритет по заявке не испрашивался – 31 месяц с даты международной подачи (далее – 31-месячный срок).

Если по международной заявке испрашивается приоритет на основании нескольких приоритетных заявок, то сроки, исчисление которых связано с датой приоритета, исчисляются с даты наиболее раннего приоритета.

Если будет установлено, что 31-месячный срок пропущен заявителем, необходимо проверить действительность ранее испрашенного приоритета, поскольку в ходе международной фазы заявитель вправе отказался от ранее испрашенного приоритета (по всем более ранним заявкам или только их части), соответственно 31-

месячный срок будет исчисляться с даты подачи международной заявки либо наиболее ранней даты оставшегося приоритета (если таковой имеется). Кроме этого в ходе международной фазы дата приоритета была исправлена в Получающем ведомстве. В таких случаях срок перехода на фазу исчисляется с измененной даты приоритета.

Также необходимо обращать внимание, подавал ли заявитель в Получающее ведомство на международной фазе ходатайство о восстановлении права приоритета. Если на международной фазе Получающее ведомство восстановило право приоритета, то срок перехода на региональную фазу исчисляется с даты испрошенного приоритета. При отказе Получающего ведомства восстановить право приоритета срок перехода на региональную фазу исчисляется без учета даты такого приоритета.

4.3. Отсрочка рассмотрения международной заявки в ЕАПВ

Согласно статьям 23(1) и 40(1) ЕАПВ не начинается рассмотрение заявки до истечения 31-месячного срока, без специального ходатайства заявителя о раннем начале рассмотрения заявки.

Если такое ходатайство не подано, а срок до начала рассмотрения заявки превышает один месяц, ЕАПВ уведомляет заявителя о возможности подачи специального ходатайства заявителя о раннем начале рассмотрения заявки.

4.4. Рассмотрение специального ходатайства заявителя о раннем начале рассмотрения заявки.

Для начала рассмотрения заявки в соответствии со специальным ходатайством заявителем должны быть представлены все документы, указанные в правиле 7(1) Патентной инструкции.

Если на дату, с которой заявитель просит начать рассмотрение международной заявки в соответствии со специальным ходатайством, копия международной заявки не доступна ЕАПВ, заявителем должна быть также представлена заверенная получающим ведомством копия международной заявки, в отношении которой установлена дата международной подачи.

Поскольку в подавляющем большинстве случаев копия международной заявки общедоступна сразу после ее международной публикации, то заверенная копия международной заявки может быть запрошена у заявителя, если международная заявка еще не опубликована. При этом такой запрос может быть направлен только в случае отрицательного результата проверки доступности для ЕАПВ копии документов этой неопубликованной международной заявки в системе ePCT. Если заявка опубликована либо неопубликованная международная заявка доступна для ЕАПВ в системе ePCT, то ЕАПВ загружает электронную копию этой заявки в свои внутренние информационные системы и заявителю не требуется представлять копию международной заявки при подаче специального ходатайства.

4.5. Срок представления перевода материалов международной заявки на русский язык

Срок представления перевода материалов международной заявки на русский язык составляет два месяца с даты истечения 31-месячного срока. Перевод материалов на русский язык может быть представлен в последующие два месяца при условии уплаты дополнительной пошлины.

4.6. Начало формальной экспертизы международной заявки на региональной фазе

Условия для начала формальной экспертизы международной заявки, которая

считается перешедшей на региональную фазу, аналогичны тем, что уставлены для евразийских заявок согласно правилу 41(2) Инструкции.

При этом даже при выполнении таких условий формальная экспертиза не начинается до истечения 31-месячный срок, без специального ходатайства заявителя о раннем начале рассмотрения заявки.

С учетом этого, до начала формальной экспертизы заявка обязательно должна содержать следующие документы:

документ, подтверждающий уплату единой процедурной пошлины;

перевод материалов международной заявки на русский язык, как минимум, перевод на русский язык заявления РСТ или представленной взамен его формы «Переход на региональную фазу» и перевод русский язык описания изобретения и формулы изобретения.

4.7. Особенности проведения формальной экспертизы в отношении международных заявок на региональной фазе

Формальная экспертиза международной заявки проводится в том же объеме, что и экспертиза евразийской заявки с учетом указанных ниже особенностей, обусловленных положениями РСТ и инструкции к РСТ, которые должны быть приняты во внимание указанным или выбранным ведомством.

4.8. Проверка документов, поступивших в отношении международной заявки

На стадии формальной экспертизы проверяется, представлен ли заявителем полный перечень документов международной заявки, необходимых для перехода на региональную фазу. Указанный перечень который зависит, во-первых, от языка, на котором была подана международная заявка, во-вторых, от того, вносились ли в международную заявку изменения на международной фазе.

Если международная заявка была подана на русском языке и была произведена ее международная публикация, то представлять документы этой заявки в ЕАПВ не требуется. Отсутствие формы «Перевод международной заявки на региональную стадию рассмотрения в Евразийском ведомстве, действующем в качестве указанного или выбранного ведомства» не является основанием для запроса, поскольку данная форма является рекомендуемой. Вместе с тем, поскольку в данной форме предусмотрено указание сведений, которые могут быть необходимы для дальнейшего рассмотрения заявки в ЕАПВ, то в соответствующих случаях такие сведения должны быть запрошены у заявителя, в частности, на основе каких (первоначальных или измененных) документов заявки (описания изобретения, формулы изобретения, чертежей) должно осуществляться ее рассмотрение в ЕАПВ.

4.9. Проверка перевода материалов международной заявки на русский язык

Если международная заявка была подана не на русском языке, то на стадии формальной экспертизы проверяется комплектность представленного заявителем перевода материалов международной заявки на русский язык.

Перевод международной заявки на русский язык должен включать перевод заявления РСТ (либо вместо перевода заявления РСТ может быть представлена форма «Переход на региональную фазу»), перевод на русский язык описания изобретения, формулы изобретения, любого текста, относящегося к чертежам, реферата в том виде, как они были поданы на дату международной подачи.

Если заявитель просит начать рассмотрение заявки в ЕАПВ на основе формулы изобретения, измененной согласно статье 19 РСТ, то перевод международной заявки на русский язык должен также включать перевод на русский язык измененной

формулы и объяснений, сделанных заявителем в соответствии со статьей 19(1) РСТ. При отсутствии перевода на русский язык указанных объяснений они специально не запрашиваются у заявителя, поскольку при непредставлении перевода на русский язык таких объяснений ЕАПВ вправе не принимать их во внимание.

Если заявителем на международной стадии подавалось требование о проведении международной предварительной экспертизы, т.е. в отношении международной заявки ЕАПВ действует как выбранное ведомство, то перевод международной заявки на русский язык должен помимо перевода вышеуказанных документов также включать перевод приложений к заключению международной предварительной экспертизы, содержащих изменения описания, формулы изобретения и чертежей, принятые органом международной предварительной экспертизы.

4.10. Проверка правильности уплаты пошлины

На стадии формальной экспертизы проверяется правильность уплаты пошлин в отношении международной заявки, перешедшей на региональную фазу. Следует иметь в виду, что сроки уплаты единой процедурной пошлины, пошлины за пункты формулы изобретения свыше пятого, пошлины за проведение экспертизы по существу для таких заявок имеют свои особенности исчисления.

Документ об уплате единой процедурной пошлины должен быть представлен до истечения 31-месячного срока либо в последующие два месяца при условии уплаты дополнительной пошлины в размере 20% от установленного размера.

Документ об уплате пошлины за пункты формулы изобретения представляется в течение двух месяцев с даты истечения 31-месячного срока. При подаче заявителем специального ходатайства срок представления документа об уплате этой пошлины исчисляется с даты начала рассмотрения международной заявки в ЕАПВ. Если такой документ не представлен в эти сроки, он может быть представлен в последующие два месяца при условии уплаты дополнительной пошлины в размере 20% от установленного размера.

Если заявителем подано специальное ходатайство и на дату начала формальной экспертизы этой заявки в ЕАПВ отчет о международном поиске еще не опубликован и не представлен заявителем, то уменьшение единой процедурной пошлины и пошлины за пункты формулы изобретения свыше пятого, указанное в правиле 40(5) Инструкции, не производится, а по данной заявке проводится патентный поиск.

Уменьшение единой процедурной пошлины и пошлины за пункты формулы изобретения свыше пятого, указанное в правиле 40(5) Инструкции, в отношении всей международной заявки или ее части не производится, если в отношении международной заявки или ее части была подготовлена декларация о невозможности подготовки отчета о международном поиске в соответствии со статьей 17(2) РСТ, либо международный поиск не проводился в отношении части заявки в случаях, предусмотренных статьей 17(3) РСТ, когда международный поисковый орган установил нарушение требования единства изобретения.

Документ об уплате пошлины за проведение экспертизы по существу должен быть представлен до истечения 31-месячного срока либо в последующие два месяца при условии уплаты дополнительной пошлины в размере 50% от установленного размера. При подаче заявителем специального ходатайства документ об уплате этой пошлины должен быть представлен на дату начала рассмотрения международной заявки в соответствии со специальным ходатайством либо в последующие два месяца при условии уплаты дополнительной пошлины в размере 50% от установленного размера, если это ходатайство подано по истечении сроков, указанных в абзаце первом правила 46(1) Инструкции.

Расчет размера единой процедурной пошлины, пошлины за пункты формулы

изобретения свыше пятого, пошлины за проведение экспертизы по существу осуществляется на основе формулы изобретения, с которой испрашивается выдача евразийского патента. Если в формулу изобретения были внесены изменения, то уменьшение единой процедурной пошлины, пошлины за пункты формулы изобретения свыше пятого производится только в отношении тех пунктов формулы изобретения, по которым был проведен международный поиск.

Часть III. Общие положения по процедуре патентного поиска

Патентный поиск проводится ЕАПВ по евразийским заявкам в соответствии со статьей 15(3) Конвенции после завершения формальной экспертизы с положительным результатом.

При необходимости ЕАПВ проводит дополнительный патентный поиск по международным заявкам, перешедшим на региональную фазу и в отношении которых выполнены требования правила 71(1) Инструкции.

В случае представления заявителем измененной формулы изобретения после получения отчета о патентном поиске либо при переходе международной заявки на региональную фазу ЕАПВ может провести дополнительный патентный поиск, если сочтет это необходимым.

Дополнительный поиск может быть проведен также на любом этапе в рамках экспертизы евразийской заявки по существу.

Целью патентного поиска является выявление предшествующего уровня техники, релевантного в отношении определения соответствия заявленного в евразийской заявке изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Патентный поиск проводится на основе формулы изобретения с учетом раскрытия изобретения в описании и чертежах, если они имеются.

Патентный поиск относится к поиску в массивах как патентной, так и непатентной литературы. Процедура патентного поиска и подготовка отчета о патентном поиске направлены на определение и представление заявителю и иным заинтересованным лицам сведений об уровне техники, на котором основывается оценка патентоспособности изобретения.

При проведении патентного поиска эксперт:

(а) определяет возможность проведения патентного поиска в соответствии с правилом 42(4) Инструкции;

(б) устанавливает соблюдение требования единства изобретения в соответствии с правилом 4 Инструкции и в соответствии с правилом 42(3) Инструкции направляет заявителю уведомление, в котором предлагает определиться, по какому (каким) изобретению (изобретениям) следует проводить патентный поиск. Если заявитель оставил без внимания уведомление о нарушении требования единства изобретения, патентный поиск проводится в отношении изобретения или группы изобретений, образующих единый изобретательский замысел, указанных в формуле изобретения первыми;

(в) определяет предмет патентного поиска на основании формулы изобретения с учетом описания и чертежей (при их наличии). Патентный поиск проводится в отношении последней принятой к рассмотрению редакции формулы изобретения, представленной заявителем в ЕАПВ;

(г) осуществляет классификацию или, при ее наличии в евразийской заявке, проверяет и уточняет классификацию заявленного в евразийской заявке изобретения. На данном этапе для определения надлежащего предмета патентного поиска могут быть привлечены эксперты, специализирующиеся в других областях техники;

(д) определяет возможность использования результатов какого-либо предшествующего поиска, представленных заявителем, для составления отчета о патентном поиске;

(е) проводит патентный поиск для выявления предшествующего уровня техники.

По результатам проведенного патентного поиска ЕАПВ составляет отчет о патентном поиске, который содержит классификацию объекта изобретения в соответствии с МПК, а также ссылки на документы и их конкретные части, относящиеся к предмету патентного поиска, которые приводятся в отношении пункта или пунктов формулы изобретения, к которым они относятся.

Если на этапе проведения патентного поиска установлено, что изобретение, заявленное в евразийской заявке, относится к неохраноспособным объектам, указанным в правиле 3(3) Инструкции, или к объектам, изъятым из патентной охраны согласно правилу 3(4) Инструкции, то по этой евразийской заявке ЕАПВ готовит декларацию о невозможности проведения патентного поиска (правило 42(4) Инструкции).

Отчет о патентном поиске (либо декларация о невозможности проведения патентного поиска) направляется заявителю и публикуется одновременно с публикацией евразийской заявки согласно правилу 44(1) Инструкции.

Если на дату завершения технической подготовки к публикации евразийской заявки отчет о патентном поиске (декларация о невозможности проведения патентного поиска) еще не подготовлен (не подготовлена), его (ее) публикация производится отдельно от евразийской заявки незамедлительно по завершении подготовки.

Патентный поиск проводится одним экспертом, являющимся специалистом в соответствующей области техники. В некоторых случаях, когда изобретение по своей сущности является таким, что требуется проведение патентного поиска в далеко отстоящих друг от друга специализированных областях, отчет о патентном поиске подготавливается двумя или более экспертами.

После получения от ЕАПВ отчета о патентном поиске заявитель вправе:

(а) направить ответ с дополнением, уточнением или исправлением материалов евразийской заявки. Внесение заявителем изменений и исправлений в евразийскую заявку проводится после уплаты установленной пошлины;

(б) представить в ЕАПВ измененную формулу изобретения;

(в) ходатайствовать о проведении экспертизы евразийской заявки по существу;

(г) отозвать евразийскую заявку в соответствии с правилом 49(7) Инструкции.

С учетом положений правила 14 Инструкции до публикации евразийской заявки все материалы, относящиеся к евразийской заявке, являются конфиденциальными и без просьбы или разрешения заявителя доступ к ним третьим лицам запрещен.

Детали, касающиеся процедуры проведения патентного поиска, в том числе дополнительного патентного поиска, включая детали, касающиеся классификации изобретения, предмета, области, стратегии поиска, а также требований к составлению отчета о патентном поиске, изложены в Руководстве по проведению патентного поиска по заявкам на выдачу евразийских патентов на изобретения.

Часть IV. Экспертиза по существованию

Глава 1. Общие положения по процедуре экспертизы по существу

Целью экспертизы по существу является установление патентоспособности заявленного в евразийской заявке изобретения и соответствия евразийской заявки требованиям Конвенции и Инструкции. Задачи, стоящие перед экспертизой по существу, и порядок проведения экспертизы по существу регламентированы правилом 47 Инструкции и пунктом 5 Правил. Критерии оценки патентоспособности изобретения и соответствия евразийской заявки требованиям нормативных правовых актов ЕАПО изложены более детально в последующих главах Части IV настоящего Руководства.

1.1. Содержание экспертизы по существу

При экспертизе евразийской заявки по существу проверяется:

- не относится ли предложенное решение к объектам, не признаваемым изобретениями согласно правилу 3(3) Инструкции, или к объектам, на которые не выдаются евразийские патенты согласно правилу 3(4) Инструкции;
- соответствие заявленной группы изобретений требованию единства изобретения согласно правилу 4 Инструкции;
- правомерность испрашивания приоритета согласно правилу 6 Инструкции;
- возможность принятия к рассмотрению дополнительных материалов, представленных согласно правилу 49 Инструкции;
- соответствие испрашиваемого объема правовой охраны сведениям об изобретении, содержащимся в описании изобретения;
- проверка правильности составления формулы изобретения и описания изобретения установленным требованиям;
- соответствие заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным правилом 3 Инструкции, с принятием решения о выдаче евразийского патента или об отказе в выдаче евразийского патента.

При экспертизе евразийской заявки по существу также проверяется правильность уплаты установленных пошлин (единой процедурной пошлины, пошлины за экспертизу евразийской заявки по существу, пошлин за представление дополнительных материалов с внесением изменений и исправлений в евразийскую заявку, если таковые изменения или исправления были представлены заявителем, и, при необходимости, других пошлин, предусмотренных Положением о пошлинах ЕАПО). Если сумма уплаченной пошлины, в том числе и на стадиях, предшествовавших экспертизе по существу, не соответствует установленным размерам, заявителю предлагается осуществить доплату недостающей суммы, в необходимых случаях вместе с установленной дополнительной пошлиной.

1.2. Ходатайство о проведении экспертизы по существу

Экспертиза евразийской заявки по существу осуществляется после завершения формальной экспертизы, проведенной с положительным результатом, при условии подачи заявителем ходатайства о проведении экспертизы по существу и уплаты соответствующей пошлины (правило 46 Инструкции).

Ходатайство о проведении экспертизы по существу может быть подано заявителем при подаче евразийской заявки или в любой срок до истечения шести месяцев с даты публикации евразийской заявки. Если отчет о патентном поиске публикуется отдельно от евразийской заявки, то шестимесячный срок исчисляется с даты публикации отчета о патентном поиске.

В случае пропуска указанного выше срока ходатайство о проведении экспертизы по существу может быть подано заявителем в течение двух месяцев с даты его истечения с одновременной уплатой установленной дополнительной пошлины.

Для международных заявок, переводимых на региональную фазу рассмотрения в ЕАПВ, по которым шестимесячный срок, предусмотренный правилом 46(1) Инструкции, исчисляемый с даты публикации отчета о международном поиске, уже истек ходатайство о проведении экспертизы по существу подается до истечения тридцати одного месяца с даты приоритета (правило 71 Инструкции) либо в двухмесячный срок с этой даты при условии уплаты установленной дополнительной пошлины.

При не поступлении в установленные сроки ходатайства и/или пошлины за проведение экспертизы по существу евразийская заявка считается отозванной. В этом случае право на евразийскую заявку может быть восстановлено согласно правилу 39 Инструкции.

Датой начала экспертизы по существу является дата направления заявителю уведомления о положительном результате рассмотрения ходатайства о проведении экспертизы евразийской заявки по существу.

1.3. Этапы экспертизы по существу

1.3.1. Экспертиза по существу начинается с анализа описания изобретения, формулы изобретения и чертежей (если они имеются) для того, чтобы понять задачу, на достижение которой направлено изобретение, технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, и сущность заявленного изобретения.

Анализ описания изобретения и формулы изобретения проводится с учетом всего комплекса требований, предъявляемых нормативными правовыми актами ЕАПО к составлению описания изобретения и формулы изобретения (правила 11, 21¹(3), 21¹(4), 23 и 24 Инструкции, пункты 2.5. - 2.7. Правил, главы 2 и 3 Части IV настоящего Руководства).

При проведении этого анализа выявляется, не относится ли предложенное решение к объектам, не признаваемым изобретениями согласно правилу 3(3) Инструкции, или к объектам, на которые не выдаются евразийские патенты согласно правилу 3(4) Инструкции (пункт 3.3. Правил, глава 6 Части IV настоящего Руководства), а также проверяется соблюдение требования единства изобретения (правила 4 и 25 Инструкции, пункт 5.3. Правил, глава 4 Части IV настоящего Руководства) и устанавливается приоритет изобретения, если он испрашен (правило 6 Инструкции, пункт 3.8.2. Правил, глава 5 Части IV настоящего Руководства).

1.3.2. В соответствии с правилом 4 Инструкции евразийская заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел. При этом если в одной евразийской заявке заявляется группа изобретений, требование единства изобретения считается выполненным только в том случае, когда имеется техническая взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками, то есть такими признаками, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений.

Группу изобретений могут составить как изобретения, относящиеся к разнородным объектам (например, устройство и способ, вещество и способ), так и изобретения,

относящиеся к однородным объектам, например, варианты изобретения или изобретения, соотносящиеся как часть и целое.

Соответствие формулы изобретения требованию единства изобретения устанавливается как перед проведением патентного поиска, так и по результатам его проведения.

При установлении несоответствия формулы изобретения требованию единства изобретения экспертиза проводится только в отношении изобретения, указанного в формуле первым, или тех из заявленных изобретений, указанных в формуле первыми, которые образуют группу, отвечающую требованию единства изобретения, если заявитель в ответ на уведомление экспертизы об установлении нарушения этого требования не сообщил, какие из изобретений, отвечающих требованию единства, должны рассматриваться в рамках данной заявки (Правило 47(2) Инструкции, пункт 5.3. Правил).

1.3.3. Анализ соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным правилом 3(1) Инструкции, начинается с оценки промышленной применимости. Если изобретение признается соответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость", далее проводится сопоставительный анализ содержания формулы изобретения с выявленными в результате патентного поиска известными решениями. По результатам такого анализа делается вывод о соответствии или несоответствии изобретения, в том виде как оно заявлено в формуле изобретения, условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень" (пункты 5.5. - 5.8. Правил, главы 8, 10 и 11 Части IV, настоящего Руководства). Следует иметь в виду, что для целей проверки новизны изобретения предшествующий уровень техники включает также содержание любой заявки на выдачу евразийского патента при условии, что эта заявка или выданный по ней евразийский патент впоследствии будут опубликованы в установленном порядке и что дата подачи такой заявки или, если испрашен приоритет, дата ее приоритета предшествует дате подачи или дате приоритета рассматриваемой евразийской заявки.

1.3.4. Если по результатам экспертизы по существу установлено соответствие изобретения условиям патентоспособности и коллегией экспертов ЕАПВ сделан вывод о возможности выдачи евразийского патента, заявителю направляется уведомление о готовности выдать евразийский патент, в котором указывается редакция формулы изобретения, с которой будет выдан евразийский патент, и с указанием других материалов евразийской заявки, подлежащих публикации.

Решение о выдаче евразийского патента выносится коллегией экспертов после получения документа об уплате пошлины за выдачу и публикацию евразийского патента.

1.3.5. Если по результатам экспертизы по существу будет установлено, что изобретение, в том виде как оно охарактеризовано в формуле изобретения, не соответствует условиям патентоспособности, заявителю направляется уведомление (заключение о патентоспособности), в котором помимо доводов, обосновывающих мнение экспертизы, могут быть приведены и замечания, касающиеся несоответствия формулы изобретения и/или описания требованиям нормативных правовых актов ЕАПО, если таковые имеются. В необходимых случаях заявителю могут быть даны рекомендации по возможному уточнению формулы изобретения в целях устранения замечаний экспертизы и изменению вывода о несоответствии изобретения условиям патентоспособности.

В случае представления заявителем измененной формулы изобретения проверяется правомерность внесенных в нее изменений согласно правилу 49(3) Инструкции и соответствие представленных изменений и новой редакции формулы изобретения требованиям нормативных правовых актов ЕАПО, а также правильность уплаты установленных пошлин за внесение соответствующих изменений в материалы заявки (правила 49(2) и (3) Инструкции, пункт 5.4. Правил, пункт 1.5. Части IV настоящего Руководства). При положительных результатах этой проверки вновь осуществляется оценка измененной формулы изобретения требованию единства изобретения, а охарактеризованного в нем изобретения условиям патентоспособности.

Указанная последовательность действий повторяется экспертизой после каждого изменения заявителем формулы изобретения.

1.3.6. Если представленные заявителем аргументы позволяют изменить вывод экспертизы о несоответствии изобретения условиям патентоспособности и/или несоответствии формулы изобретения требованиям нормативных правовых актов ЕАПО, заявителю направляется уведомление о готовности выдать евразийский патент. В противном случае заявитель повторно уведомляется о причинах, препятствующих выдаче евразийского патента.

Если в ответе заявителя не содержится новых доводов или представленные доводы не повлияли на сделанное ранее заключение экспертизы, выносится решение об отказе в выдаче евразийского патента.

1.3.7. При отказе заявителя изменить формулу изобретения таким образом, чтобы редакция формулы изобретения устраняла выявленные экспертизой нарушения требований Инструкции, выносится решение об отказе в выдаче евразийского патента на основании правила 47(3) Инструкции.

1.3.8. Решение об отказе в выдаче евразийского патента может основываться только на тех доводах экспертизы, по которым заявителю была предоставлена возможность изложить свои контраргументы.

1.3.9. На любом этапе экспертизы по существу может быть проведен дополнительный патентный поиск, если в нем возникла необходимость, например, если эксперт считает, что информация, релевантная для оценки новизны или изобретательского уровня, может быть найдена в технических областях, которые не были приняты во внимание при проведении предшествующего поиска. Дополнительный поиск проводится также в случае изменения заявителем формулы изобретения таким образом, что ее содержание уже не охватывается представленным отчетом о поиске, и когда испрошенный приоритет не установлен либо установлен для части притязаний и в предшествующем поиске отсутствуют документы категории "Р" или "Е".

1.4. Уведомления экспертизы

1.4.1. В ходе проведения экспертизы по существу заявителю могут быть направлены уведомление о необходимости представления дополнительных материалов, заключение о патентоспособности заявленного изобретения и уведомление о готовности выдать евразийский патент (далее – уведомления).

Если по результатам экспертизы по существу установлено, что заявленное изобретение (группа изобретений) соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным правилом 3 Инструкции, заявителю направляется уведомление о

готовности выдать евразийский патент (см. пункт 1.3.6. Части IV настоящего Руководства).

Если по результатам экспертизы по существу установлено, что заявленное изобретение (группа изобретений) не соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным правилом 3 Инструкции, заявителю направляется заключение о патентоспособности заявленного изобретения.

Если на любом этапе экспертизы по существу возникают вопросы, без разрешения которых невозможно дальнейшее рассмотрение евразийской заявки, у заявителя запрашиваются дополнительные сведения или материалы, в том числе измененная формула изобретения, для чего заявителю направляется уведомление о необходимости представления дополнительных материалов.

1.4.2. Основанием для направления вышеуказанного уведомления может являться необходимость обсуждения с заявителем, в частности, следующих вопросов:

- соответствия группы изобретений требованию единства изобретения;
- установления по евразийской заявке испрашенного приоритета;
- уточнения формулы изобретения и описания изобретения по результатам их проверки на соответствие требованиям Инструкции и Правил;
- возможности принятия к рассмотрению дополнительных материалов, представленных заявителем согласно правилам 49 (2) и (3) Инструкции;
- возникновения сомнений в патентоспособности заявленного изобретения.

1.4.3. В направляемом заявителю уведомлении, наряду с изложением обстоятельств, препятствующих проведению или завершению экспертизы по существу, приводятся и другие вопросы и замечания, возникшие при рассмотрении заявки, например, касающиеся нарушений требований, предъявляемых нормативными правовыми актами ЕАПО к материалам евразийской заявки. Это особенно важно при подготовке первого уведомления. Поэтому его следует направлять заявителю только после того, как будет выявлен весь круг вопросов, препятствующих дальнейшему проведению экспертизы по существу.

Общие требования, предъявляемые к уведомлениям, состоят в том, что они должны содержать обоснованные и аргументированные доводы. Каждый довод, содержащийся в уведомлении экспертизы, должен сопровождаться указанием на ту часть евразийской заявки, к которой он относится и, по возможности, указанием на то, как отмеченные недостатки влияют на патентоспособность изобретения. Доводы экспертизы подкрепляются ссылками на нормативные правовые акты ЕАПО и, при необходимости, на техническую литературу.

Уведомление заканчивается предложением заявителю представить свои аргументы относительно доводов, приведенных в уведомлении, устранить выявленные недостатки материалов евразийской заявки и, при необходимости, представить дополнительные сведения и/или материалы.

Замечания и предложения, приводимые в уведомлении, должны быть конструктивными. Такой подход позволяет сократить переписку с заявителем и, соответственно, уменьшить сроки рассмотрения евразийской заявки.

Уведомления могут быть направлены в адрес заявителя столько раз, сколько это необходимо. При этом экспертизу следует проводить таким образом, чтобы к окончательному решению прийти с наименьшим количеством уведомлений.

1.4.4. В срок, указанный в уведомлении, заявитель должен представить ответ, анализирующий все доводы экспертизы и содержащий запрошенные сведения и/или материалы. Если заявитель в установленный срок не представит ответ или ходатайство о продлении срока его представления, заявка признается отозванной. Восстановление утраченных прав на евразийскую заявку может быть произведено согласно правилу 39 Инструкции и пункту 7.2. Правил.

1.5. Изменения, вносимые заявителем в материалы заявки

1.5.1. На любом этапе экспертизы по существу до направления заявителю уведомления о готовности выдать евразийский патент либо до даты вынесения решения об отказе в выдаче патента заявитель вправе вносить изменения, дополнения и исправления в материалы заявки (далее – изменения), в том числе в формулу изобретения (правила 49 (2) и (3) Инструкции, пункт 5.4. Правил).

Такие изменения могут содержаться в дополнительных материалах, в частности, представленных вместе с ответом на уведомление экспертизы. Изменения, предлагаемые для внесения в материалы евразийской заявки, не должны выходить за пределы раскрытия изобретения в первоначальных материалах евразийской заявки и изменять сущность изобретения.

При этом совместно с направлением заявителю уведомления о готовности выдать евразийский патент, экспертиза может предложить заявителю исправление технических и очевидных ошибок в материалах евразийской заявки.

1.5.2. При каждом поступлении от заявителя изменений, предлагаемых для внесения в материалы евразийской заявки, эксперт проводит проверку возможности принятия к рассмотрению представленных изменений, а также необходимости и правильности уплаты установленных пошлин за внесение соответствующих изменений (правила 49(2) и (3) Инструкции, пункт 5.4. Правил).

Предлагаемые для внесения в материалы евразийской заявки изменения должны удовлетворять требованиям правила 49(3) Инструкции, в частности, изменения не должны:

- а) выходить за пределы раскрытия изобретения в первоначальных материалах евразийской заявки;
- б) изменять сущность изобретения;
- в) приводить к появлению в формуле изобретения признаков, отсутствующих в первоначальных материалах евразийской заявки;
- г) приводить к появлению в формуле изобретений, не содержащихся в первоначальных материалах евразийской заявки;
- д) приводить к появлению неясностей и неточностей в характеристике заявленного изобретения;
- е) приводить к появлению в формуле изобретений, не связанных с другими изобретениями единым изобретательским замыслом.

Если изменения признаны не удовлетворяющими указанным требованиям, заявитель аргументированно уведомляется о том, что предложенные изменения не могут быть приняты к рассмотрению.

Исправление очевидных ошибок может быть осуществлено заявителем на любом этапе экспертизы по существу.

1.5.3. Экспертиза не может требовать от заявителя осуществления конкретного вида изменений в целях устранения выявленных нарушений требований нормативных правовых актов ЕАПО к материалам евразийской заявки, поскольку редакция формулы и описания изобретения, в принципе, является прерогативой заявителя. Он свободен в выборе той или иной формы изменений, при условии, что они устраняют указанные экспертом недостатки материалов заявки. Вместе с тем, экспертиза вправе предложить заявителю приемлемый вариант изменений, в том числе и связанный с более корректным изложением формулы изобретения и/или описания изобретения как с точки зрения лексических норм русского языка, так и более точно отражающих сущность изобретения.

Отказ заявителя от предложения экспертизы откорректировать формулу изобретения имеет различные последствия в зависимости от характера выявленного нарушения.

Так, например, предложение экспертизы разделить формулу изобретения на ограничительную и отличительную части носит лишь рекомендательный характер, поскольку нормативные правовые акты ЕАПО не содержат обязательного требования к составлению формулы изобретения именно таким образом, и отказ заявителя от выполнения соответствующих рекомендаций не будет иметь каких-либо правовых последствий, при условии, что формула изобретения не нарушает другие требования Инструкции. В то же время предложение экспертизы привести в соответствие формулу изобретения и описание носит обязательный характер, поскольку прямым образом следует из правила 21¹(4) Инструкции, и отказ заявителя от выполнения данной рекомендации приведет к принятию решения об отказе в выдаче евразийского патента согласно правилу 47(3) Инструкции.

Несмотря на то, что несоответствие между формулой изобретения и описанием изобретения является основанием для уведомления экспертизы согласно правилу 21¹(4) Инструкции, на начальном этапе экспертизы не следует требовать от заявителя изменить описание изобретения только для того, чтобы привести его в соответствие с формулой изобретения. Более целесообразно такие изменения осуществлять после проверки патентоспособности изобретения и установления окончательной редакции формулы изобретения в соответствии с правилом 47(3) Инструкции.

Глава 2. Описание изобретения

2.1. Требования, предъявляемые к описанию изобретения предусмотрены правилами 11, 21¹(3), 23 и 28 Инструкции и пунктом 2.5. Правил.

Проверка правильности оформления описания изобретения в соответствии с требованиями правила 23 Инструкции осуществляется на стадии формальной экспертизы. Основной задачей экспертизы по существу при анализе описания изобретения является установление факта, содержит ли описание изобретения все необходимые сведения, предусмотренные правилом 23 Инструкции и пунктом 2.5. Правил, и достаточны ли они для того, чтобы на их основании с учетом известного уровня знаний специалист в данной области техники смог осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, с достижением указанного в описании изобретения технического результата при реализации изобретения по указанному назначению.

2.2. Описание изобретения анализируется с привлечением графических материалов (чертежей), если таковые содержатся в заявке. При этом устанавливается техническая задача, на решение которой направлено изобретение, сущность заявленного изобретения,

с выявлением совокупности технических признаков, обеспечивающих решение поставленной задачи, и технического результат, достигаемый при реализации изобретения.

Согласно пункту 2.5.4. Правил, сущность изобретения выражается совокупностью технических признаков, достаточной для осуществления изобретения с достижением указанного в заявке технического результата и идентификации изобретения.

Технические признаки, согласно правилу 24(3) Инструкции и пункту 5.2. Правил, каждый из которых влияет на достижение указанного в описании изобретения технического результата при реализации изобретения по указанному назначению, относятся к существенным признакам изобретения. Совокупность этих признаков в формуле изобретения должна быть достаточной для достижения технического результата при реализации изобретения по указанному назначению.

Остальные технические признаки, которыми изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, не влияющие на достижение технического результата, квалифицируются как несущественные признаки.

Из изложенного выше следует, что на основе анализа материалов евразийской заявки необходимо установить, какие признаки должны быть отнесены к существенным признакам изобретения и подлежат обязательному включению в формулу изобретения.

2.2.1. Для установления совокупности существенных признаков заявленного изобретения необходимо сначала выявить технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения. Для этого следует проанализировать описание изобретения и в первую очередь раздел "Сущность изобретения", так как именно в этом разделе должны быть раскрыты техническая задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, технический результат, который может быть получен при реализации изобретения, а также совокупность существенных признаков, обеспечивающая получение технического результата. Для выявления и лучшего понимания технической задачи, решаемой изобретением, а, следовательно, и технического результата, на достижение которого направлено изобретение, необходимо также проанализировать информацию, содержащуюся в разделе "Предшествующий уровень техники", касающуюся недостатков наиболее близкого аналога изобретения, на устранение которых направлено заявленное изобретение. В этом разделе описания изобретения, как правило, указываются технические проблемы, в преодолении которых заключается технический результат, который обеспечивается заявленным изобретением.

2.2.2. Анализ материалов евразийской заявки проводится с учетом пункта 2.5.4. Правил, из которого следует, что под техническим результатом понимается новое свойство или улучшение характеристик известного свойства объекта, проявляющееся при использовании изобретения и обусловленное непосредственным образом совокупностью технических признаков, характеризующих объект изобретения. В целях экспертизы под техническими признаками понимаются признаки, используемые для характеристики объектов изобретения, как это предусмотрено пунктами 2.5.4.1. - 2.5.4.8. Правил.

2.2.3. После выявления технического результата, получаемого при реализации изобретения, следует установить совокупность признаков, обеспечивающих достижение этого технического результата. Далее устанавливается, все ли признаки этой совокупности содержатся в формуле изобретения (пункт 3.3. Части IV настоящего Руководства).

2.3. Затруднения в выявлении и оценке технического результата могут иметь место, например, в следующих ситуациях.

2.3.1. В описании изобретения не сформулирована конкретная решаемая задача и/или не указан технический результат.

В этом случае, исходя из приведенных в описании изобретения сведений об изобретении и характеристики ближайшего аналога, необходимо установить, не следует ли технический результат явным образом из материалов евразийской заявки.

Не допускается указание заявителем нового технического результата, если он явным образом не может быть выявлен из первоначальных материалов евразийской заявки. Так, например, если заявлен способ защиты сельскохозяйственных растений путем применения гербицидной композиции, который признан экспертизой непатентоспособным ввиду известности гербицидных свойств используемой композиции, то в дальнейшем не может быть сделан вывод о патентоспособности данного изобретения в свете нового технического результата на основании представленных заявителем дополнительных сведений об инсектицидных свойствах композиции, если на такие свойства непосредственно не указано в первоначальных материалах евразийской заявки или они очевидным образом не следуют из этих материалов.

Под техническим результатом может также пониматься расширение арсенала средств, актуальных в какой-либо области человеческой деятельности, или получение таких средств впервые.

2.3.2. Технический результат и/или признаки, используемые для характеристики заявленного объекта, не основаны на научных знаниях.

Не основанными на научных знаниях считаются понятия, которые противоречат известным законам природы и представлениям о них современной науки, раскрытым в научно-технической литературе. К научно-технической литературе относятся, в частности, издания академических и отраслевых институтов, публикации, рецензируемые этими институтами, специализированные научно-технические издания, общепризнанные в научном сообществе и т. д. Примерами ненаучных понятий могут являться следующие: "преобразователь неисчерпаемой энергии физического вакуума", "астральное тело", "биоэнергоинформационный перенос" и т.п.

В случае выявления таких понятий при анализе формулы изобретения и оценке промышленной применимости изобретения следует руководствоваться подходами, изложенными в пункте 3.4.12. и главе 8 Части IV настоящего Руководства.

2.3.3. В описании изобретения не содержится достаточной информации, подтверждающей возможность достижения технического результата.

Такие случаи могут иметь место при широких притязаниях, в частности, при использовании альтернативных признаков (например, для химических соединений, охарактеризованных формулой Маркуша), когда существует необходимость подтверждения достижения технического результата при реализации изобретения во всем объеме притязаний. Правило 23(7) Инструкции и пункт 2.5.6. Правил обязывают заявителя представлять достоверные сведения, подтверждающие возможность достижения технического результата при реализации изобретения. Такие данные обычно приводятся в разделе описания "Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения". Это могут быть как обоснования теоретического характера, основанные на научных знаниях (статьях из научных журналов, монографиях и т.п.), так и объективные

данные, полученные в результате проведения экспериментов, испытаний или оценок, принятых в той области деятельности, к которой относится изобретение.

При анализе сведений из описания изобретения, свидетельствующих о возможности достижения технического результата, основной задачей экспертизы является определение факта, достоверно ли обосновывают представленные сведения возможность получения указанного в описании изобретения технического результата и содержат ли они достаточную информацию для подтверждения достижения технического результата во всем объеме притязаний.

При возникновении обоснованных сомнений в возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения во всем объеме притязаний заявителю предлагается представить необходимые дополнительные сведения (см. главу 8 Части IV настоящего Руководства).

2.4. Поскольку описание изобретения предназначено для специалиста, нет необходимости в полной детализации каждого хорошо знакомого специалисту признака.

Не существует и общего правила, регламентирующего, какое количество примеров в описании изобретения необходимо для полного подтверждения возможности реализации изобретения. Каждый случай рассматривается индивидуально – иногда достаточно одного примера, однако при широких притязаниях в описании изобретения должно быть представлено несколько примеров, которые бы раскрывали частные формы выполнения изобретения и подтверждали получение технического результата во всем объеме притязаний.

2.5. Если, по мнению экспертизы, описание изобретения не содержит информации, достаточной для осуществления изобретения специалистом, заявителю предлагается представить соответствующие дополнительные сведения, разъяснения или обоснования. При этом в уведомлении экспертизы должны быть приведены доводы, касающиеся возникших сомнений в возможности осуществления изобретения на основе содержащейся в описании изобретения информации.

Более подробно ситуации недостаточного раскрытия изобретения рассматриваются в главах 3, 7 и 8 Части IV настоящего Руководства.

2.6. Если описание изобретения содержит не техническую информацию, необходимую для реализации изобретения, а в нем приведены только постановка задачи без конкретных предложений по ее решению либо умозрительные предположения о возможностях решения задачи, то экспертиза по существу завершается принятием решения об отказе в выдаче евразийского патента ввиду недостаточного раскрытия изобретения (см. главу 7 Части IV настоящего Руководства).

2.7. Если для более полного раскрытия сущности изобретения необходимо привлечение какого-либо нового источника информации либо сведений, содержащихся в документе, который указан заявителем в описании изобретения в виде ссылки, то экспертизе следует оценить необходимость и возможность внесения в описание изобретения сведений из указанных источников информации, т.е. определить, не будет ли дополнительная информация выходить за пределы раскрытия изобретения в первоначальных материалах евразийской заявки.

Для этого следует руководствоваться следующими правилами.

2.7.1. Не будет противоречить правилу 49(3) Инструкции и, следовательно, допустимо внесение в описание изобретения любой дополнительной информации,

касающейся уровня техники. Если в процессе проведения экспертизы по существу будет выявлен новый более близкий аналог, то заявителю может быть предложено включить в раздел "Предшествующий уровень техники" описания изобретения ссылку на документ, в котором описан этот аналог, и его краткое содержание.

Если в разделе "Предшествующий уровень техники" заявителем указано решение, раскрытое в документе, который еще не был опубликован на дату подачи или дату приоритета евразийской заявки, этот документ не может быть принят во внимание даже при условии, что копия указанного документа была представлена заявителем при подаче заявки и впоследствии этот документ был опубликован. Ссылка на этот документ из описания изобретения должна быть исключена.

2.7.2. Краткое содержание источников информации, указанных заявителем в первоначальном описании изобретения в виде ссылок (как правило, фразой "документ X, который посредством ссылки включается в настоящее описание"), может быть внесено в описание изобретения, если это представляется необходимым и/или целесообразным для более точного и ясного изложения сущности изобретения и путей его осуществления.

2.8. Описание изобретения и чертежи должны соответствовать друг другу. Если выявлены несоответствия, имеющие характер очевидных ошибок, то они могут быть устранены путём уточнения описания изобретения и/или чертежей. Если же несоответствия касаются сущности изобретения, то возможности и пути их устранения в рамках рассматриваемой евразийской заявки решаются индивидуально в каждом конкретном случае с учётом требований правил 49(2) и (3) Инструкции. Принципиальным здесь является достижение соответствия смыслового содержания признаков, приведенных в описании изобретения, чертежах и формуле изобретения.

Согласно правилу 26(2) Инструкции, ссылочные обозначения, не упомянутые в описании изобретения, не проставляются на чертежах и наоборот. Однако в случаях существенного изменения описания изобретения, когда исключены целые массивы сведений (что, как правило, имеет место при ограничении формулы изобретения), удаление ставших лишними ссылочных обозначений на чертежах может быть затруднено. Принципиальным в данной ситуации является то, что все ссылочные обозначения или символы, указанные в описании изобретения, должны присутствовать на чертежах.

2.9. Поскольку составление описания изобретения находится в компетенции заявителя, не следует требовать от него представления разделов описания изобретения в их обязательном порядке, как это предусмотрено правилом 23 Инструкции, если из-за характера изобретения иная форма или порядок изложения способствует лучшему пониманию и более краткому изложению изобретения. В этом случае допустимы изменения в порядке расположения разделов описания изобретения при условии, что оно будет содержать всю необходимую информацию.

Глава 3. Формула изобретения

3.1. Анализ формулы изобретения

Формула изобретения должна быть проанализирована на ее соответствие требованиям, предъявляемым правилами 21¹(4) и 24 Инструкции, и положениям пункта 2.6. Правил, согласно пункту 5.2. Правил.

Поскольку формула изобретения определяет объем правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, она должна удовлетворять следующим основным требованиям:

- а) формула изобретения должна определять объект изобретения и выражать сущность изобретения;
- б) формула изобретения должна быть ясной и точной;
- в) формула изобретения должна основываться на описании.

Помимо определения соответствия формулы изобретения вышеуказанным требованиям, в процессе экспертизы по существу проверяется соблюдение требования единства изобретения (пункт 5.3. Правил) (см. Главу 4 Части IV настоящего Руководства). Анализу подлежит формула изобретения, принятая к рассмотрению в результате формальной экспертизы евразийской заявки. Если после завершения формальной экспертизы заявителем представлена измененная формула изобретения, то анализ проводится в отношении измененной формулы изобретения.

3.2. Недостатки формулы изобретения

Если при анализе формулы изобретения выявлены какие-либо нарушения требований, предусмотренных Инструкцией или Правилами, и если эти нарушения не являются препятствием для проверки патентоспособности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с недостатками формулы изобретения, указываются в уведомлении экспертизы одновременно с выводом о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой изобретения.

3.3. Формула изобретения как характеристика сущности изобретения

3.3.1. В соответствии с пунктами 2.5.4. и 5.2. Правил, сущность изобретения выражается совокупностью существенных признаков, достаточной для осуществления изобретения с достижением указанного в описании изобретения технического результата и идентификации изобретения, и если формула изобретения содержит такую совокупность признаков, то она признается определяющей объект изобретения и выражающей сущность изобретения. За исключением изобретений, относящихся к новым химическим соединениям, в указанную совокупность признаков, как правило, включается родовое понятие, характеризующее назначение изобретения.

Методика определения совокупности существенных признаков представлена выше в пункте 2.2. Части IV настоящего Руководства.

После выявления совокупности существенных признаков необходимо установить, все ли указанные признаки содержатся в анализируемой формуле изобретения (правило 24(3) Инструкции, пункты 2.6.2. и 5.2. Правил).

3.3.2. Если независимый пункт формулы изобретения содержит достаточную для достижения технического результата совокупность признаков, может быть сделан вывод, что формула изобретения выражает сущность изобретения, т. е. соответствует требованию правила 21¹(4) Инструкции. При этом следует учитывать, что в формуле изобретения, направленного на усовершенствование известного продукта или способа, не обязательно указание всех присущих им признаков, если из родового понятия, отражающего назначение изобретения, очевидно наличие этих признаков. Так, если усовершенствование касается одной из составных частей объекта, к которому относится

изобретение, то достаточно, чтобы в формуле изобретения содержались признаки, характеризующие эту составную часть.

Например, если в независимом пункте формулы изобретения заявлен "Фотоаппарат, включающий затвор бокового действия" и изобретение относится к этому затвору, нет необходимости перечисления в формуле изобретения других общеизвестных составных частей фотоаппарата, таких как, например, объектив и видоискатель.

3.3.3. Если установлено, что какой-либо из существенных признаков, без которого технический результат не может быть достигнут, не включен в независимый пункт формулы изобретения, но содержится в зависимом пункте или в описании изобретения, заявителю следует предложить включить этот признак в независимый пункт. При этом предложение должно быть обосновано доводами экспертизы доказательством наличия причинно-следственной связи между совокупностью признаков, включающей этот признак, и указанным в описании техническим результатом.

Если в ответ заявителем будут представлены убедительные доводы, что указанный признак является несущественным для достижения технического результата, формула изобретения сохраняется в представленной заявителем редакции.

Пример. Формула изобретения относится к цементной композиции, обладающей определенными улучшенными свойствами. В описании приведен только один пример получения данной композиции, содержащей вспомогательное вещество в определенном количестве. Другие примеры получения композиции с указанными свойствами в описании не приведены. В формуле изобретения отсутствует указание на наличие вспомогательного вещества.

Такая формула изобретения не содержит все существенные признаки, которые обеспечивают получение указанного заявителем технического результата, что не позволяет признать ее соответствующей требованиям правила 24(3) и Инструкции.

При этом если из материалов евразийской заявки следует, что заявленный технический результат достигается только при определенном количественном содержании вспомогательного вещества в составе композиции, в формулу изобретения необходимо включить признак, отражающий его количественное содержание. В том же случае, если технический результат обусловлен присутствием вспомогательного вещества, независимо от его количественного содержания, допускается включение в формулу изобретения соответствующего признака без указания количества вспомогательного вещества.

Если заявитель в своем ответе обоснует, в частности, путем приведения экспериментальных данных или, основываясь на информации из уровня техники, что указанный технический результат достигается и без использования вспомогательного вещества, формула изобретения может быть сохранена в первоначальной редакции.

3.3.4. Если при анализе формулы изобретения у экспертизы возникают сомнения относительно влияния на технический результат какого-либо признака изобретения, который указан заявителем как существенный, то заявитель уведомляется об этом с приведением обоснований и, при необходимости, ссылок на источники информации. Если заявитель сможет опровергнуть позицию экспертизы, то данный признак следует рассматривать как существенный.

3.3.5. Если независимый пункт формулы изобретения содержит несущественные признаки, то заявителю предлагается исключить из формулы изобретения эти признаки,

при условии, что уточненная таким образом формула изобретения может считаться основанной на описании изобретения. Отказ заявителя исключить из формулы изобретения несущественные признаки не влечет за собой каких-либо правовых негативных последствий для дальнейшего рассмотрения евразийской заявки, поскольку нормативные правовые акты ЕАПО не содержат запрета на включение в формулу изобретения несущественных признаков (пункт 5.2. Правил).

Таким образом, если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, достаточную для достижения технического результата при реализации изобретения по указанному назначению, но при этом содержит также и несущественные признаки, делается вывод о том, что такая формула выражает сущность изобретения.

3.4. Ясность формулы изобретения

3.4.1. Согласно правилу 21¹(4) Инструкции, формула изобретения должна быть ясной и точной. Данное требование обусловлено необходимостью понимания специалистом на основании уровня техники сущности изобретения, заявленного в формуле изобретения.

Формула изобретения может считаться ясной и точной, если на основании терминов и выражений, используемых для описания признаков, характеризующих изобретение в формуле изобретения, специалистом может быть идентифицирован объект изобретения и определен объем правовой охраны. При этом смысловое содержание используемых терминов (выражений) должно быть понятным для специалиста из самого текста формулы изобретения, без отсылки к описанию изобретения или чертежам.

3.4.2. Проверка ясности формулы изобретения осуществляется как по отношению к каждому отдельно взятому пункту формулы изобретения, так и ко всей формуле изобретения в целом. Каждый пункт формулы изобретения должен быть проанализирован с точки зрения правильности и точности терминов и понятий, использованных для характеристики признаков изобретения.

3.4.3. В соответствии с Правилom 24(3) Инструкции, в формуле изобретения должны использоваться общепринятые термины и понятия.

Признаки в формуле изобретения должны допускать возможность идентификации, т.е. должны быть выражены таким образом, чтобы их можно было соотнести со средствами, известными из уровня техники (пункт 2.6. Правил).

Признак, охарактеризованный в формуле изобретения термином, смысл которого непонятен без привлечения описания изобретения либо чертежей, не может считаться ясным для специалиста (например, "датчик специальной конструкции", "препарат с особым воздействием на организм", "реакционноспособное соединение" и т.п.).

3.4.3.1. Если установлена невозможность идентификации содержащегося в формуле изобретения признака вследствие использования для его характеристики термина или понятия, смысл которого неясен для специалиста на основании уровня техники, заявителю предлагается откорректировать данный признак на основании описания изобретения. В данном случае заявителю могут быть предложены конкретные рекомендации по корректировке признака.

Если приведенный в формуле изобретения неясный признак не раскрыт в описании изобретения и заявитель не может уточнить характеристику этого признака, не выходя за пределы первоначальных материалов заявки, то заявителю должно быть указано на

недопустимость наличия такого признака в формуле изобретения. В этом случае возможны следующие решения.

Если вышеуказанная ситуация относится к существенному признаку изобретения, ввиду чего его исключение из формулы изобретения невозможно, то экспертиза по существу завершается принятием решения об отказе в выдаче евразийского патента согласно правилу 3(1) Инструкции на основании несоответствия изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" (см. Главу 8 Части IV настоящего Руководства).

Если неясный признак является несущественным, то заявителю предлагается исключить его из формулы изобретения и дальнейшее рассмотрение заявки осуществляется без учета этого признака. В случае несогласия заявителя откорректировать формулу изобретения путем исключения из нее указанного выше признака принимается решение об отказе в выдаче евразийского патента в соответствии с правилом 47(3) Инструкции.

3.4.4. Как правило, не допускается использование в формуле изобретения таких понятий, как "около", "приблизительно", которые имеют неопределенный характер. Их использование возможно в случаях, когда они относятся к какому-либо конкретному значению параметра или к граничным значениям интервала и не вызывают явно неоднозначного толкования (например, "материал высушивают при температуре около 120° С", "охлаждают в течение приблизительно 30 минут").

Указанное выше требование относится также к использованию в формуле изобретения терминов и выражений, конкретное значение которых имеет относительный характер, например, "тонкий", "узкий". При этом использование широко вошедших в употребление и известных для специалиста терминов, например, таких, как "высокочастотный" или "низкооборотный" не противоречит требованию ясности формулы изобретения.

В каждой конкретной ситуации допустимость включения в формулу изобретения признака, охарактеризованного указанным выше образом, должно основываться на том, представляется ли ясным и точным объем правовой охраны, предоставляемый такой формулой.

3.4.5. Использование в формуле изобретения условных наименований продукта допускается, если иная форма описания объекта затруднительна, при условии, что они общепризнаны и имеют точное значение, т.е. если продукт под этим названием общеизвестен и для специалиста ясны его состав и свойства (например, фторопласт, еще примеры из разных областей).

Использование в формуле изобретения имен собственных недопустимо, за исключением случаев, когда объект известен с таким же именем и специалист может однозначно идентифицировать этот объект под упомянутым именем (например, трубка Вентури, сопло Лавалля, лампа Вуда, еще примеры из разных областей).

Использование в формуле изобретения торгового наименования продукта вместо указания его состава и характеристик возможно исключительно в тех случаях, когда его торговое наименование общепризнанно и для специалиста ясны состав продукта и его свойства (например, использование наименования аспирина для ацетилсалициловой кислоты или тефлон для политетрафторэтилена, Твин, еще примеры из разных областей).

3.4.6. Не может быть признана соответствующей требованию ясности формула изобретения, в которой объект изобретения охарактеризован только данными о его эксплуатационных или потребительских свойствах (например, если композиция охарактеризована условиями и/или режимами ее использования); технической задачей, решаемой изобретением или техническим результатом, получаемым при реализации изобретения.

Допускается использование в формуле изобретения признаков, выраженных через функциональные характеристики средств (функциональных признаков), т.е. признаков, характеризующих либо назначение, либо функцию, принцип или механизм действия, либо свойство того или иного устройства или вещества, либо условие, на основании которого осуществляется выбор параметров и/или средств, если для специалиста представляется очевидным каким средством может быть реализована указанная функция (пункт 2.6. Правил).

Признак, который охарактеризован в формуле изобретения через функцию или свойство, может быть признан ясным и точным, если в описании имеются сведения о частных формах его выполнения, которые позволяют специалисту обобщить эти сведения до функционального понятия, указанного в формуле изобретения, и понять, каким образом достигается ожидаемый технический результат.

Например, заявлен сепаратор, форма и относительные размеры которого обеспечивают отделение сажи из отходящих газов печи. При этом получение ожидаемого технического результата возможно при варьировании относительных размеров циклонной камеры сепаратора в широком диапазоне значений. В этой связи однозначное определение в формуле изобретения признака, характеризующего относительные размеры циклонной камеры без указания ожидаемого технического результата затруднительно, поэтому заявителем данный признак указан в формуле изобретения на уровне функции ("циклонная камера,...относительные размеры которой обеспечивают отделение частиц сажи от газового потока"). Такой функциональный признак может быть признан ясным и точным, если в формуле изобретения также будут указаны признаки, характеризующие конструктивные элементы и возможные формы циклонной камеры, а в описании изобретения содержатся достаточные сведения о том, каким образом определяются относительные размеры при различных формах циклонной камеры сепаратора, чтобы получить ожидаемый технический результат.

3.4.7. Следует обратить внимание на использование в формуле изобретения для характеристики изобретения, относящегося к продукту (веществу, устройству) или способу признаков, охарактеризованных параметрами.

Под параметром подразумевают одно или более физических, химических или биологических свойств объекта, выраженных в определенном количественном значении. Параметр может быть представлен в виде значения напрямую измеренного свойства (например, температуры плавления вещества, величины сопротивления электрического проводника) или значения, рассчитанного в результате определенных математических комбинаций различных переменных величин, выраженного формулой изобретения.

Недопустимо использование в формуле изобретения при характеристике продукта в качестве его единственного признака какого-либо параметра, определяющего одно или более свойств продукта, без раскрытия состава этого продукта (например, "мастика, имеющая температуру стеклования 68°C").

Использование параметров (измеренных или рассчитанных) для характеристики продукта в формуле изобретения допустимо при условии, что изобретение не может быть охарактеризовано и отграничено от известного уровня техники более адекватно другими признаками и что методы определения (измерения) этих параметров приведены в описании изобретения или являются общеизвестными в соответствующей области.

Если в формулу изобретения включены параметры, которые традиционно не используются для характеристики продукта, то такая формула изобретения не может считаться соответствующей требованию ясности. Примером может служить шоколадное изделие, охарактеризованное значением свободной энергии Гиббса.

Поскольку метод измерения бывает необходимым для однозначного определения параметра, то в таких случаях для точной идентификации признака, выраженного параметром, в формулу изобретения должно быть включено указание на метод определения (измерения) этого параметра.

Пример. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен, полученный способом по п. 1, имеющий характеристическую вязкость не ниже 7,5 дл/г, измеренную в соответствии с ASTM D 2857.

Указание на метод или средство для измерения параметра может не включаться в формулу изобретения в следующих случаях:

- когда описание метода настолько объемное, что его включение в формулу изобретения лишает ее ясности и затрудняет ее понимание; в этом случае в формуле изобретения должна содержаться ссылка на описание изобретения, как это предусмотрено правилом 24(4) Инструкции и пунктом 2.6. Правил. (полимерная композиция изолирующего слоя для силового кабеля переменного тока, включающая полиолефин и сшивающий агент, имеющая тангенс угла диэлектрических потерь $\text{tg } \delta$ (50 Гц) $12,0 \times 10^{-4}$ или менее, измеренный при 25 кВ/мм и 130°C в соответствии с "Испытаниями для измерения $\text{tg } \delta$ кабелей на 10 кВ", как раскрыто в разделе описания "Методы определения").

- когда для специалиста представляется очевидным, какой метод следует использовать (например, существует только один метод или традиционно используется определенный метод);

- когда все известные методы приводят к одному и тому же результату (в пределах допустимой погрешности измерения).

Во всех других случаях метод и средства для измерения параметра должны быть включены в формулу изобретения, иначе признак, выраженный параметром, может быть признан не подлежащим однозначной идентификации специалистом на основании уровня техники.

3.4.8. В целях исключения неоднозначного толкования объема правовой охраны, определяемого формулой изобретения, следует обращать особое внимание на формулу изобретения, в родовом понятии которой используется предлог "в" для определения взаимосвязи между различными физическими объектами (устройство, аппарат) или физическим объектом и способом, или между различными способами (применениями), например: "Блок питания в усилителе тока", "В усилителе тока выходной каскад состоит...", "В способе сушки древесины способ подачи пара включает следующие этапы..." и пр.

При такой редакции формулы изобретения не всегда представляется возможным определить ясно и точно объем правовой охраны - спрашивается ли она только на

составную часть, в усовершенствовании которой заключается изобретение, или на объект в целом. Для соответствия требованию ясности в этом случае родовое понятие должно быть переформулировано и относиться либо к объекту в целом, содержащему составную часть (например, "Усилитель тока, содержащий блок питания"), либо к составной части как таковой, с указанием ее назначения (например, "Блок питания для усилителя тока"), при условии, что для внесения таких изменений имеются основания в первоначальных материалах евразийской заявки.

3.4.9. Следует обращать внимание на использование в формуле изобретения таких слов, как "содержащий", "включающий" и "состоящий", подразумевающих различный объем правовой охраны. Например, если в формуле изобретения заявлена "композиция, состоящая из компонентов А, В и С" это означает, что в этой композиции исключено наличие любого дополнительного компонента; если при этом в формулу изобретения включено процентное соотношение содержания компонентов, то их общее количество должно составлять 100%. Заявленная таким образом композиция будет признана новой по отношению к известной из уровня техники композиции, имеющей в своем составе компоненты А, В, С и Х.

Формула изобретения, в которой использовано выражение "содержащий" или "включающий", толкуется в наиболее широком смысле и означает, что объем правовой охраны предоставляется объекту, который может характеризоваться не только признаками, содержащимися в формуле изобретения. Например, если в формуле изобретения заявлена "композиция, содержащая компоненты А, В и С", то известная из уровня техники композиция, состоящая из компонентов А, В, С и Х, будет порочить новизну заявленной в формуле изобретения трехкомпонентной композиции.

3.4.10. В формуле изобретения рекомендуется указывать в скобках номера позиций элементов, приведенных на чертежах.

Вместе с тем нельзя считать формулу изобретения соответствующей требованию правила 24(5) Инструкции, если в скобках наряду с номером позиции элемента указаны признаки, характеризующие частные формы изобретения выполнения изобретения. Например, если в формуле изобретения указано "средство передачи мощности (ремень 2, цепь 13)" или "средство крепления лампы (резьбовой цоколь 2, штырьковый цоколь 13, цоколь с утопленным контактом 34)", то может быть неясным, являются ли указанные в скобках признаки ограничивающими объем притязаний.

В некоторых случаях допустимо использование в формуле изобретения скобок при характеристике признака, имеющего общепринятое значение, например "(мет)акрилат", который известен для специалиста как сокращение "акрилата и метакрилата".

3.4.11. Формула изобретения, которая относится к применению вещества в терапевтических целях (либо к способу лечения или диагностики) и в которой назначение изобретения определено функциональным признаком механизма действия используемого терапевтического средства (например, "для лечения нарушений, обусловленных селективным связыванием рецептора Х"), может считаться ясной только в том случае, если в заявке приведены достоверные сведения, позволяющие специалисту однозначно определить, какие нарушения подпадают под выраженное функциональным признаком назначение изобретения.

3.4.12. Не соответствует требованию ясности формула изобретения, содержащая понятия, не основанные на научных знаниях (см. Главу 2 Части IV настоящего Руководства).

Если при проверке формулы изобретения выявлены признаки, которые, по мнению экспертизы, охарактеризованы не основанными на научных знаниях понятиями, заявителю следует предложить откорректировать формулу изобретения (если это представляется возможным на основании первоначальных материалов заявки), или представить сведения о раскрытии содержания такого понятия в научно-технической литературе.

Если заявитель в установленный срок не представит соответствующие сведения и/или не откорректирует формулу изобретения, принимается решение об отказе в выдаче патента, в зависимости от конкретной ситуации, либо согласно правилу 47(3) Инструкции, либо согласно правилу 3(1) Инструкции ввиду несоответствия изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" (см. пункт 3.4.3.1. и Главу 8 Части IV настоящего Руководства).

3.5. Требование, согласно которому формула изобретения должна быть основана на описании изобретения

3.5.1. Согласно правилу 21¹(4) Инструкции, формула изобретения должна быть основана на описании.

Это требование означает, что в описании должны содержаться сведения, касающиеся объекта изобретения, охарактеризованного в каждом пункте формулы изобретения, и объем правовой охраны, предоставляемый формулой изобретения, не выходит за пределы того, что содержится в описании и чертежах.

3.5.2. Терминологическое несоответствие

3.5.2.1. Формула изобретения должна характеризовать изобретение признаками и понятиями, содержащимися в описании. Это означает, что для выражения одного и того же признака должны использоваться одинаковые понятия или термины как в формуле изобретения, так и в описании (требование единства терминологии).

3.5.2.2. Возможна ситуация, когда признаки формулы изобретения и описания изобретения выражены различными терминами или понятиями, имеющими одинаковое значение.

Например, в формуле изобретения содержится признак, характеризующий использование "полиэтилена высокого давления (ПЭВД)", однако в описании изобретения используется понятие "полиэтилена низкой плотности (ПЭНП)". Несмотря на то, что эти признаки кажутся различными, специалисту в соответствующей области техники известно (и в случае необходимости это может быть подтверждено источником информации), что речь идет об одном и том же полимере.

В приведенном примере имеет место нарушение единства терминологии, которое не является основанием для признания формулы изобретения не основанной на описании и не препятствует оценке патентоспособности изобретения.

3.5.2.3. Признак выражен в формуле изобретения понятием, которое как таковое отсутствует в описании изобретения, однако его содержание полностью раскрыто в тексте описания изобретения. При этом специалисту в соответствующей области техники очевидно, что использованному в формуле изобретения понятию соответствует именно такое содержание. Например, в формулу изобретения включено понятие "обечайка", а в

описании изобретения без использования понятия "обечайка" охарактеризован "открытый цилиндрический или конический элемент конструкции". В этой ситуации хоть и отсутствует единство терминологии между формулой изобретения и описанием изобретения, тем не менее, формулу изобретения следует считать основанной на описании изобретения, поскольку имеет место полное соответствие сведений, содержащихся в описании изобретения, понятию, указанному в формуле изобретения.

Поскольку в данном случае нарушение единства терминологии не препятствует оценке патентоспособности изобретения, корректировка описания путем включения в него соответствующего признака из формулы изобретения может быть затребована при подготовке материалов к публикации евразийского патента.

3.5.3. Наличие противоречий между описанием изобретения и/или чертежами и формулой изобретения.

Несоответствие между формулой изобретения и описанием изобретения будет установлено, когда в описании изобретения в числе других раскрыт частный случай осуществления изобретения, который противоречит формуле изобретения. Например: формула изобретения относится к электрической цепи с использованием полупроводниковых устройств, а в описании изобретения и на чертежах в качестве одного из частных случаев выполнения изобретения раскрыто использование электронной лампы; или формула изобретения относится к способу лечения заболевания А введением вещества X1, а в описании изобретения приведены примеры для лечения заболевания А введением вещества X2.

В такой ситуации выявленное несоответствие может быть исправлено либо расширением объема притязаний путем внесения признака, раскрытого в описании изобретения, в независимый пункт формулы изобретения в виде альтернативы (если такое изменение возможно, см. пункт 3.6. Части IV настоящего Руководства), либо использованием более широкого родового понятия, охватывающего этот частный случай выполнения изобретения (конечно, при условии, что описание и чертежи могут служить основанием для такого расширения притязаний и описание изобретения раскрывает это родовое понятие), либо путем уточнения формулы изобретения включением в нее частного случая, раскрытого в описании изобретения.

3.5.4. Обобщенная характеристика признака в формуле изобретения

3.5.4.1. В большинстве случаев формула изобретения представляет собой в той или иной степени обобщение частных случаев реализации изобретения, раскрытых в описании изобретения. Проверка правомерности степени обобщения признака проводится экспертизой в каждом конкретном случае, исходя из предшествующего уровня техники. Так, изобретение, впервые открывающее новое направление в какой-либо области техники, как правило, дает право на более широкое обобщение признака в формуле изобретения, чем то, которое относится к усовершенствованию известной технологии или продукта.

Допустимой признается та степень обобщения признака в формуле изобретения, которая может охватывать все очевидные модификации объекта изобретения. В частности, для специалиста должно быть ясным и ожидаемым, что все возможные модификации (варианты) выполнения объекта, охарактеризованного родовым понятием в формуле изобретения, будут обладать или проявлять те же свойства, что и объекты, раскрытые в примерах, иллюстрирующих частные случаи осуществления изобретения,

т.е., что для всех возможных модификаций (вариантов) может быть получен указанный заявителем технический результат.

3.5.4.2. В формуле изобретения использовано общее родовое понятие, а в описании изобретения содержится ряд примеров частных форм выполнения изобретения, которые охвачены этим родовым понятием, но не исчерпывают его полностью.

В этой ситуации необходимо установить, приведено ли в описании изобретения достаточно примеров и/или иных сведений для вывода о возможности достижения технического результата, указанного в описании изобретения применительно к частным случаям, при осуществлении изобретения во всем объеме притязаний, выраженных общим родовым понятием в формуле изобретения. Если таких сведений, по мнению экспертизы, недостаточно, следует направить заявителю уведомление о необходимости приведения формулы изобретения в соответствие с описанием (т.е. ограничения объема притязаний на основании приведенных в описании примеров), либо представления дополнительных материалов, свидетельствующих о возможности достижения указанного технического результата при реализации изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

Пример. В формуле изобретения при характеристике технологического процесса указывается, что процесс ведут в присутствии кислоты при нагревании в температурном диапазоне 90-120°C. При этом в описании изобретения помимо упоминания самого признака "процесс ведут в присутствии кислоты" приведено только два примера, в одном из которых в качестве кислоты используют серную кислоту, а в другом - фосфорную. В связи с тем, что использование любой кислоты в указанном температурном интервале вряд ли возможно, поскольку при этих температурах целый ряд кислот будет находиться в газообразном состоянии (так, например, температура кипения азотной кислоты 82,6° С, муравьиной кислоты 100,7°C), есть обоснованные причины полагать, что использование общего родового понятия "кислота" в формуле изобретения неправомерно, в связи с чем необходимо ограничить притязания приведенными в описании изобретения примерами. Использование в данной ситуации другого родового понятия "процесс ведут в присутствии неорганической кислоты" также неправомерно, поскольку в описании отсутствует указание на возможность использования в процессе иных неорганических кислот, кроме серной и фосфорной. Следует, однако, иметь в виду, что сохранение в формуле изобретения признака "процесс ведут в присутствии кислоты" может оказаться возможным при условии представления заявителем обоснованных аргументов в пользу того, что для специалиста понятно, каким образом нужная для процесса кислота выбирается из числа различных известных кислот с достижением одного и того же технического результата.

3.5.4.3. В формуле изобретения использовано общее родовое понятие, а в описании изобретения приведен один пример частной формы выполнения изобретения, которая охватывается этим родовым понятием.

Например, в формуле изобретения признак выражен понятием "сепаратор флюида", а в описании приведен пример с использованием "жидкостного сепаратора", при этом указанный технический результат обусловлен использованием сепаратора этого типа. Известно, что понятие "флюид" в сравнении с понятием "жидкость", имеет более широкое значение. Соответственно, признак "сепаратор флюида" охватывает круг объектов, включающих не только жидкостной сепаратор, но также газовый, газожидкостной и

парогазовый сепараторы, которые, кроме того, имеют значительные конструктивные различия. В этом случае формула изобретения не может считаться основанной на описании изобретения, поскольку возможность осуществления изобретения для других типов сепараторов, отличных от жидкостного, в описании не подтверждается. Достижение одного и того же технического результата для всех типов сепараторов, охватываемых понятием "сепаратор флюида", не следует очевидным образом для специалиста ввиду конструктивных различий между сепараторами различных типов, что является основанием для направления заявителю уведомления о необходимости внесения уточнений в формулу изобретения (приведения ее в соответствие с описанием, т.е. ее ограничения), либо представления дополнительных материалов, подтверждающих получение указанного технического результата и для других типов сепараторов.

3.5.4.4. Еще одним примером использования общего родового понятия в формуле является характеристика признака, охватывающая частные формы его реализации через выполняемую функцию. Такая форма обобщения может быть использована при наличии в описании лишь одного примера реализации изобретения и даже при отсутствии таких примеров, если при этом другие формы реализации изобретения являются очевидными для специалиста.

Например, в формуле изобретения указан признак "средство для разделения на фазы извлекаемого из скважины флюида". В описании приведен единственный пример использования такого средства в виде газожидкостного сепаратора; при этом содержится указание, что вместо него могут быть использованы также жидкостный сепаратор или трап (газосепаратор). В данной ситуации если возможность реализации указанной функции другим типом сепаратора (например, трапом) может быть подтверждена сведениями из уровня техники и для специалиста является очевидным, что при использовании любого типа сепаратора может быть получен указанный заявителем технический результат, то формула изобретения может считаться основанной на описании изобретения.

Однако, если из материалов евразийской заявки, подтверждающих возможность осуществления изобретения, следует, что указанная функция реализуется только с помощью газожидкостного сепаратора и при этом в уровне техники отсутствуют сведения, подтверждающие возможность реализации такой функции трапом, то следует считать, что формула изобретения не основана на описании изобретения. Наличие в описании декларативного утверждения, что могут быть применены другие средства, является недостаточным для использования в формуле изобретения общего родового понятия, если возможность применения этих средств неочевидна для специалиста.

3.6. Альтернативы в формуле изобретения

3.6.1. Формула изобретения, как независимый пункт формулы изобретения, так и зависимый, может содержать признаки, выраженные в виде альтернативы.

Под альтернативными признаками следует понимать взаимозаменяемые признаки изобретения, обеспечивающие выполнение в объекте изобретения одной и той же функции (одного вида активности) с получением одного и того же технического результата, не затрагивающие при их взаимной замене других признаков изобретения.

В качестве альтернатив могут рассматриваться взаимозаменяемые химические вещества (соединения), имеющие общий существенный структурный элемент и обладающие сходными свойствами или активностью. В случае отсутствия общего

структурного элемента, в качестве альтернатив могут быть представлены только химические вещества, относящиеся к одному классу химических соединений, признанному таковым (пункт 2.6.7. Правил).

Для биотехнологического продукта в качестве альтернатив могут быть использованы взаимозаменяемые биотехнологические продукты, имеющие общее происхождение, общий существенный структурный элемент, одинаковую функцию или вид активности.

3.6.2. Если признаки, представленные в независимом пункте формулы изобретения как альтернативные, не обеспечивают выполнение в объекте изобретения одной и той же функции (одного вида активности) с получением одного и того же технического результата, то эти признаки в действительности не являются альтернативными. В этом случае формула изобретения не соответствует требованиям правила 24(б) Инструкции, согласно которому независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению (см. пункт 3.7.2.2. Части IV настоящего Руководства).

При выявлении вышеуказанного нарушения заявителю направляется уведомление с предложением откорректировать формулу изобретения (например, исключить из пункта формулы одну из "альтернатив").

Например, изобретение относится к шоколадной массе, содержащей тертое какао, подсластитель и дополнительный ингредиент, представляющий собой вещество А, которое является усилителем вкуса, или вещество В, которое является витамином. Свойства (активность), присущие веществу А и веществу В, приводят к достижению разных технических результатов: в первом случае получают шоколад с более выраженным шоколадным вкусом, а во втором случае – витаминизированный продукт.

Другим примером может служить ситуация, когда в отношении какого-либо конструктивного элемента устройства указано, что он выполнен из титана или тетрафторэтилена, и при этом в описании изобретения говорится о том, что выполнение элемента из титана уменьшает вес устройства, а из тетрафторэтилена – обеспечивает экономию металла.

Возможно, что в описании изобретения не приведены сведения о технических результатах, обеспечиваемых выполнением элемента устройства из различных материалов, а это установлено в процессе экспертизы. Соответствующие признаки не являются альтернативными, если заявитель не может опровергнуть мнение экспертизы.

Если признаки, представленные в независимом пункте формулы изобретения как альтернативные, обеспечивают выполнение в объекте изобретения одной и той же функции (одного вида активности) с получением одного и того же технического результата, но затрагивают при их взаимной замене другие признаки изобретения, то эти признаки также нельзя рассматривать как альтернативные.

Пример. "Диетическая композиция для снижения веса, содержащая фруктовый компонент, выбранный из компонента на основе яблок, слив, груш или винограда, и растительное масло, выбранное из подсолнечного, рапсового, кукурузного или оливкового, причем, если композиция содержит компонент на основе яблок или груш, она включает подсолнечное или рапсовое масло, а если – компонент на основе слив или винограда, она включает кукурузное или оливковое масло". В данном случае выбор двух определенных фруктовых компонентов затрагивает выбор двух определенных масел и поэтому, несмотря на то, что при этом обеспечивается достижение одного и того же

технического результата - получение диетической композиции для снижения веса, соответствующие пары признаков не являются альтернативами. Заявителю может быть предложено разделить пункт формулы изобретения на два отдельных независимых пункта, каждый из которых будет содержать одну из комбинаций фруктового компонента и масла и характеризовать вариант диетической композиции.

Если признаки, изложенные как альтернативные, обеспечивают получение одного и того же технического результата, не затрагивают при их взаимной замене другие признаки изобретения, но не обеспечивают выполнение в объекте изобретения одной и той же функции, то эти признаки также нельзя рассматривать как альтернативные.

Пример. "Способ получения биомассы микроорганизма, содержащей повышенное количество арахидоновой кислоты, включающий культивирование микроорганизма в ферментере с питательной средой и регулирование давления в ферментере или температуры культивирования для получения биомассы с желаемой концентрацией арахидоновой кислоты".

Вопрос о том, могут ли изобретения, охарактеризованные признаками, которые в действительности не являются альтернативными, быть представлены в качестве вариантов изобретения, решается в каждом отдельном случае с учетом пункта 2.6.1. Правил, согласно которому под вариантами изобретения понимаются объекты одной категории, близкие по технической сущности, имеющие одинаковое назначение и обеспечивающие получение одного и того же технического результата принципиально схожим образом.

3.6.3. В практике экспертизы часто встречаются ситуации, когда формула изобретения содержит признаки, выраженные как альтернативные с использованием союза "или" ("либо"), но на самом деле эти признаки не являются альтернативными, поскольку их изложение через союз "или" противоречит здравому смыслу. Примерами могут служить такие признаки, как: "в качестве сырья используют фрукты или растительный материал", "способ включает измельчение материала или его размол", "способ лечения нейродегенеративных заболеваний или болезни Альцгеймера", "композиция, содержащая стабилизаторы или другие противовоспалительные средства", "объемный пресс или подъемный штамп" и т.д. Во всех подобных случаях формула изобретения подлежит корректировке, как правило, с выделением отдельного пункта, содержащего одну из "альтернатив".

3.6.4. Если в пункте формулы изобретения представлено несколько признаков, часть которых соответствует условиям, согласно которым признак можно считать альтернативным, а часть признаков в действительности не являются альтернативными, то в этом случае пункт формулы изобретения следует ограничить признаками, соответствующими указанным условиям.

3.6.5. Зависимый пункт формулы изобретения может развиваться в виде альтернатив признак независимого пункта (например, "...отличающийся тем, что элемент X имеет ровную или волнообразную поверхность"). При рассмотрении вопроса о допустимости наличия альтернатив в зависимом пункте формулы изобретения применяется тот же подход, что указан выше в пунктах 3.6.1. - 3.6.3. Части IV настоящего Руководства.

3.7. Требования к составлению формулы изобретения

3.7.1. Согласно правилу 24(3) Инструкции, независимый пункт формулы изобретения может быть изложен либо в виде двух частей, а именно ограничительной и отличительной, либо без разделения совокупности технических признаков на указанные

части. В пункте 2.6.2. Правил приведены ситуации, в которых предпочтительным является использование формулы изобретения, не разделенной на ограничительную и отличительную части.

Если формула изобретения составлена без разделения на ограничительную и отличительную части, эксперт не должен настаивать на ее разделении. При анализе независимого пункта формулы изобретения эксперт должен руководствоваться принципом, что целью изложения формулы изобретения в двух частях является точное указание признаков, отличающих изобретение от ближайшего аналога, известного из предшествующего уровня техники, т.е. признаков, которые в сочетании с признаками, указанными в ограничительной части формулы изобретения, должны определять объект изобретения, в отношении которого испрашивается правовая охрана.

3.7.2. Согласно правилу 24(6) Инструкции, независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению. При проверке соблюдения этого требования эксперту следует руководствоваться пунктом 2.6.3. Правил.

3.7.2.1. Указанное требование будет нарушенным, если независимый пункт формулы изобретения включает характеристики изобретений, относящихся к объектам разных категорий.

Например: "Способ получения и применение полимерного материала". Указание на два разных вида объекта уже свидетельствует о том, что такой пункт не относится к одному изобретению.

3.7.2.2. Независимый пункт формулы изобретения не относится к одному изобретению, если он включает признаки, представленные как альтернативные, но в действительности таковыми не являющиеся (эта ситуация подробно рассмотрена выше в пункте 3.6. Части IV настоящего Руководства).

3.7.2.3. Независимый пункт формулы изобретения не относится к одному изобретению, если он включает признак, выраженный таким образом, что допускается возможность его отсутствия в совокупности признаков, характеризующих изобретение.

Такая ситуация возникает, в частности, в тех случаях, когда в независимом пункте количественное содержание одного из ингредиентов заявленного вещества указано в виде интервала значений с нижним пределом, равным нулю (например, содержание жира в молочном продукте составляет 0-3,5 масс.%), или признак приведен в сочетании со словами "может", "при необходимости" и т.д. (например, "при необходимости, способ включает нагревание", "способ может содержать стадию центрифугирования", "продукт может содержать витамины").

В этих случаях заявителю необходимо откорректировать формулу изобретения, например, представить заявленное изобретение в отдельных независимых пунктах в качестве вариантов изобретения или вынести соответствующий признак в зависимый пункт, характеризующий частный случай заявленного в независимом пункте изобретения (например, "молочный продукт по п. ..., дополнительно содержащий жир в количестве, не превышающем 3,5%"; способ по п. ..., дополнительно включающий нагревание и т.д.).

3.7.2.4. Независимый пункт формулы изобретения не считается относящимся к одному изобретению, если он включает характеристики средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации совокупностью этих средств общего назначения.

Пример. "Набор, содержащий ножницы и расческу, отличающийся тем, что одно из полотен ножниц имеет микронасечку, обеспечивающую сокращение периода времени

между необходимыми заточками ножниц, а зубчики расчески имеют покрытие, содержащее вещество для фиксации формы волос". Каждое из указанных в формуле изобретения средств (ножницы и расческа) имеет свое конкретное назначение, для реализации которого не требуется участия другого средства, и при этом в формуле изобретения отсутствует какое-либо указание на общее для этих средств назначение. В этом случае если в описании также отсутствует указание на назначение, для реализации которого требуются оба средства, либо не приведены сведения о достижении общего от использования обоих средств технического результата, то устранить рассматриваемое нарушение установленного требования к изложению независимого пункта путем корректировки формулы изобретения либо представлением дополнительных материалов с предложением о включении в формулу изобретения нового родового понятия, отражающего общее назначение входящих в набор средств, не представляется возможным ввиду изменения сущности заявленного изобретения.

Данная ситуация может оказаться поправимой, если в описании изобретения будет содержаться указание, например на то, что заявленный набор предметов предназначен для ухода за волосами, при этом ножницы и расческа могут быть использованы порознь (выбор средства будет осуществлен в зависимости от характера ухода) или совместно, например для стрижки, в результате которой создается прическа с пышной формой волос без необходимости использования для этого специального этапа укладки волос.

В этом случае объединение в одном независимом пункте двух средств различного назначения допустимо, поскольку каждое из средств влияет на достижение общего от их использования технического результата и формула изобретения может быть скорректирована (на основе первоначального описания) путем указания назначения, например, следующим образом: "Набор для ухода за волосами".

3.7.2.5. Независимый пункт формулы изобретения считается относящимся к одному изобретению в тех случаях, когда содержит признаки, характеризующие средства различного назначения, каждое из которых связано конструктивно и/или функционально, по меньшей мере, с одним другим средством и каждое из этих средств влияет на достижение общего от использования всех средств технического результата.

В частности, отвечает указанному требованию пункт формулы изобретения, в котором заявлено запирающее устройство, состоящее из отдельных элементов, а именно, из ключа и замка, поскольку указанные средства функционируют только совместно и, например, изменения в конструкции замка влекут за собой конструктивные изменения ключа.

Другим примером возможности объединения в одном независимом пункте формулы изобретения нескольких средств различного назначения, может являться такое изобретение как набор инструментов для вырезания по дереву (например, содержащий нож, полукруглую и плоскую стамеску, рашпиль, напильник, щетку для удаления стружки и т. д.). Такие инструменты могут быть не связаны конструктивно, но используются все вместе в определенной последовательности при осуществлении работы.

3.7.2.6. Если установлено, что независимый пункт формулы изобретения не относится к одному изобретению, заявителю направляется уведомление, в котором указывается на необходимость корректировки данного пункта. Экспертиза вправе предложить заявителю свои рекомендации по решению этого вопроса.

Глава 4. Единство изобретения

4.1. Общие положения

В соответствии с правилом 4 Инструкции евразийская заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства). При этом если в одной евразийской заявке заявляется группа изобретений, требование единства изобретения считается выполненным только в том случае, когда имеется техническая взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками, то есть такими признаками, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений.

Группу изобретений могут составить как изобретения, относящиеся к разнородным объектам (например, устройство и способ, вещество и способ), так и изобретения, относящиеся к однородным объектам, например, варианты изобретения или изобретения, соотносящиеся как часть и целое (правила 25 и 42(7) Инструкции, пункт 5.3. Правил).

Основной принцип, лежащий в основе требования единства, заключается в соблюдении баланса интересов и равного отношения к заявителям: любой заявитель имеет право на одну и ту же услугу за уплаченные пошлины, т.е. один поиск/экспертиза за одну пошлину. Нарушение требования единства влечет за собой увеличение трудозатрат эксперта на проведение поиска и экспертизы, кратное количеству изобретений или групп изобретений, не связанных единым изобретательским замыслом.

Соответствие формулы изобретения требованию единства изобретения устанавливается как на этапе проведения патентного поиска, так и на этапе экспертизы по существу.

На этапе патентного поиска, если эксперт считает поданную заявку относящейся к нескольким изобретениям или группам изобретений, не связанным единым изобретательским замыслом, заявитель вправе оплатить пошлину за проведение поиска по нескольким группам изобретений. В таком случае отчет о поиске будет составляться в отношении всех изобретений или групп изобретений, за которые были оплачены соответствующие пошлины. Однако на этапе экспертизы по существу заявитель может выбрать только одно изобретение или одну группу изобретений, связанных единым изобретательским замыслом. На другие изобретения или группы изобретений заявитель вправе подать выделенные заявки.

При установлении несоответствия формулы изобретения требованию единства изобретения экспертиза проводится только в отношении изобретения, указанного в формуле первым, или тех из заявленных изобретений, указанных в формуле первыми, которые образуют группу, отвечающую требованию единства изобретения, если заявитель в ответ на уведомление экспертизы об установлении нарушения этого требования не сообщил, какие из изобретений, отвечающих требованию единства, должны рассматриваться в рамках данной заявки.

В данной Главе рассматриваются некоторые ситуации, с которыми эксперт может столкнуться при оценке соблюдения требования единства в евразийских заявках. При этом учитывая гармонизацию положений, касающихся требования единства изобретения, в правиле 13 Инструкции к РСТ и статьей 4 Инструкции, для целей оценки единства

евразийских заявок также применимы ситуации, описанные в Главе 10 Руководства РСТ по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы.

4.2. Техническая взаимосвязь

Для группы изобретений требование единства изобретения считается выполненным только в том случае, когда имеется техническая взаимосвязь между этими изобретениями, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками (правило 4 Инструкции).

Термин "особый" означает, что рассматриваемые технические признаки определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений.

Термин "одинаковый" означает, что особые технические признаки идентичны.

Термин "соответствующий" означает, что особые технические признаки обеспечивают достижение одного и того же технического результата или решают одну и ту же техническую задачу. Например, в формуле может быть заявлено два устройства, одно из которых включает металлическую пружину, а другое – резиновый блок. И металлическая пружина, и резиновый блок обеспечивают упругость конструкции. В таком случае эти признаки должны рассматриваться как "соответствующие" по смыслу правила 4 Инструкции. При этом "особыми" они могут считаться только в том случае, когда в уровне техники не раскрыто такое же устройство, включающие эти или другие элементы для обеспечения упругости.

4.3. Уровень техники для целей оценки единства

Нарушение требования единства может быть установлено *a priori*, т.е. до проведения поиска по уровню техники, или может стать очевидным *a posteriori*, т.е. после учета выявленного в результате поиска уровня техники.

Уровень техники для целей проверки соблюдения требования единства определяется по общему правилу как все сведения, ставшие общедоступными до даты подачи евразийской заявки, а если испрашен приоритет, - до даты приоритета. Следует иметь в виду, что документы, указанные в абзаце четвертом правила 3(1) Инструкции, не применяются при оценке единства.

4.4. Независимость от принципа составления формулы

Группа изобретений может быть образована как множеством независимых пунктов формулы, относящихся к объектам одной и/или разных категорий, так множеством альтернативных изобретений, заявленных в одном независимом пункте (правило 4 Инструкции).

Если независимый пункт формулы включает несколько альтернатив изобретения, каждая из таких альтернатив рассматривается как отдельное изобретение для целей оценки соблюдения требования единства.

4.5. Зависимые пункты

В первую очередь, единство изобретения должно рассматриваться в отношении независимых пунктов формулы изобретения, а не в отношении зависимых пунктов.

Если независимые пункты не следуют из уровня техники и удовлетворяют требованию единства изобретения, то не возникает вопросов в отношении соблюдения требования единства изобретения в отношении зависимых пунктов. В частности, не имеет значения, содержит ли зависимый пункт развитие изобретения.

Однако, если независимый пункт следует из уровня техники, то вопрос о том, сохраняется ли ещё общий изобретательский замысел между всеми пунктами, зависимыми от этого пункта, требует тщательного рассмотрения. Если такая связь не сохраняется, то может быть поднят вопрос о нарушении единства изобретения *a posteriori* (т.е. вопрос, возникший только после анализа предшествующего уровня техники).

Предполагается, что данная методика определения единства изобретения применяется до начала поиска. После проведения поиска по определению уровня техники первоначальная оценка единства изобретения, основанная на предположении, что пункты формулы не вытекают из предшествующего уровня техники, может быть пересмотрена на основании результатов поиска.

4.6. Комбинации пунктов, относящихся к разным категориям

Согласно правилу 25(1) Инструкции с учетом правила 4 Инструкции в формулу изобретения евразийской заявки могут быть включены независимые пункты, относящиеся к объектам изобретений различных категорий, в частности:

(1) независимый пункт для устройства, вещества или биотехнологического продукта, независимый пункт для способа, специально предусмотренного для изготовления (получения) этого устройства, вещества или биотехнологического продукта, и независимый пункт для применения этого устройства, вещества или биотехнологического продукта;

(2) независимый пункт для способа и независимый пункт для устройства, специально предусмотренного для применения этого способа;

(3) независимый пункт для устройства, вещества или биотехнологического продукта, независимый пункт для способа, специально предусмотренного для изготовления (получения) этого устройства, вещества или биотехнологического продукта, и независимый пункт для устройства, специально предусмотренного для применения этого способа.

Способ специально предусмотрен для изготовления (получения) устройства, вещества или биотехнологического продукта, если это устройство, вещество или биотехнологический продукт является неотъемлемым результатом осуществления способа, а устройство, вещество или биотехнологический продукт специально предусмотрено для осуществления способа, если вклад, вносимый в предшествующий уровень техники этим устройством, веществом или биотехнологическим продуктом, соответствует вкладу, вносимому в предшествующий уровень техники этим способом.

Таким образом, способ следует считать специально предусмотренным для получения устройства, вещества или биотехнологического продукта, если неотъемлемым результатом заявленного способа является получение заявленного устройства, вещества или биотехнологического продукта, причем имеется техническая взаимосвязь между заявленным устройством, веществом или биотехнологическим продуктом и заявленным способом. Слова "специально предусмотренный" не означают, что устройство, вещество или биотехнологический продукт не может быть получен также другим способом.

Равно устройство следует считать "специально предусмотренным для применения" заявленного способа, если вклад, вносимый устройством в предшествующий уровень техники, соответствует вкладу, вносимому в предшествующий уровень техники способом. Следовательно, недостаточно, чтобы была лишь возможность использовать устройство при осуществлении заявленного способа. Однако выражение "специально сконструированное" не означает, что устройство или средство не может использоваться для осуществления другого способа или что способ не может быть осуществлен с использованием альтернативного устройства или средства.

Пример 1.

1. Способ получения химического вещества X.
2. Вещество X.
3. Применение вещества X в качестве инсектицида.

Единство изобретения существует *a priori* между пунктами 1, 2 и 3, так как особым техническим признаком, общим для всех пунктов формулы, является вещество X. Однако если вещество X не вносит вклад в предшествующий уровень техники, то особый технический признак, общий для всех пунктов формулы изобретения, отсутствует. В этом случае требование единства будет нарушено.

Следует иметь в виду, что список ситуаций, перечисленных в правиле 25(1) Инструкции, открыт. Таким образом, возможны и другие случаи включения независимых пунктов, относящихся к объектам различных категорий, при которых требование единства изобретения будет считаться соблюденным. Например, может иметь место ситуация, когда в одной заявке заявлены вещество, содержащая это вещество композиция и способы применения этой композиции.

В каждом конкретном случае вопрос соблюдения требования единства должен рассматриваться индивидуально с учетом общего требования, установленного правилом 4 Инструкции.

4.7. Варианты

В формулу изобретения евразийской заявки могут быть включены два или более независимых пункта, относящиеся к объектам изобретений одной и той же категории, характеризующие варианты изобретения (правило 25(2) Инструкции и пункт 5.3. Правил).

При представлении группы изобретений в виде вариантов требование единства изобретения в соответствии с правилом 4 Инструкции 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. К вариантам применимы те же требования, что и для альтернатив формулы Маркуша (см. пункт 4.8. Части IV настоящего Руководства).

Пример 1.

1. Устройство с подъемным механизмом.
2. Устройство с механическим винтовым подъемным механизмом.
3. Устройство с гидравлическим подъемным механизмом.

Требование единства изобретения соблюдено между пунктами 1, 2 и 3. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов формулы, является подъемный

механизм. Однако если устройство с каким-либо подъемным механизмом известно из уровня техники, требование единства изобретения будет нарушено, поскольку не будет особого технического признака, общего для всех пунктов формулы.

Пример 2.

- 1. Индуктор А для электродвигателя.*
- 2. Индуктор В для электродвигателя.*
- 3. Устройство, включающее электродвигатель с индуктором А.*
- 4. Устройство, включающее электродвигатель с индуктором В.*

Индуктор А является особым техническим признаком, а индуктор В является другим, не связанным с первым, особым техническим признаком. Единство изобретения существует между пунктами 1 и 3 или между пунктами 2 и 4, но не между пунктами 1 и 2 или 3 и 4.

Пример 3.

- 1. Вещество с признаками А+В.*
- 2. Вещество по пункту 1 с дополнительным признаком С.*
- 3. Вещество с признаками А+В и с дополнительным признаком D.*

Особым техническим признаком, общим для всех пунктов, является признак А+В. Если признак А+В вносит вклад в уровень техники, единство соблюдено.

4.8. Формула Маркуша

Правило 4 Инструкции применяется к ситуации, описываемой так называемой формулой Маркуша, когда один пункт охватывает альтернативы (химические или нехимические). В этой ситуации требование технической взаимосвязи и одинаковых или соответствующих особых технических признаков, определенное правилом 4 Инструкции, считается соблюденным, когда альтернативы имеют сходную природу.

Если формула Маркуша применяется для альтернатив в виде химических соединений, они считаются имеющими сходную природу при соблюдении следующих критериев:

- (А) все альтернативы имеют общее свойство или активность, и
- (В)(1) имеется общая структура, т.е. существенный структурный элемент, присутствующий во всех альтернативах, или
- (В)(2) в случаях, когда общая структура не может служить объединяющим критерием, все альтернативы принадлежат к одному классу химических соединений, признанному таковым в области техники, к которой относится изобретение.

Данное требование относится не только соединениям органической химии в узком понимании, а распространяется на любые химические соединения, в том числе полипептиды и полинуклеотиды.

Слова “существенный структурный элемент присутствует во всех альтернативах” относятся к случаям, когда соединения имеют общую химическую структуру, составляющую большую часть их структур, либо если общей в соединениях является лишь небольшая часть их структур, то в свете предшествующего уровня техники эта общая часть образует их отличительную характеристику и общая структура является существенной для общего свойства или активности. Такой структурный элемент может

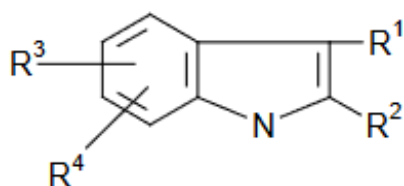
быть представлен единственным компонентом или комбинацией компонентов, связанных между собой.

Слова “класс химических соединений, признанный таковым” означают, что на основании уровня техники можно предположить, что члены этого класса могут замещаться один другим с ожиданием того, что будет достигнут тот же самый технический результат.

При рассмотрении альтернатив, если при анализе уровня техники будет установлено, что хотя бы одна из них, входившая в формулу Маркуша, не является новой, эксперту следует вновь рассмотреть вопрос единства изобретения.

Пример 1.

1. Соединение формулы I:



Формула I

где R^1 выбирают из группы, включающей фенил, пиридил, тиазолил, триазинил, алкилтио, алкокси и метил; R^2 – R^4 представляют собой гидроксил, метил, бензил или фенил.

Согласно описанию соединения формулы I используются в качестве фармацевтического препарата для увеличения способности крови поглощать кислород.

В данном случае индолилный фрагмент является существенным структурным элементом, присутствующим во всех альтернативах. Поскольку все заявленные альтернативы соединения предположительно обладают одинаковыми свойствами, единство изобретения соблюдено *a priori*. Однако, исходя из предшествующего уровня техники, из которого известны соединения с таким же применением и соответствующей общей базовой структурой индолилного фрагмента, можно сделать вывод о том, что пункт формулы не удовлетворяет требованию единства изобретения *a posteriori*.

Пример 2.

1. Выделенный полипептид, имеющий аминокислотную последовательность выбранную из группы SEQ ID NO: 1-5.

Согласно описанию все полипептиды SEQ ID NO: 1-5 обладают одинаковой активностью – способностью ингибирования тирозинкиназы Брутона. Аминокислотные последовательности имеют следующий вид:

SEQ ID NO: 1 AKESVTGTSSYYYGVDV

SEQ ID NO: 2 LLESVTGTSSYYTAGDV

SEQ ID NO: 3 GMESVTGTSSAATAGDG

SEQ ID NO: 4 GFTFSTYA

SEQ ID NO: 5 ISGSGRNT

Полипептиды с последовательностями SEQ ID NO: 1-3 имеют общий структурный элемент и в уровне техники не выявлено сведений о полипептиде, обладающим такой же активностью и имеющим такой же аминокислотный фрагмент, образующий общий

структурный элемент SEQ ID NO: 1-3. Таким образом, между альтернативами полипептида SEQ ID NO: 1-3 требование единства соблюдено.

SEQ ID NO: 4 и 5 не имеют общего структурного элемента ни между собой, ни с SEQ ID NO: 1-3. В этой связи альтернативы полипептида SEQ ID NO: 4 и SEQ ID NO: 5 не образуют общий изобретательский замысел с остальными альтернативами и между собой.

4.9. Часть и целое

В формулу изобретения евразийской заявки могут быть включены два или более независимых пункта, относящиеся к объектам изобретений одной и той же категории, соотносящиеся как часть и целое (правило 25(2) Инструкции).

Пример 1.

1. Нить накаливания А для лампы.

2. Лампа В, имеющая нить накаливания А.

3. Прожектор, снабженный лампой В, имеющей нить накаливания А, и шарнирным креплением С.

Единство существует между пунктами 1, 2 и 3. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов, является нить накаливания А.

Пример 2.

1. Соединение А.

2. Инсектицидная композиция, содержащая соединение А и носитель.

Существует единство между пунктами 1 и 2. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов формулы изобретения, является соединение А.

Пример 3.

1: Инсектицидная композиция, содержащая соединение А, включающее а1, а2 и а3, и носитель.

2: Соединение а1.

Не все соединения А заявлены в пункте 2 на продукт вследствие отсутствия новизны в отношении некоторых из них. Тем не менее, единство все еще существует между пунктами 1 и 2, если а1 имеет инсектицидную активность, являющуюся особым техническим признаком в отношении соединения А в пункте 1.

4.10. Промежуточный и конечный продукты

Промежуточный продукт может быть заявлен в качестве самостоятельного изобретения без нарушения требования единства изобретения в составе группы изобретений наряду с конечным продуктом, если конечный и промежуточный продукты обладают общим существенным структурным элементом (пункт 5.3. Правил).

Термин "промежуточный" относится как к промежуточному, так и к исходному продукту. К таковым относятся продукты, свойства которых позволяют использовать их для производства конечных продуктов посредством физических или химических изменений, в результате которых промежуточный продукт утрачивает свои отличительные черты.

В контексте проблемы промежуточного и конечного продуктов единство изобретения считается соблюденным, если удовлетворяются следующие два условия:

(А) промежуточный и конечный продукты имеют один и тот же существенный структурный элемент, в котором:

(1) основные химические структуры промежуточного и конечного продуктов одинаковые или

(2) химические структуры этих двух продуктов технически тесно взаимосвязаны, причем структура промежуточного продукта включается в качестве существенного структурного элемента в структуру конечного продукта

и

(В) промежуточный и конечный продукты технически взаимосвязаны в том смысле, что конечный продукт получается либо непосредственно из промежуточного продукта, либо выделяется из него через небольшое число других промежуточных продуктов, каждый из которых содержит тот же самый существенный структурный элемент.

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

Между промежуточным продуктом известной структуры и конечным продуктом неизвестной структуры и между промежуточным продуктом неизвестной структуры и конечным продуктом неизвестной структуры единство может считаться соблюденным только, если показана схожесть их основных технических характеристик, необходимых для получения технического результата. В данном случае должны быть приведены доказательства, позволяющие сделать заключение, что промежуточный и конечный продукты технически тесно взаимосвязаны между собой, например, когда промежуточный продукт содержит тот же существенный элемент, что и конечный продукт, либо с его помощью существенный элемент включается в конечный продукт.

Пример 1.

1. Новое соединение, имеющее структуру А (промежуточное соединение).

2. Продукт, полученный путем взаимодействия вещества А с веществом Х (конечный продукт).

Пример 2.

1. Продукт реакции между А и В (промежуточное соединение).

2. Продукт, полученный путем взаимодействия продукта реакции между А и В с веществами Х и У (конечный продукт).

В примерах 1 и 2 химические структуры промежуточного соединения и/или конечного продукта неизвестны. В примере 1 неизвестна структура продукта по пункту 2 (конечного продукта). В примере 2 неизвестны структуры продукта по пункту 1 (промежуточного соединения) и продукта по пункту 2 (конечного продукта).

Требование единства в данном случае существует, если имеется доказательство, которое бы позволило сделать заключение, что характеристика конечного продукта, определяющая в данном случае признак изобретения, получена благодаря промежуточному соединению. Например, целью использования промежуточных соединений в примерах 1 и 2 является модификация определенных свойств конечного продукта. Упомянутое доказательство может быть представлено в виде результатов испытаний, приведенных в описании изобретения, которые показывают влияние промежуточного соединения на конечный продукт. Если такое доказательство отсутствует, тогда нет и единства изобретения, основанного на взаимосвязи промежуточное соединение - конечный продукт.

Пример 3.

1. Соединение X в аморфной форме (промежуточное соединение).

2. Соединение X в кристаллической форме (конечный продукт).

Единство изобретения в данном случае существует, поскольку существует связь между промежуточным соединением и конечным продуктом, заключающаяся в том, что аморфное соединение X используется в качестве исходного продукта для получения кристаллического соединения X.

4.11. Недостаточные основания для установления отсутствия единства

Не являются самостоятельными основаниями для вывода о нарушении требования единства:

- неясность формулы изобретения;
- отнесение заявленных объектов к разным рубрикам МПК или СПК;
- разные категории объектов.

При определении единства изобретения вывод об отсутствии ясности формулы изобретения сам по себе не является достаточным основанием для вывода об отсутствии единства.

Как правило, последовательность пунктов формулы изобретения также не влияет на определение единства изобретения. Однако это повлияет на то, какое изобретение следует считать первым изобретением, упомянутым в формуле изобретения.

Факт, что заявляемые отдельные изобретения относятся к разным группам классификации, сам по себе не является причиной для вывода об отсутствии единства.

Отсутствие единства не возникает из-за одного утверждения, содержащего ряд отдельных признаков, где эти признаки представляют собой не техническую взаимосвязь (т. е. комбинацию), а просто сопоставление.

По определению между независимым пунктом формулы и его зависимыми пунктами не может быть никакого отсутствия единства, даже если признаки зависимых пунктов сопоставляются с признаками независимого пункта.

4.12. Процедура на этапе экспертизы по существу

Если на этапе патентного поиска заявителю сообщалось о нарушении требования единства, и заявитель ограничил формулу изобретения одним изобретением или группой изобретений, связанных единым изобретательским замыслом, вопрос о нарушении требования единства на этапе экспертизы по существу, как правило, не поднимается.

Если заявитель уплатил дополнительные пошлины за проведения патентного поиска по нескольким или всем изобретениям или группам изобретений, не связанным единым изобретательским замыслом, и такой поиск был проведен, то на этапе экспертизы по существу эксперту следует направить заявителю уведомление о нарушении требования единства и предложить заявителю выбрать изобретение или группу изобретений, связанных единым изобретательским замыслом, из числа тех, по которым поиск был проведен. На другие изобретения или группы изобретений заявитель вправе подать выделенные заявки.

Однако независимо от того, поднимался или нет вопрос о соблюдении требования единства изобретения на этапе патентного поиска, он может быть рассмотрен экспертом на этапе экспертизы по существу. В ходе этого рассмотрения эксперт должен принять во внимание все документы, указанные в отчете о международном поиске, и любые дополнительные документы, которые он считает релевантными.

4.13. Уведомление о нарушении требования единства

При выявлении нарушения требования единства эксперт сообщает заявителю об этом. Уведомление о нарушении требования единства должно состоять из логически представленных технических обоснований причин, лежащие в основе вывода о нарушении требования единства изобретения.

Уведомление должно включать сведения, касающиеся количества и группировки заявленных изобретений, не связанных единым изобретательским замыслом, например, следующим образом: "Группу 1 образуют изобретения по пунктам 1 и 2; Группу 2 образует изобретение по пункту 3".

В уведомлении заявителю должно быть предложено выбрать изобретение или группу изобретений, связанных единым изобретательским замыслом, из числа указанных экспертом. Вместе с тем следует проинформировать заявителя о возможности подачи выделенных заявок на другие группы изобретений.

При выдвигании возражения, не связанного с единством, эксперт должен подкрепить его как минимум следующим обоснованием:

(i) указать одинаковые или соответствующие таковым признаки, если таковые имеются, между изобретениями или группами изобретений;

(ii) указать причины, по которым одинаковые или соответствующие таковым признаки не могут обеспечить единый изобретательский замысел. Такими причинами, как правило, являются источники уровня техники, в свете которых одинаковые или соответствующие таковым признаки не вносят вклад в уровень техники, т.е. не являются особыми в смысле положений правила 4 Инструкции;

(iii) причины отсутствия технической взаимосвязи между остальными признаками различных изобретений или групп изобретений, в том числе идентификацию этих признаков с указанием, что эти признаки явным образом отличаются, т.е. не являются одинаковыми или соответствующим таковым.

Следует иметь в виду, что термин "соответствующий" означает, что особые технические признаки обеспечивают достижение одного и того же технического результата или решают одну и ту же техническую задачу. В этой связи целесообразно в уведомлении привести анализ технического результата и/или технической задачи, на решение которой направлены заявленные изобретения или группы изобретений, в свете описания изобретения, и обосновать, почему технические результаты или задачи либо известны из предшествующего уровня техники, либо отличаются друг от друга, так что признаки изобретений или групп изобретений не могут рассматриваться как "соответствующие особые технические признаки".

Во всех случаях уведомление о нарушении единства должно содержать заключительное утверждение о том, что, поскольку в формуле изобретения отсутствуют одинаковые или соответствующие им особые технические признаки, то отсутствует единый изобретательский замысел и требование единства изобретения не соблюдено.

Нарушение требования единства не может быть основанием для отказа в выдаче патента.

Глава 5. Приоритет

5.1. Общие положения

Термин «приоритет» в общепринятом понимании означает первенство по времени в осуществлении какой-либо деятельности. В патентном праве термин «приоритет» применяется для обозначения даты раскрытия объекта патентного права. Датой раскрытия считается дата подачи заявки, в которой раскрыт объект, в орган, осуществляющий выдачу патента.

Если изобретение признано патентоспособным и по заявке принимается решение о выдаче патента, дата приоритета указывается в решении о выдаче патента и в патенте.

Хотя действия, связанные с установлением приоритета изобретения, в соответствии с правилом 41(3) Инструкции являются этапом формальной экспертизы, на этапе экспертизы по существу может потребоваться повторная проверка правомерности испрашивания приоритета. В этой связи положения правил 6 и 36 Инструкции, пункта 3.8. Правил также применимы на этапе экспертизы по существу.

Дата приоритета является датой, с помощью которой отграничивается массив общедоступных сведений, принимаемых во внимание при оценке патентоспособности изобретения.

Приоритет изобретения устанавливается также для целей осуществления проверки достаточности раскрытия заявленного изобретения в соответствии с правилом 11 Инструкции.

Приоритет изобретения устанавливается с учетом положений, приведенных в правиле 6 Инструкции.

Правило 6 Инструкции предусматривает возможность установления следующих видов приоритета:

- по дате подачи заявки в любом государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) или Всемирной торговой организации;
- по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной тем же заявителем заявке;
- по дате подачи тем же заявителем предшествующей заявки в ЕАПВ или национальное ведомство;
- по дате подачи первоначальной заявки (для выделенной заявки);
- по дате начала открытого показа на официальной или официально признанной международной выставке.

Допускается установление нескольких приоритетов по одной и той же евразийской заявке, в том числе и для одного и того же пункта формулы изобретения, даже если предшествующие заявки были поданы в различных государствах. При этом исчисление сроков, начало течения которых связано с датой приоритета, осуществляется с даты наиболее раннего приоритета.

При установлении одного или нескольких приоритетов право приоритета распространяется лишь на изобретения, охарактеризованные в формуле изобретения, при

условии, что они содержатся в предшествующей или предшествующих заявках, на основании которых испрашивается приоритет.

Если какие-либо признаки изобретения, в отношении которого испрашивается приоритет, не содержатся в формуле изобретения предшествующей заявки, для предоставления права приоритета достаточно, чтобы эти признаки были указаны в описании изобретения или на чертежах предшествующей заявки.

Приоритет изобретения не может устанавливаться по дате подачи заявки, по которой уже испрашивался более ранний приоритет.

Главным условием установления более раннего приоритета является раскрытие признаков заявляемого изобретения в ранее поданной заявке.

Проверка соблюдения условия раскрытия заявленного изобретения в материалах, являющихся основанием для испрашивания приоритета, проводится в случае, если установление действительности притязания на приоритет по заявке, поданной с испрашиванием приоритета по дате более ранней, чем дата подачи заявки в ЕАПВ, связано с установлением патентоспособности заявленного изобретения.

При проверке соблюдения условия раскрытия заявленного изобретения в ранее поданных заявке и (или) дополнительных материалах к ней устанавливается, приведены ли в материалах, послуживших основанием для испрашивания приоритета (в описании изобретения, формуле изобретения, содержащихся в ранее поданной заявке на дату ее подачи, в текстовой части дополнительных материалов к ранее поданной заявке), все признаки, включенные в формулу заявленного изобретения.

Условие раскрытия считается выполненным, если все признаки, включенные в формулу заявленного изобретения, в отношении которого испрашивается более ранний приоритет, содержатся в заявке или дополнительных материалах, на основании которых испрашивается более ранний приоритет.

При установлении отсутствия раскрытия заявленного изобретения в материалах, являющихся основанием для испрашивания приоритета, приоритет в отношении заявленного изобретения устанавливается по дате подачи заявки.

В случае если после установления приоритета изобретения заявителем представлена измененная формула изобретения, проводится повторная проверка соблюдения условия раскрытия изобретения в материалах, послуживших основанием для испрашивания приоритета.

Если заявление о выдаче патента на изобретение не содержит просьбы заявителя об установлении приоритета по дате более ранней, чем дата подачи заявки на изобретение в ЕАПВ, считается, что заявитель испрашивает приоритет по дате подачи заявки в ЕАПВ.

Если заявление о выдаче патента на изобретение содержит просьбу заявителя об установлении приоритета по дате, более ранней заявке, чем дата подачи заявки на изобретение в ЕАПВ, осуществляется проверка соблюдения условий установления более раннего приоритета.

Таким образом, процедура установления приоритета начинается с изучения заявления о выдаче патента и его поля «Заявление на приоритет».

Вместе с тем, следует принимать во внимание, что просьба заявителя об установлении приоритета на основании ранее поданной заявки и (или) на основании дополнительных материалов к ранее поданной заявке может быть изложена не только в заявлении о выдаче патента, но и представлена после подачи заявки.

Соблюдение условий установления приоритета на основании более ранней заявки или дополнительных материалов к более ранней заявке определяется на дату подачи более поздней заявки, в которой испрашивается такой приоритет.

При испрашивании приоритета на основании нескольких ранее поданных заявок или дополнительных материалов к ним указанные условия должны быть соблюдены в отношении всех ранее поданных заявок или дополнительных материалов.

Если все условия установления приоритета на основании более ранней заявки, в том числе конвенционной, или дополнительных материалов к более ранней заявке выполнены, по заявке устанавливается испрашиваемый приоритет.

Если необходимые для установления более раннего приоритета документы представлены своевременно, но имеются недостатки в их оформлении, наличие которых препятствует признанию их легитимными (например, ходатайство о признании права конвенционного приоритета по заявке на изобретение подписано неуполномоченным лицом), заявителю направляется уведомление с предложением представить правильно оформленные документы.

В случае несоблюдения условий установления более раннего приоритета, предусмотренных правилом 6 Инструкции, приоритет изобретения устанавливается (с предварительным уведомлением об этом заявителя) по дате подачи заявки в ЕАПВ.

5.2. Конвенционный приоритет

Приоритет изобретения может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) либо Всемирной торговой организации.

В этом случае заявка должна быть подана в ЕАПВ в течение двенадцати месяцев со дня подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции или Всемирной торговой организации (правило 6(1) Инструкции, пункт 3.8. Правил).

Если по независящим от заявителя обстоятельствам заявка, по которой испрашивается конвенционный приоритет, не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен ЕАПВ, но не более чем на два месяца.

Продление указанного срока осуществляется по ходатайству заявителя о продлении срока подачи заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет (далее - ходатайство о продлении срока подачи заявки), с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших подаче заявки в установленный двенадцатимесячный срок, если эти обстоятельства не являются общеизвестными.

Проверка предоставления копии предшествующей заявки, поданной в государстве-участнике Парижской конвенции, осуществляется на стадии формальной экспертизы.

5.3. Приоритет по дате поступления в ЕАПВ дополнительных материалов к ранее поданной заявке

Приоритет изобретения может быть установлен по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной тем же заявителем заявке, если эти дополнительные материалы оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки (правило 6(2) инструкции).

При этом самостоятельная заявка должна быть подана до истечения четырех месяцев со дня получения заявителем уведомления ЕАПВ о невозможности принять во внимание дополнительные материалы к ранее поданной тем же заявителем заявке в связи с признанием их изменяющими сущность заявки. Кроме того, на дату подачи такой самостоятельной заявки заявка, содержащая указанные дополнительные материалы, не должна быть отозвана или считаться отозванной.

5.4. Приоритет по дате подачи тем же заявителем предшествующей заявки

Приоритет изобретения может быть установлен по дате подачи тем же заявителем в ЕАПВ или национальное ведомство предшествующей, т.е. более ранней заявки, раскрывающей это изобретение. При этом заявка, в которой испрашивается более ранний приоритет, должна быть подана в течение двенадцати месяцев с даты подачи предшествующей заявки. При этом предшествующая заявка признается отозванной (правило 6(3) Инструкции).

5.5. Приоритет изобретения по выделенной заявке

Приоритет изобретения по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в ЕАПВ первоначальной заявки, раскрывающей изобретение, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета (правила 6(4) и 49(6) Инструкции).

На дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка не должна быть отозвана или считаться отозванной.

Формула изобретения по выделенной евразийской заявке не должна содержать изобретений, тождественных изобретениям, в отношении которых правовая охрана испрашивается по первоначальной евразийской заявке, за исключением ограничения первоначальной заявки согласно правилу 4 Инструкции в случае нарушения требования единства изобретения.

5.6. Выставочный приоритет

Приоритет изобретения может быть установлен по дате начала открытого показа объекта, содержащего изобретение, на официальной или официально признанной международной выставке, организованной на территории любого государства-участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности, при условии раскрытия изобретения в экспонируемом объекте, если евразийская заявка на это изобретение подана в шестимесячный срок с этой даты (правило 6(5) Инструкции).

При этом проверяется наличие в материалах заявки заверенных организаторами выставки документов, подтверждающих статус выставки, время и место ее проведения и дату начала открытого показа объекта, содержащего изобретение

Глава 6. Патентоспособность: Общие положения. Охраноспособность.

Объекты, исключенные из патентной охраны.

Правилом 3 Инструкции установлены следующие основные условия патентоспособности заявленного в евразийской заявке решения:

1) заявленное решение должно быть признано изобретением, т.е. не должно относиться к перечисленным в правиле 3(3) Инструкции объектам (см. пункты 6.1. и 6.2. Части IV настоящего Руководства);

- 2) изобретение не должно относиться к перечню объектов, на которые евразийские патенты не выдаются согласно правилу 3(4) Инструкции (см. пункт 6.3. Части IV настоящего Руководства);
- 3) изобретение должно быть промышленно применимым (см. раздел 8 Части IV настоящего Руководства);
- 4) изобретение должно быть новым (см. раздел 10 Части IV настоящего Руководства);
- 5) изобретение должно иметь изобретательский уровень (см. раздел 11 Части IV настоящего Руководства).

Проверка соответствия предложенного заявителем в качестве изобретения решения условиям патентоспособности, предусмотренным правилом 3 Инструкции, осуществляется в порядке, изложенном выше в подпунктах 1)-5).

Условия патентоспособности изобретения и процедура проверки соответствия изобретения условиям патентоспособности регламентированы правилами 3 и 47 Инструкции и пунктами 3.3. и 5.5.- 5.8. Правил.

Объекты, указанные в правиле 3(3) Инструкции и объекты, изъятые из патентной охраны согласно правилу 3(4) Инструкции, считаются неохраноспособными, а патенты на них не выдаются. Если будет установлено, что заявленное решение относится к объектам, перечисленным в правилах 3(3) или 3(4) Инструкции, дальнейшая оценка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня не проводится.

6.1. Проверка охраноспособности объекта согласно правилу 3(3) Инструкции

6.1.1. Проверка, не относится ли заявленное решение к числу объектов, не признаваемых изобретениями согласно правилу 3(3) Инструкции, в соответствии с правилом 41(3) Инструкции, проводится на стадии формальной экспертизы.

6.1.2. На стадии экспертизы по существу осуществляется дополнительная проверка, не относится ли заявленное решение к решениям, не признаваемым изобретениями согласно правилу 3(3) Инструкции, требующая анализа его технической сущности.

6.1.3. Определенная сложность возникает в случае, когда заявленное решение не может быть однозначно отнесено к какому-либо из объектов, перечисленных в правиле 3(3) Инструкции.

Некоторые решения, не являющиеся изобретениями, могут быть представлены в формуле изобретения признаками, принятыми для характеристики таких объектов изобретения как способ или продукт.

Например, методы организации или управления хозяйством могут содержать указание на производственные процессы, оборудование, средства, необходимые для их реализации; при описании математического метода могут использоваться признаки, относящиеся к приспособлениям, упрощающим выполнение вычислительно-логических операций, а при характеристике решений, касающихся представления информации и правил - признаки, относящиеся к носителям информации.

Основным критерием, в соответствии с которым заявленные решения следует считать объектами, перечисленными в правиле 3(3) Инструкции, является присущий для не признаваемых изобретениями объектов характер или нетехнический характер результата, достигаемого при осуществлении или использовании таких решений (см. пункт 2.2.2. Части IV настоящего Руководства).

В частности, результат не считается имеющим технический характер, если он достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка действий лицами, осуществляющими какой-либо вид деятельности, на основе договоренности между ними или установленных правил. Примером может служить предложение, относящееся к способу регулирования перемещения пассажиров в метрополитене, в соответствии с которым пассажиры должны двигаться в направлениях, обозначенных информационными сигналами на специальных тумбах и/или табличках. Данное предложение, несмотря на то, что оно относится к способу и при его описании указано на технические средства/приспособления (тумбы и/или таблички), не признается изобретением, поскольку достигаемое в результате его осуществления упорядоченное перемещение пассажиров обеспечивается за счет соблюдения ими одних и тех же предписаний (при этом каждый полагается на соблюдение этих предписаний другими).

В качестве другого примера можно привести способ отражения вратарем 11-метрового штрафного удара при игре в футбол, заключающийся в том, что определяют бьющего игрока из команды соперника, который после свистка судьи пробивает этот мяч в ворота, причем в момент разбега бьющего игрока и до его удара вратарь не прыгает за мячом по предполагаемому им направлению удара в один из углов ворот, а всегда остается посередине ворот и прыгает за летящим мячом в момент удара, отбивая мяч в любой точке ворот или захватывая его "намертво".

Получаемый результат не считается техническим и в тех случаях, когда он заключается только в получении той или иной информации и достигается исключительно за счет применения математического метода, программы для ЭВМ или используемого в ней алгоритма. Примером может служить способ построения графика движения железнодорожных составов с помощью определенного алгоритма обработки ранее полученных сведений о перемещении указанных составов.

Получаемый результат также не считается к техническим, если он заключается только в повышении занимательности и/или зрелищности или обусловлен только особенностями содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе. Примерами могут служить способ проведения телевизионной лотереи, в котором промежутки между розыгрышами заполняют выступлениями иллюзионистов, и предложение, согласно которому при проведении спортивных соревнований между командами цифры, отражающие на табло счет матча, соответствуют по цвету формам играющих команд.

6.1.4. Особого внимания требует последний абзац правила 3(3) Инструкции, согласно которому заявленное решение не может быть признано изобретением только в том случае, если евразийская заявка касается непосредственно какого-либо из перечисленных объектов как такового.

Например, сама по себе математическая формула неохраноспособна, но патентоспособным может быть, например, способ диагностики заболевания, согласно которому измеряют какие-либо показатели и рассчитывают их соотношение по определенной формуле, величина которого является диагностическим показателем.

Если заявлена группа изобретений, то евразийский патент не может быть выдан при наличии в составе группы хотя бы одного решения, представляющего собой объект из перечня, указанного в правиле 3(3) Инструкции.

6.1.5. Если родовое понятие в формуле изобретения прямо указывает, что заявленное решение является одним из объектов, указанных в правиле 3(3) Инструкции, а из описания изобретения следует, что заявленный объект является изобретением и используемое родовое понятие не соответствует его сущности, следует предложить заявителю изменить родовое понятие таким образом, чтобы оно соответствовало сущности заявленного изобретения. Данное изменение позволит сделать вывод о том, что заявленный объект не относится к объектам, указанным в правиле 3(3) Инструкции (см. пример в пункте 6.2.1.8.5. Части IV настоящего Руководства).

6.1.6. Определенную трудность могут вызвать случаи, когда предложенное решение полностью охарактеризовано техническими признаками, но на самом деле относится к объектам, указанным в правиле 3(3) Инструкции.

При определении, относится ли заявленное решение к перечисленным в правиле 3(3) Инструкции объектам, как указано выше, следует учитывать характер результата, достигаемого при его осуществлении или использовании. Одни и те же признаки могут влиять как на достижение результата технического характера, так и на получение результата, имеющего присущий для не признаваемых изобретениями объектов характер или нетехнический характер. В первом случае заявленное решение следует признать изобретением, во втором - отнести к объектам, перечисленным в правиле 3(3) Инструкции.

Пример. Солнечные очки, у которых по краям линз выполнено затемнение.

В описании изобретения указано, что такое выполнение линз позволяет подчеркнуть красоту женских глаз, т.е. использовать очки в качестве украшения. Поскольку такой результат не может рассматриваться как технический, то заявленное решение не признается изобретением. Другими словами, предложенное решение, как таковое, касается лишь внешнего вида изделия, направленного на удовлетворение эстетических потребностей. В том случае, если в описании имеется информация о том, что наряду с возможностью демонстрировать глаза при таком выполнении линз улучшаются параметры, характеризующие солнцезащитные свойства очков, то решение следует признать изобретением.

6.1.7. Если установлено, что предложение заявителя относится к одному из объектов, перечисленных в правиле 3(3) Инструкции, выносится решение об отказе в выдаче евразийского патента, в котором должны содержаться основания для отнесения заявленного решения к указанным объектам. До вынесения решения об отказе заявителю направляется уведомление (заключение о патентоспособности).

Если установлено, что решение, относящееся к одному из объектов, перечисленных в правиле 3(3) Инструкции, заявлено в составе группы изобретений, заявителю предлагается исключить из формулы изобретения соответствующий пункт (пункты). В случае несогласия заявителя откорректировать формулу изобретения, выносится решение об отказе в выдаче евразийского патента во всем объеме притязаний в соответствии с правилом 47(3) Инструкции. Если эксперт приходит к выводу о том, что заявленное решение не относится к объектам, перечисленным в правиле 3(3) Инструкции, дальнейшая проверка его соответствия условиям патентоспособности осуществляется в порядке, установленном правилом 47 Инструкции.

6.2. Объекты, исключенные из патентной охраны согласно правилу 3(3) Инструкции

6.2.1. В настоящем разделе рассмотрены некоторые характерные особенности объектов, исключенных из патентной охраны согласно правилу 3(3) Инструкции.

6.2.1.1. Открытия

Для целей применения правила 3(3) Инструкции под открытием понимается установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих изменения в уровень научного познания. Иными словами открытие означает обнаружение (установление, выявление) того, что объективно существует, но ранее не было известно.

Обнаружение нового неизвестного ранее свойства какого-либо материального объекта представляет собой открытие и не может быть признано изобретением. Однако использование этого нового свойства в какой-либо практической области человеческой деятельности может представлять собой изобретение. В целом, в качестве изобретений могут рассматриваться только такие основанные на открытиях решения, которые представляют собой материальные объекты или действия, осуществляемые, в том числе, с целью исследования, над материальными объектами с помощью материальных средств, при реализации которых достигается определенный технический результат.

Например, открытие гамма-излучения не может являться объектом патентной охраны как таковым, однако использование гамма-излучения, например, для лечения злокачественных опухолей или для стерилизации изделий может являться патентоспособным изобретением.

Обнаружение ранее неизвестного природного вещества следует рассматривать как открытие. В то же время природное вещество, которое выделено из окружающей среды или получено посредством технологического процесса, может представлять собой патентоспособное изобретение, даже если его структура идентична природной.

Выделенные из живого организма или полученные посредством генной инженерии белок или нуклеиновая кислота могут представлять собой патентоспособные изобретения, при условии наличия у них функциональной активности, подтвержденной материалами заявки.

Проверка, не относится ли заявленное решение к открытию как таковому, осуществляется в соответствии с подходами, изложенными в пункте 6.1. Части IV настоящего Руководства. При этом следует помнить, что продукт или способ, который охарактеризован в формуле изобретения не техническими признаками, а описанием явлений или закономерностей, не может быть отнесен к изобретению, даже при наличии в заявке указания на возможность достижения какого-либо технического результата.

6.2.1.2. Научные теории

Наука - это сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности. Наука включает в себя описание фактов и экспериментальных данных, гипотезы и законы, классификационные схемы и т.д. Научная теория объединяет все данные науки в обобщенное знание о мире и является наиболее развитой формой организации научного знания, дающей целостное представление о закономерностях и существенных связях изучаемой области действительности.

К определению охраноспособности и патентоспособности решений, представляющих собой научные теории, применяются те же подходы, что изложены выше в отношении открытий.

Например, физическая теория сверхпроводимости не может являться объектом патентной охраны, в то время как полупроводниковые приборы и способы их производства могут быть патентоспособными изобретениями.

6.2.1.3. Математические методы

6.2.1.3.1. Математические методы представляют собой вычислительно-логические операции, проводимые с числами, параметрами и пространственными формами, и могут рассматриваться как частный случай методов выполнения умственных операций, которые не признаются изобретениями согласно правилу 3(3) Инструкции.

В настоящее время математические методы используют в различных практических областях человеческой деятельности для количественного изучения, анализа и моделирования объектов и систем, а также процессов и явлений. Так, многие физические, химические и технические процессы могут быть описаны с привлечением математических моделей и методов. Решения, не относящиеся к устройствам и заключающиеся только в использовании математических методов, не учитывающих физических и/или химических особенностей конкретного материального объекта, не признаются изобретениями, поскольку относятся к математическим методам как таковым. В пользу того, что решение относится к математическому методу, указывает невозможность достижения при его осуществлении результата технического характера.

Например, метод быстрого деления не является изобретением; в то же время вычислительная машина, функционирующая по этому принципу, может представлять собой изобретение. Математический метод, использованный при проектировании электрических фильтров, не признается изобретением; однако фильтры, спроектированные с использованием этого метода, могут быть признаны изобретениями. Хорошим примером решения, представляющего собой математический метод, является алгоритм Евклида, записанный в виде последовательности действий: "Способ определения наибольшего общего делителя двух чисел, основанный на том, что задают два числа a и b и производят деление, отличающийся тем, что на первом этапе производят деление большего из указанных чисел на меньшее, определяют остаток от деления, на втором и последующих этапах выполняют операции первого этапа, причем на втором и последующих этапах задают значения a и b , соответствующие значению делителя и значению остатка от деления на предыдущем этапе, при этом результатом считается делитель на этапе, на котором деление произведено без остатка".

В приведенном примере заявленное решение описано признаками, используемыми для характеристики объекта изобретения "способ", но на самом деле признаки, включенные в формулу изобретения, описывают математические операции, проводимые с числами. Результат этих математических вычислительных операций сводится к получению информации о частном от деления двух чисел, т.е. не может рассматриваться как технический. Следовательно, такое решение не может быть признано изобретением.

6.2.1.3.2. Если для реализации действий в математических методах используются вычислительные средства, то в формулу изобретения могут быть включены признаки, указывающие на использование таких средств. Но то обстоятельство, что проводимые вычисления слишком сложны для выполнения без вспомогательных средств и

осуществляются с помощью специального оборудования, в частности, компьютера, не влияет на характер достигаемого результата. Несмотря на то, что требуемые данные могут быть получены, например, за более короткое время, достигаемый результат, даже при использовании вспомогательных средств, не имеет технический характер и представляет собой информацию о рассчитанном значении какого-либо параметра.

6.2.1.3.3. Особого внимания требует анализ заявленных в качестве изобретений объектов, охарактеризованных формулой изобретения, в которой единственным отличительным признаком является математическая зависимость (функция). Примеры таких изобретений и методология оценки их патентоспособности рассмотрены в разделе 9 Части IV настоящего Руководства.

6.2.1.4. Представление информации

6.2.1.4.1. Решения, относящиеся к представлению информации, характеризуются признаками, касающимися содержания передаваемой, представляемой, преобразуемой информации, вида представляемой информации (вербальная, визуальная информация, например, условные обозначения, расписания, правила, проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий и пр.) или формы представления информации (таблицы, рисунки, графики, фотографии и т.д.).

В качестве примеров решений, касающихся представления информации, можно привести следующие.

Пример 1. Способ регулирования движения на железнодорожном переезде, заключающийся в том, что дежурный по станции периодически объявляет через рупор о приближающемся поезде и закрытии шлагбаума через железнодорожный переезд. (Прим. В примере присутствуют признаки решения, касающегося представления информации, и признаки метода управления).

Пример 2. Способ информирования населения о биологической активности препарата X, заключающийся в том, что препарат снабжается печатной информацией, указывающей на увеличение уровней креатинина в крови после лечения указанным препаратом, которое является обратимым после прекращения лечения. (Прим. В примере присутствуют признаки решения, касающегося представления информации, и признаки метода управления хозяйством).

Пример 3. Таблица характеристики климатических поясов Южной Америки, содержащая пять столбцов и 6 строк, при этом первый столбец озаглавлен как "климатический пояс" и ниже в пяти строках приведены названия поясов "экваториальный", "субэкваториальный", "тропический", "субтропический", "умеренный", а остальные четыре столбца в направлении слева направо озаглавлены как "воздушные массы", "средние температуры января", "средние температуры июля", "годовое количество осадков в мм", и значения этих показателей вписаны в соответствующие строки под указанными заголовками для каждого из поясов. (Прим. В этом примере присутствуют только признаки решения, касающегося представления информации).

6.2.1.4.2. Зачастую при характеристике решений, относящихся к представлению информации, указываются и другие признаки, например, наличие вспомогательных средств, в частности, материальных носителей информации, которые могут быть охарактеризованы конструктивными особенностями, материалом, формой выполнения

связи между элементами и т. д., а также место размещения информации, порядок и правила ее размещения.

Такое указание автоматически не влечет за собой не признание соответствующего решения изобретением. Приведенные выше признаки будут характеризовать решение, относящееся к представлению информации как таковой только в том случае, если обеспечиваемый наличием этих признаков результат не имеет технического характера.

Пример 1. Способ информирования о железнодорожном переезде, заключающийся в том, что за 150 метров от переезда установлен знак с нарисованным поездом, наехавшим на автомобиль, под которым расположена табличка с надписью "Водитель, будь осторожен! Береги себя и своих близких!".

Данный способ не может быть признан изобретением, поскольку, несмотря на его характеристику с помощью носителей информации (знак с нарисованным поездом и табличка с надписью), а также на конкретное место их установки (за 150 метров от переезда), обеспечивает достижение нетехнического результата, который заключается только в повышении безопасности благодаря получению водителем информации соответствующего содержания.

Пример 2. Часы стрелочные с видимым 24-часовым циклом, отличающиеся тем, что часовая шкала разделена на светлую и темную области с изображениями солнца и луны, а внутри расположенных по кругу шкал, часовой и минутной, находятся четыре равных сектора, каждый из которых имеет нанесенную надпись или обозначение в виде рисунка, соответствующие времени суток. В описании изобретения указано, что результат, достигаемый при его осуществлении, заключается в повышении удобства пользования часами. Однако такой результат не может быть признан техническим и обеспечивается признаками, касающимися только содержания информации, размещенной на циферблате (носителе информации), а также ее вида и формы (художественного ее представления).

Пример 3. Упаковочный мягкий материал для товаров, продаваемых в розницу, характеризующийся тем, что изображения на его поверхности представляют собою тексты и (или) рисунки, которые имеют развлекательный, познавательный, или назидательный характер, и привлекательны для потребителя, при этом изображения на отдельных частях этого материала, достаточных для упаковки товарной единицы, не являются одинаковыми.

Результат, достигаемый при использовании указанного материала, заключается в повышении привлекательности товара и улучшении покупательского спроса, то есть не имеет технического характера, и так же, как и в предыдущем примере, обеспечивается признаками, касающимися только содержания информации, размещенной на материальном носителе (поверхности упаковочного материала), и порядка и формы ее размещения.

Пример 4. Оптический диск, в котором записанные данные включают в себя начальную область, конечную область и область данных пользователя, причем начальная и конечная области включают зону идентификации диска и зону записи информации о дефектах диска, отличающийся тем, что записанные данные дополнительно содержат информацию защиты от записи, которую хранят в зонах идентификации диска начальной области или конечной области. Результат, достигаемый при реализации указанного решения, заключается в обеспечении защиты информации путем исключения

нежелательного стирания или наложения записи, то есть имеет технический характер, в связи с чем решение признается изобретением.

Пример 5. Дорожный знак, предупреждающий о том, что на дороге часто выползают змеи, содержащий стилизованное изображение змеи голубого цвета в красном треугольнике и надпись "Осторожно змеи", причем первое слово расположено выше змеи, а второе ниже. Указанное решение не является изобретением, поскольку обеспечивает достижение результата, который заключается только в предоставлении информации об определенном виде опасности.

Пример 6. Дорожный знак на металлической основе, смонтированный у края дороги для информирования участников движения, покрытие которого выполнено из акриловой световозвращающей пленки, имеющей оптическую систему из сферических линз, сгруппированных в ячейки. При реализации указанного решения обеспечивается возможность восприятия информации, размещенной на знаке, со значительного расстояния как в дневное, так в ночное время суток даже при отсутствии уличного освещения (только благодаря свету фар), при этом за счет покрытия увеличивается и срок эксплуатации знака, поскольку оно предотвращает естественное стирание изображения. Такой результат имеет технический характер и поэтому соответствующее решение признается изобретением.

6.2.1.4.3. В качестве обобщенных примеров решений, заключающихся в представлении информации и характеризующихся только содержанием, видом и формой представленной информации, можно привести следующие:

- а) решения, относящиеся к носителям информации, которые охарактеризованы только содержащейся на/в них или записанной на них информацией: например, блокнот, отличительным признаком которого является его содержание; бумага, отличающаяся нанесенным на нее текстом или изображением; диск, охарактеризованный записанной на нем музыкой, устройство дорожной сигнализации, охарактеризованное сигналом, который оно издает,
- б) решения, относящиеся к способам и устройствам, предназначенным для представления информации: например, указатели или регистрирующие устройства, отличительным признаком которых является указываемая или регистрируемая информация.

6.2.1.4.4. Решения, относящиеся к представлению информации, которые обеспечивают достижение технического результата при помощи технических средств, признаются изобретениями. Такими решениями могут быть, в частности:

- а) решения, относящиеся к носителю информации или к устройству, предназначенному для представления информации, заключающиеся в способе представления информации, при условии достижения определенного технического результата: система передачи информации телеграфным средством, отличающаяся использованием специального кода для отображения знаков, например, импульсно-кодовой модуляции; грампластинка, отличающаяся специальной формой звуковой дорожки, позволяющей осуществление стереофонической записи, и. т. д.;
- б) решения, отличительным признаком которых является не содержание информации, а особенности ее размещения или представления на носителе, если эти признаки обеспечивают достижение технического результата: например, пиктограмма с чередующимися светлыми и темными полосами, обеспечивающая эффект трехмерного изображения.

6.2.1.4.5. Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс - это разновидность интерфейса, в котором одна из сторон представлена пользователем, а другая - машиной (устройством) и аппаратурой. В качестве широко распространенных примеров пользовательского интерфейса можно привести следующие:

- меню на экране телевизора и пульт дистанционного управления;
- дисплей электронного аппарата (автомагнитолы, часов) и набор кнопок и переключателей для настройки;
- приборная панель (автомобиля, самолета) и рычаги управления.

Традиционно пользовательский интерфейс должен быть эффективным и удобным. Решения, охарактеризованные с использованием признаков, касающихся графического дизайна пользовательского интерфейса, относятся к представлению информации в том случае, если дизайн интерфейса основан не на результатах технических разработок, а является наиболее приемлемой для пользователя с эстетической точки зрения формой представления информации. В этом случае признаки, характеризующие конфигурацию или расположение отдельных элементов на экране, не имеют технического характера, равно как и сама информация, содержащаяся/появляющаяся на экране и помогающая пользователю в выполнении того или иного действия. Однако если такие признаки используются для характеристики решения в сочетании с этапами или средствами взаимодействия машины (устройства) и аппаратуры с пользователем или если они относятся к получению технической информации (скажем, о внутреннем состоянии машины), эксперту следует внимательно оценить результат (эффект), который достигается при реализации этого решения (имеет ли он технический характер). Примером технического результата может быть увеличение точности пользовательского устройства ввода, упрощение взаимодействия пользователя с машиной, а также создание более эффективного и удобного пользовательского интерфейса.

Пример 1. Пользовательский интерфейс, создающий электрические сигналы для управления водопроводной арматурой для ванной комнаты, содержащий: корпус, имеющий лицевую панель, определяющую наружную поверхность; дисплей, предназначенный для отображения информации для пользователя водопроводной арматуры, причем дисплей виден через наружную поверхность лицевой панели; переключатель выбора режима, содержащий множество постоянных магнитов, при этом переключатель выбора режима является подвижным относительно корпуса дисплея; датчик Холла, расположенный на наружной поверхности лицевой панели, и создающий электрический сигнал в ответ на перемещение множества постоянных магнитов, при этом наружная поверхность лицевой панели является цельной поверхностью относительно дисплея и датчика Холла; и множество переключателей, каждый из которых реагирует на нажатие пользователем на особый участок лицевой панели.

Результат, достигаемый при реализации указанного решения, заключается в создании простого и удобного интерфейса, посредством которого его пользователь способен осуществлять индивидуальное управление многочисленными функциями современной душевой системы. При этом интерфейс должен быть водонепроницаемым. Заявленное решение признается изобретением.

Пример 2. Пользовательский интерфейс системы планирования посещения, включающий:

- набор всех возможностей посещения, при этом возможностью посещения является отрезок времени, в течение которого соблюдены все заданные ограничения и доступны требуемые ресурсы;
- первую временную шкалу, отображающую отрезки времени, которые могут быть выбраны пользователем и содержат по меньшей мере одну из возможностей посещения;
- вторую временную шкалу, позволяющую отображать существующие возможности таким образом, что в зависимости от выбора одного из упомянутых отрезков времени, сделанного пользователем, на второй временной шкале в увеличенном масштабе отображается ближайший к выбранному отрезку времени период, при этом указываются возможности посещения с возможностью их выбора пользователем.

Результат, достигаемый при реализации указанного решения, заключается в оптимизации отображения возможностей посещения в течение определенного периода времени, например, одного дня. Заявленное решение признается изобретением.

6.2.1.4.6. Структуры и форматы считывания данных

Решения, охарактеризованные признаками, относящимися к структуре (схеме) или формату данных, относятся к представлению информации, поскольку представляют собой порядок расположения символов, необходимый для их корректной обработки вычислительной машиной. Поэтому заявленные как таковые эти объекты не признаются изобретениями согласно правилу 3(3) Инструкции.

В равной мере не признаются изобретениями и решения, заключающиеся в простой логической систематизации данных или описывающие массив данных, даже если при этом имеет место их определенное форматирование.

Однако, решение, характеризующее конструкцию носителя, обусловленную структурой или форматом данных, может представлять собой патентоспособное изобретение, в случае если в результате использования этой структуры или формата компьютерной системой достигается новый технический результат, например, более эффективная обработка данных и/или повышение надежности их хранения.

Нередко заявляемые решения включают в себя признаки, характеризующие структуру или формат данных, в сочетании с признаками, описывающими алгоритмы или методы, относящиеся к различным сферам человеческой деятельности. При рассмотрении таких объектов необходимо оценить характер результата, который достигается при их реализации (использовании), что может служить основанием для заключения о том, относится ли рассматриваемый объект к решениям, не признаваемым изобретениями, или нет.

6.2.1.5. Правила и методы игр

Игра - форма деятельности в условных ситуациях, осуществляемая по определенным правилам, обычно противопоставляемая утилитарно-практической деятельности человека, результатом которой является получение какого-либо продукта. В игре основное - субъективная удовлетворенность от самого процесса, т.е. игра часто совершается ради нее самой и доставляет ее участникам психосоматическое удовольствие, радость, приводит к эмоциональному подъему.

К правилам игр можно отнести решения, характеризующиеся такими признаками, как регламент, определяющий порядок игры, а к методам игр - решения,

характеризующиеся совокупностью конкретных действий (приемов, операций, этапов), осуществляемых игроками в рамках правил игры.

Для характеристики таких решений обычно используют признаки, относящиеся к объекту изобретения "способ", которыми описывают последовательность действий игрока (игроков). При этом зачастую указывается на использование различных средств, применяемых в игровом процессе, которые охарактеризованы техническими признаками, например, материальные средства, применяемые при реализации игры (игровое поле, игровые элементы, ячейки игрового поля), расстановка игровых элементов, их количество, перемещения и т. д.

Указание в формуле на наличие таких материальных средств не влечет за собой автоматического признания заявленного решения изобретением. Основным критерием, позволяющим отличить изобретение от объекта, относящегося к правилам или методам игры как таковым, является характер получаемого результата. Правила и методы игр представляют собой условную деятельность с соблюдением определенного установленного порядка, при осуществлении которого достигается нетехнический результат, заключающийся в повышении занимательности, зрелищности, получении большего количества очков, повышении возможности выигрыша и т. п. К таким объектам можно отнести правила проведения лотереи, правила карточных и настольных игр.

Пример. Способ игры в шахматы, заключающийся в поочередном перемещении игроками, входящими в первую или вторую команду, своих шахматных фигур на игровом поле в течение контрольного времени, установленного на шахматных часах, а также в переключении шахматных часов после осуществления очередного перемещения соответствующей шахматной фигуры, при этом устанавливается контрольное время для первой и второй команд и очередность перемещения игроками шахматных фигур, причем для установления вышеуказанной очередности блокируют доступ к заранее определенному шахматному средству, предназначенному для обмена данными о расположении шахматных фигур на игровом поле и входящему в игровой комплект, в соответствующий момент времени.

Результат, достигаемый при реализации указанного решения, заключается в создании такого способа шахматной игры, в которой могут принять участие, по крайней мере, две пары игроков. Данный результат не может считаться техническим и заявленное решение не признается изобретением.

Вместе с тем, если применяемые при реализации игры материальные средства обеспечивают достижение результата технического характера, обусловленного, например, особенностями их конструктивного выполнения, то в таких случаях заявленные решения могут быть признаны патентоспособными изобретениями.

Пример. Способ спортивной игры с мячом на площадке, проводимой по крайней мере в два этапа, заключающийся в соперничестве двух команд, состоящих из равного количества игроков, за овладение мячом и последующую доставку его в корзину команды противника, расположенную на определенной высоте от уровня игровой площадки на стороне команды-противника, отличающийся тем, что для игры используют площадку, имеющую легко заменяемое уплотненное упругое искусственное покрытие, и мяч, содержащий сферическую оболочку с выступами до 0,3 см и закрепленные в ней упругие элементы, расположенные по диаметрам сферы и хордам сферы, причем между этапами устраивают временной перерыв, во время которого осуществляют замену покрытия на

аналогичное. Результат, достигаемый при реализации указанного решения, заключается в создании такого способа игры, который вместе с занимательностью и зрелищностью и травмобезопасностью, не требует значительных временных затрат на его подготовку, способствует улучшению мозгового кровообращения посредством массажа активных точек ладоней при удержании специальным образом сконструированного мяча, быстро восстанавливающего свою упругость. Данный результат признается техническим, а заявленное решение - изобретением.

6.2.1.6. Методы организации или управления хозяйством

Решения, относящиеся к принципам и методам организации или управления хозяйством как таковым, не являются изобретениями согласно правилу 3(3) Инструкции. При этом указанные решения могут относиться к любой сфере хозяйственной деятельности. Например, способ проведения исследования экономического рынка и анализа его тенденций относится к управлению экономикой, методы электронного оборота платежей - к сфере коммерческих и банковских услуг и т.д.

Для характеристики таких решений обычно используют признаки, относящиеся к объекту изобретения "способ", которыми описывают последовательность действий хозяйствующего субъекта, приемы осуществления действий, прогнозные оценки и т. д., направленные на организацию и эффективное управление соответствующим процессом.

При этом может указываться на использование различных материальных средств, с помощью которых осуществляют способ, охарактеризованных техническими признаками (например, оборудование, используемое в производственных процессах).

Основным критерием, позволяющим отличить изобретение от объекта, относящегося к методам организации или управления хозяйством как таковым, является характер получаемого результата - при техническом характере получаемый результат обусловлен взаимодействием используемого технического средства с приемами, действиями предложенного метода.

Например, если предложенное решение содержит последовательность выполнения операций, направленных на рациональную организацию процесса товарооборота, и размещение во времени и пространстве приспособлений для осуществления товарооборота (оборудования, складов), и при этом такое размещение приводит к экономному использованию времени и/или пространства, то такой объект следует рассматривать как метод хозяйственной деятельности, поскольку полученный результат, заключается исключительно в повышении эффективности организационно-хозяйственных мероприятий и, соответственно, не имеет технического характера.

В качестве еще одного примера можно привести способ обслуживания свадебного банкета, согласно которому заранее рассчитывают длину стола, количество посуды и салфеток, а блюда, вазы на ножках, салатники с одинаковыми закусками расставляют через 6-10 мест, причем посуду с закусками расставляют на столе в определенной последовательности, начиная с закусок в больших блюдах, ближе к центру стола расставляют закуски в вазах на ножках или в посуде с высокими бортами, а закуски в низкой посуде ставят ближе к предметам сервировки, при этом холодные закуски ставят на стол за 30-60 мин до начала обслуживания в зависимости удаленности зала от раздачи и температуры воздуха в нем.

Результат способа, заключающийся в повышении эффективности обслуживания гостей, не может считаться техническим, а сам способ признается относящимся к методам организации или управления хозяйством.

Тем не менее, если заявленное решение характеризуется использованием аппарата (устройства) или технического процесса при реализации, по меньшей мере, одного из действий метода хозяйственной деятельности, при этом такое использование приводит к получению технического эффекта, то такое решение может быть признано изобретением. Для определения патентоспособности такого решения и метод, и материальное средство необходимо рассматривать как единое целое. В частности, это относится к использованию компьютера, компьютерной сети или других условно программируемых средств. Оценка патентоспособности объектов такого рода имеет свои особенности, которые рассмотрены далее в пункте 6.2.1.8.8. Части IV настоящего Руководства.

6.2.1.7. Методы выполнения умственных операций

Как следует из самого названия, такие объекты не могут быть признаны изобретениями, поскольку выполнение умственных операций не связано с совершением каких-либо действий над материальными объектами, производимыми с помощью материальных средств.

Для характеристики таких решений обычно используют признаки, относящиеся к объекту изобретения "способ", которыми описывают порядок, приемы, последовательность осуществления действий, например, связанных с различными видами анализа или обработки информации человеком.

Вместе с вышеприведенными признаками характеристика таких решений может содержать указание на используемые в действиях и приемах технических средств. В этом случае основным критерием, позволяющим отличить изобретение от объекта, относящегося к методу выполнения умственных операций как таковому, является характер получаемого результата (см. пункт 6.1. Части IV настоящего Руководства).

Примером решения, очевидным образом относящегося к методам выполнения умственных операций, может являться следующий.

Способ выполнения экспертизы и оценки инновационной деятельности лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений, заключающийся в том, что по раздельно представленным инновационным материалам каждого отчетного и предыдущего года проводят экспертное совещание и определяют численное значение коэффициента значимости каждой инновации; раздельно для каждого года суммируют указанные коэффициенты значимости и получают суммарный коэффициент годовой инновационной активности учреждения; делят значение суммарного коэффициента годовой инновационной активности отчетного года на значение суммарного коэффициента инновационной активности года, предшествующего отчетному; получают индекс инновационной активности и если значение указанного индекса больше единицы, делают вывод о возросшей инновационной активности учреждения в отчетном году.

6.2.1.8. Алгоритмы и программы для вычислительных машин

6.2.1.8.1. Алгоритмы и программы для ЭВМ как таковые не признаются изобретениями согласно правилу 3(3) Инструкции. Это означает, что если все признаки, включая родовое понятие, заявленного в формуле изобретения решения являются признаками, характеризующими непосредственно алгоритм или программу для ЭВМ или

их части, то такое решение не признается изобретением и на него не может быть выдан евразийский патент.

При этом, под программой для ЭВМ понимается представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Можно выделить следующие объективные формы представления программы для ЭВМ:

- исходный текст программы - последовательность предписаний на алгоритмическом языке высокого уровня, предназначенных для автоматизированного перевода этих предписаний в последовательность команд в объектном коде;
- объектный код - последовательность машинных команд, то есть команд, представленных на языке, понятном ЭВМ;
- программа, временно введенная в память ЭВМ, - совокупность физических состояний элементов памяти запоминающего устройства ЭВМ (ОЗУ), сохраняющихся до прекращения подачи электропитания к ЭВМ;
- программа, постоянно хранимая в памяти ЭВМ, - представленная на языке машины команда (или серия команд), выполненная в виде физических особенностей участка интегральной схемы, сохраняющихся независимо от подачи электропитания.

Таким образом, как таковое, решение, представляющее из себя программу, выраженную в одной из указанных объективных форм (исходный текст, объектный код, совокупность физических состояний элементов памяти запоминающего устройства ЭВМ, представленная на языке машины команда (или серия команд), выполненная в виде физических особенностей участка интегральной схемы), не может считаться изобретением в соответствии с требованием правила 3(3) Инструкции.

6.2.1.8.2. На практике обычной является ситуация, когда заявленное в формуле изобретения решение, касается практического использования алгоритма или программы ЭВМ, и при этом в формуле содержатся не только признаки алгоритма или программы для ЭВМ.

Подобные решения признаются изобретениями в том случае, если они имеют:

- (1) признаки технического характера (например, указывающие на изменение или исследование материальных объектов, их состояния, или указывающие на создание новых материальных объектов), а при их осуществлении
- (2) имеет место достижение технического результата (должен быть приведен в первоначальных материалах евразийской заявки).

В этом случае констатируется, что заявленный в формуле объект считается изобретением, поскольку не относится к решениям, не признаваемым изобретениями согласно правилу 3(3) Инструкции, и в котором программа, представленная в одной из объективных форм, является его неотъемлемой частью (этапом, узлом, блоком), обеспечивающей реализацию нового для объекта функционала или обеспечивающей достижение нового технического результата.

Пример 1: Компьютерная программа, используемая для изучения иностранных слов, содержащая модуль, воспроизводящий на экране дисплея подлежащие запоминанию слова в сопровождении с яркими художественными образами.

Упомянутое решение включает в себя признаки компьютерной программы и признаки, характеризующие особенности отображаемой на экране информации, т. е. является комбинацией не признаваемых изобретениями компьютерной программы и представления информации как таковых. Евразийский патент на такое решение не может быть выдан.

Пример 2: Способ запоминания иностранных слов, включающий использование компьютерной программы, воспроизводящей на экране дисплея информацию для запоминания в виде ярких художественных образов. Указанный способ призван увеличить скорость запоминания слов.

Пример 2 в отличие от примера 1 дополнительно включает в себя (а) признак нетехнического характера (запоминание, т. е. процесс умственной деятельности), а также (б) признак технического характера (применение компьютера, что следует из использования компьютерной программы). Признак (а) не дает оснований для признания способа по примеру 2 изобретением. Признать же вышеуказанный способ изобретением на основании признака (б) можно, но только если установлено его влияние на достижение технического результата.

Существуют объективные препятствия считать, что результат, ожидаемый при осуществлении способа согласно примеру 2, "увеличение скорости запоминания слов", обладает техническим характером.

Данный результат касается особенностей умственной деятельности и достигается вследствие демонстрации изображений обучаемому. Восприятие информации (нематериального объекта) – процесс ее преобразования, совершаемый центральной нервной системой (материальным объектом), в котором, на скорость запоминания влияет непосредственно содержание демонстрируемой информации, а не физический носитель, используемый для её демонстрации, которым в рассматриваемом случае является экран дисплея. Приведенные выше соображения указывают на отсутствие в способе воздействий материальной природы в отношении обучаемого и, как следствие, нетехническую природу ожидаемого результата.

Таким образом, способ по примеру 2, даже несмотря на использование компьютера, представляет собой комбинацию не признаваемых изобретениями решений, т.е. метода выполнения умственной деятельности, компьютерной программы и представления информации как таковых. Евразийский патент на такое решение не может быть выдан.

Нужно отметить, что процесс установления характера ожидаемого при реализации заявленного решения результата почти всегда сложен, поскольку для его определения необходимо использование знаний из различных областей науки и техники при отсутствии какой-либо универсальной методики.

6.2.1.8.3. Условно можно выделить класс решений, одна часть признаков которых характеризует машиночитаемый носитель, программируемый модуль, память ЭВМ, ЭВМ или ее часть, содержащую процессор, или использование упомянутых средств, а вторая часть - относится к программе или алгоритму, которые выполняются или хранятся с помощью вышеуказанных средств. В том случае, когда благодаря использованию программы или алгоритма в упомянутых решениях достигается результат технического характера, вышеуказанные решения признаются изобретениями и называются "изобретениями, реализуемыми с помощью компьютера".

Примерами таких решений являются:

- устройства, содержащие модуль управления, исполняющий компьютерную программу по управлению этими устройствами или другим устройством или процессом;
- устройства, хранящие компьютерную программу по управлению чем-либо;
- способы, включающие действия и/или последовательность действий, совершаемых с участием устройств, управляемых компьютерной программой.

6.2.1.8.4. Вышеуказанные решения могут быть заявлены в формуле изобретения в виде способа управления устройством (системой, прибором, машиной), устройства, адаптированного для осуществления способа, или машиночитаемого носителя, содержащего компьютерную программу для управления устройством или осуществления способа.

Пример:

1. Способ управления системой обработки данных, включающий операции А, В...;
2. Система обработки данных, включающая средство для реализации способа по п.1;
3. Система обработки данных, включающая средство для реализации операции А, средство для реализации операции В.,
4. Машиночитаемый носитель, содержащий компьютерные команды для реализации способа по п.1.

6.2.1.8.5. Когда решение охарактеризовано в формуле изобретения как "компьютерная программа (продукт)", то, в соответствии с пунктом 6.2.1.8.1. Части IV настоящего Руководства, оно не признается изобретением, и евразийский патент на такое решение не выдается.

Однако нельзя исключать, что при реализации компьютерной программы возможно достижение технического результата. В том случае, когда материалы заявки содержат сведения, указывающие на технический характер заявляемого решения и на достижение технического результата, заявителю целесообразно предложить внести изменения в формулу изобретения, в частности, как в нижеследующем примере.

Пример. Предложена следующая формула изобретения: компьютерный программный продукт, содержащий инструкции для процессора для преобразования контента, передаваемого по сети, путем её сжатия и шифрования. При реализации предложенного решения имеют место сокращение трафика сети и защиты контента (технический результат).

Родовое понятие, приведенное в формуле, прямо относит заявленный объект к компьютерной программе, как таковой, т.е. к объекту, который не признается изобретением согласно правилу 3(3) Инструкции. Однако, ввиду технического характера процесса, реализуемого при выполнении программы, заявителю можно предложить изменить родовое понятие на основе описания таким образом, чтобы оно отражало сущность данного процесса и отличало заявленный объект от объектов, перечисленных в правиле 3(3) Инструкции. Другими словами, представить его в виде "изобретения, реализуемого с помощью компьютера". В частности, в рассматриваемой ситуации можно предложить заявителю следующие варианты уточнения родового понятия в независимом пункте формулы:

- (1) "Способ доставки контента, реализуемый с помощью компьютера, включающий ... (описание операций преобразования контента)...",
- (2) "Система доставки контента, содержащая процессор, запрограммированный на выполнение (описание операций преобразования контента)." или

(3) "Машиночитаемый носитель, на котором записан программный код для доставки контента, выполняемый процессором, включающий ... (описание операций преобразования контента)...".

Однако последние два варианта возможны только при наличии в описании соответствующих сведений о системе и машиночитаемом носителе.

6.2.1.8.6. Рассмотрим решение (в частности, способ или систему), связанное с использованием алгоритма или программы, направленных на обработку/преобразование характеризующих какой-либо материальный процесс данных (например, сигналов), с помощью вычислительной техники (материальных средств), при реализации которого достигается технический результат. Очевидно, что в этом решении присутствуют технические признаки, направленные на исследование материальных объектов/процессов. В том случае, когда возможность достижение заявленного технического результата не вызывает сомнения, решение признается изобретением.

6.2.1.8.7. Возможна ситуация, когда решение, связанное с применением программы или алгоритма, хотя и предполагает совершение материальных действий, тем не менее, вклад этого решения в уровень техники, обусловленный использованием программы или алгоритма, не имеет технического характера.

Например, в формуле изобретения заявлено устройство или способ, характеристика которых наряду с обычными техническими признаками также включает совокупность признаков, описывающих алгоритм или программу для выполнения математического метода, правил и методов хозяйственной деятельности или представления информации. Ожидаемый же результат имеет математический, абстрактный, интеллектуальный, экономический или эстетический характер.

На основании вклада, обусловленного использованием программы (здесь идет речь только о признаках используемой программы!), такое решение не может быть признано изобретением. Однако, исходя из наличия у этого решения технических признаков, подобное решение следует признать изобретением. Анализ патентоспособности в этом случае проводится с учетом того, что признаки, характеризующие использование программы или алгоритма, не могут служить основанием для установления соответствия вышеуказанного решения условию патентоспособности "изобретательский уровень", т.к. получение результата технического характера при их реализации не происходит.

Предварительно рассмотрим решение, касающееся представления информации, поскольку такие решения часто связаны с использованием компьютерных программ и программируемых устройств.

Пример 1. Способ визуализации музыки, содержащий следующие этапы:

- (a) наносят метки, соответствующие последовательности из двенадцати нот октавы, на изображенную на носителе окружность;
- (b) вычерчивают линию, соединяющую первую метку и вторую метку, соответствующие идентифицируемым соседним нотам произведения, при этом линия имеет цвет, в свою очередь соответствующий длительности первой из пары нот;
- (c) повторяют операцию (b) для второй из пары и следующей за ней нотой.

В приведенном примере присутствуют как признаки, характеризующие форму представления информации на носителе (визуально воспринимаемое изображение на носителе), так и признаки, раскрывающие смысловое содержание информации (каждый элемент музыкального произведения представлен в виде определенным образом

расположенных графических меток и цветных линий). При этом родовое понятие допускает различные толкования, при которых заявляемый способ может относиться к решениям, заключающимся только в представлении информации, а может и не относиться.

Для решения вопроса о том, является ли заявленный объект-способ изобретением, необходимо выявить наличие в формуле изобретения технических признаков, а также определить характер ожидаемого результата (разумеется, исходя из содержащихся в первоначальных материалах сведений). Само по себе графическое отображение на носителе информации не хотя и является материальным действием, однако оно имеет художественный, а не технический характер, поскольку какие-либо особенности средств отображения или методов использования средств отображения не раскрываются. Невозможно также на основании описания установить и обладающий техническим характером ожидаемый результат.

Ввиду этого, заявленное решение, как таковое, касается только представления информации (т.е. информации, воспринимаемой органами слуха, в виде информации, воспринимаемой органами зрения) и не может быть признано изобретением.

То есть, и наличие носителя информации, и совершение материальных действий не всегда является достаточным условием для признания заявляемого решения изобретением.

Пример 2. Устройство для визуального представления полученных входных музыкальных данных, содержащее:

- (1) устройство обработки,
 - (2) устройство управления, соединенное с устройством обработки, и
 - (3) дисплей, соединенный с устройством обработки, в котором
- упомянутое устройство обработки, выполнено с возможностью генерирования визуального представления упомянутых полученных входных музыкальных данных, для вывода на дисплей, и в котором
- упомянутое визуальное представление, генерируют в соответствии со способом, содержащим следующие этапы:
- (a) наносят метки, соответствующие последовательности из двенадцати нот октавы, на изображенную на носителе окружность;
 - (b) вычерчивают линию, соединяющую первую метку и вторую метку, соответствующие идентифицируемым соседним нотам произведения, при этом линия имеет цвет, в свою очередь соответствующий длительности первой из пары нот;
 - (c) повторяют операцию (b) для второй из пары и следующей за ней нотой.

В отличие от Примера 1 родовое понятие и признаки (1-3) вышеуказанной формулы указывают на то, что заявленный объект является изобретением. Оценка патентоспособности изобретения по примеру 2, проводится в следующем порядке. Выбирается наиболее близкий аналог и определяется вклад заявленного решения в уровень техники. Для рассматриваемого решения наиболее близким аналогом является известная из уровня техники компьютерная система, реализующая программы по преобразованию музыкального произведения в MIDI-файл с последующим представлением данных MIDI-файла в виде нотной записи во внешнем редакторе на дисплее. Вклад же, вносимый изобретением в уровень техники, как установлено на основании описания изобретения, сводится к особенностям графического представления

музыкальной информации на дисплее, т.е. непосредственно к отображению музыкальной информации в новом виде. Другими словами, ожидаемый результата, как и в Примере 1, имеет художественный, а не технический характер. Отсутствие результата технического характера, является основанием для признания изобретения, охарактеризованного в формуле изобретения, очевидным образом следующим из предшествующего уровня техники, т.е. не обладающим изобретательским уровнем.

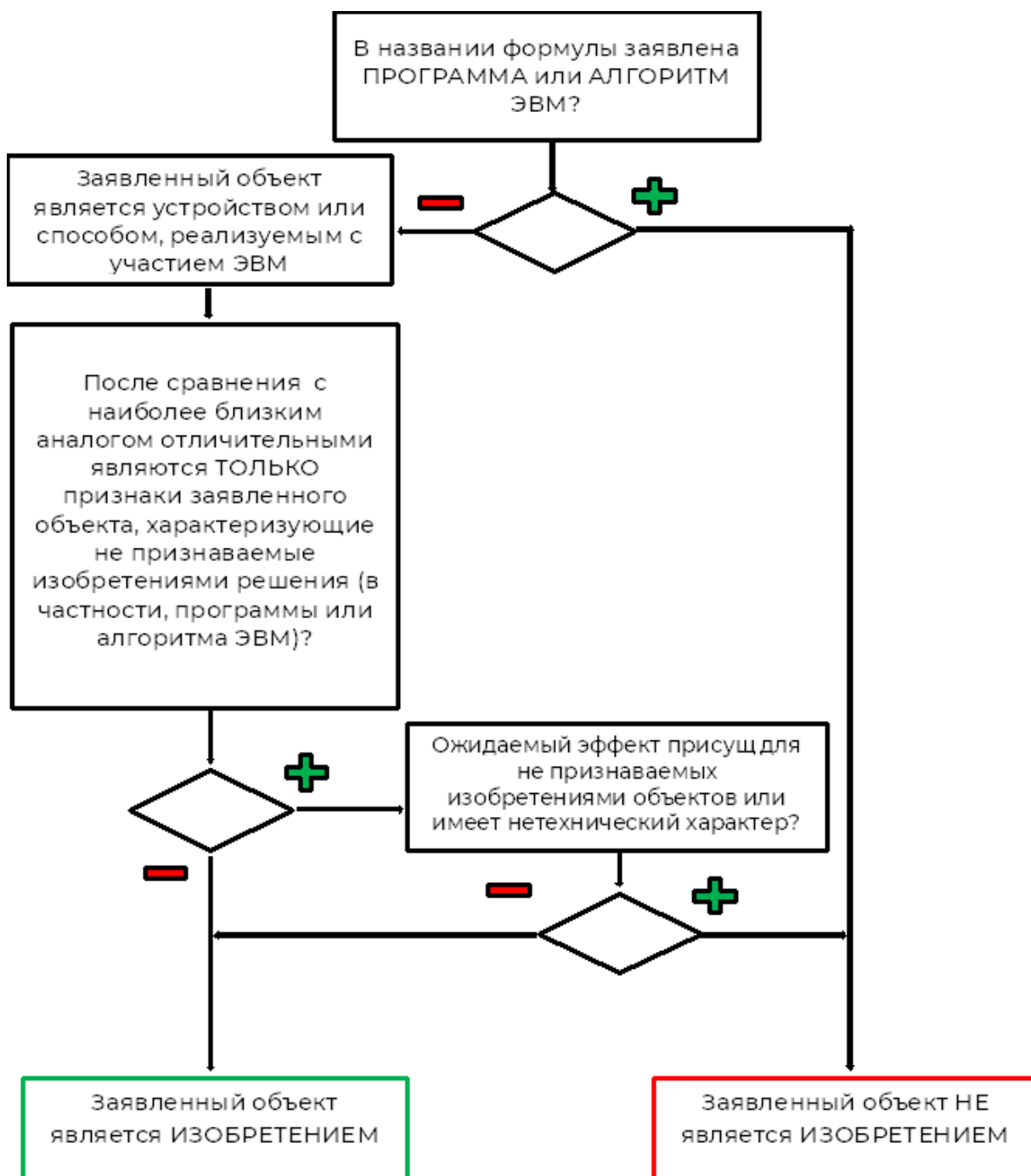
6.2.1.8.8. Анализ решений, связанных с использованием или реализацией компьютерной программы и/или алгоритма для ЭВМ, осуществляется следующим образом.

(1) Проверяется соответствие родового понятия и признаков, содержащихся в формуле изобретения, с тем, чтобы и совокупность признаков каждого пункта формулы изобретения, и родовое понятие, используемое в этом пункте, относились бы к одному и тому же решению.

(2) Если родовое понятие прямо относит заявленный объект к компьютерной программе или алгоритму ЭВМ, то заявленный объект не может быть признан изобретением согласно правилу 3(3) Инструкции. В этом случае заявителю направляется заключение о патентоспособности заявленного решения, причем, если на этапе (1) было выявлено указанное выше несоответствие и/или в первоначальных материалах заявки приведен технический результат, заявителю целесообразно дать рекомендации по корректировке родового понятия в формуле изобретения с целью представления в ней решения, признаваемого изобретением.

(3) Если родовое понятие, приведенное в формуле изобретения, относит заявленный объект к устройству или способу, связанному с использованием или выполнением компьютерной программы и/или алгоритма для ЭВМ, но технический результат в первоначальных материалах евразийской заявки не представлен, то формула изобретения анализируется на предмет содержания в ней комбинации не признаваемых изобретением решений. В случае выявления такой комбинации заявителю направляется соответствующее заключение о патентоспособности заявленного решения.

(4) В том случае, если родовое понятие, приведенное в формуле изобретения, относит заявленный объект к устройству или способу, связанным с использованием или выполнением компьютерной программы и/или алгоритма для ЭВМ, а в первоначальных материалах евразийской заявки приведен технический результат, или если результат не приведен, но на этапе (3) решение не было отнесено к комбинации не признаваемых изобретениями решений, то решение признается изобретением, а его патентоспособность проверяется в обычном порядке.



При этом важно отметить, что соответствие заявленного объекта условию патентоспособности "изобретательский уровень", на основании вклада, обусловленного использованием программы (речь идет только о признаках используемой программы!), возможно, если при его осуществлении имеет место достижение ранее неизвестного результата технического характера. Если будет установлено, что ранее неизвестный результат имеет характер, обычный для эффектов, характерных для не признаваемых изобретениями объектов (решений), то вышеуказанные признаки не принимаются во внимание при оценке соответствия изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку касаются решения, не признаваемого изобретением в соответствии с Правилom 3(3) Инструкции.

В свою очередь оценка ожидаемого результата от использования в решении программы или алгоритма ЭВМ, а также его характера, должна производиться через выявление преимуществ(а), которые обусловлены совместным использованием нетехнических/нематериальных признаков и технических признаков, относительно результата, обеспечиваемого использованием технических признаков. Иными словами, совокупность этих признаков должна обеспечивать технический результат, который отличается от результата, полученного за счет реализации только технических признаков.

Для определения характера результата, получаемого при осуществлении вышеуказанных решений, необходим анализ процессов и эффектов, происходящих под управлением программы или алгоритма.

Важно отметить, что при реализации решений, связанных с использованием программы или алгоритма, даже наличие в формуле изобретения признаков, характеризующих использование материальных средств и методов (операций), не гарантирует получение вклада в уровень техники технического характера.

Например, установить связь между признаками, характеризующими занос битов в регистр и сдвиг битов в сдвиговом регистре при выполнении математической операции или занесение значений промежуточных вычислений в ячейки памяти, с получением какого-либо технического результата в реализуемом посредством ЭВМ способе решения математического уравнения, возможно только в случае, когда в формуле изобретения представлены признаки, раскрывающие особенности архитектуры используемой ЭВМ. В отсутствие же подобных признаков, ожидаемый результат имеет исключительно математический (нетехнический) характер.

Для этого примера можно провести аналогию с решением, направленным на удовлетворение эстетических потребностей, которое также описывается техническими признаками (форма, слой покрытия, цвет окраски и т.д.), но не связано с получением технического результата (см. далее пункт 6.2.1.9. Части IV настоящего Руководства).

Также нельзя отрицать и то, что признаки, характеризующие использование программы, алгоритма или преобразование информации, т.е. имеющие нематериальный или нетехнический характер, при реализации решения могут обеспечивать достижение нового результата технического характера. В частности, технический результат обеспечивают признаки способа передачи информации по сети, характеризующие алгоритм шифрования контента, если они позволяют повысить безопасность передачи данных или снизить нагрузку на сеть, сохраняя качество передаваемого контента.

6.2.1.9. Решения, касающиеся лишь внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей

Указанные решения направлены на формирование иного восприятия и/или изменения привлекательности художественно-конструкторских изделий за счет придания им соответствующего внешнего вида и не связаны с выполнением какой-либо технической задачи и, соответственно, достижением технического результата. Обычно они представляют собой либо промышленные образцы, либо объекты авторского права, охраняемые соответствующим законодательством.

В качестве примеров решений, направленных на удовлетворение эстетических потребностей, можно привести следующие:

- декоративное панно, составленное из модульных элементов, образованных рифлеными плитками, характеризующееся расположением плиток в зависимости от их цвета;
- камуфляжный материал, пятна на рисунке которого имеют особую форму;
- перевязочный материал, имеющий цвет, соответствующий цвету кожи пациента;
- торт, отличающийся выполненным на нем узором из крема;
- упаковка, отличающаяся нанесенным на нее рисунком;
- орнаментальная колонна, отличающаяся выполнением облицовочных деталей из цветного рельефного кирпича в национальном стиле;
- книга, особенности которой обусловлены только ее оформлением.

Однако встречаются случаи, когда заявленное решение обеспечивает получение результата, имеющего не только эстетический, но также и технический характер, причем за счет одних и тех же признаков. В данном случае решение следует признать изобретением.

Пример. Салат, содержащий рыбу, морковь, свеклу, соль, сахар, сок лимона, красный и черный перец, растительное масло, маслины, зеленый лук, хмели-сунели, при определенном количественном соотношении компонентов.

В качестве результата, обеспечиваемого изобретением, заявителем указано не только на расширение ассортимента салатной продукции, красивый оранжево-красный цвет салата и новый приятный вкус, но также и на увеличение срока хранения салата без дополнительного введения консервантов. Указанный результат достигается за счет вхождения в состав салата конкретных ингредиентов в определенном количественном соотношении.

Также может иметь место ситуация, когда возможность получения результата, имеющего эстетический характер, связана с необходимостью решения проблем технического характера, в частности требует разработки и/или использования особых средств и методов для изготовления изделия, например, придание ткани неизвестного ранее внешнего вида, посредством новой структуры переплетения нитей. В этом случае изобретением может считаться как способ и/или средство изготовления ткани с указанной структурой, так и сама ткань.

Ниже представлены примеры решений, которые охарактеризованы признаками, касающимися внешнего вида изделий, однако при этом обеспечивающими достижение технического результата:

- книга, особенности которой заключаются в используемой при ее изготовлении технике переплета, придающей книге не только привлекательный внешний вид, но и увеличивающей её прочность;
- шина, улучшенные потребительские качества которой (например, увеличенное сцепление с дорогой, повышенная курсовая устойчивость и т.д.) обусловлены особым рисунком ее протектора;
- ручка пилы, выполненная в виде головы лошади и при этом обеспечивающая более прочное удержание пилы во время работы и повышающая удобство пользования пилой;
- колбасное изделие, имеющее яркие цветные включения из свеклы, моркови, зеленого перца, обладающее привлекательным внешним видом и одновременно профилактическими свойствами для снижения уровня холестерина при более продолжительном сроке хранения.

Рассмотрение решений, касающихся внешнего вида изделий, рекомендуется начинать с выявления наиболее близкого аналога и установления отличительных признаков и ожидаемого результата. Далее алгоритм анализа следующий:

- если все отличительные признаки решения характеризуют особенности внешнего вида изделия, призванные удовлетворить только эстетические потребности (сформировать новое или улучшенное восприятие/привлечь внимание к изделию), и направлены на получение результата, имеющего нетехнический характер, решение не может считаться изобретением;
- если отличительные признаки или часть отличительных признаков решения характеризуют особенности внешнего вида изделия, призванные удовлетворить не только эстетические потребности, но также направлены на получение технического результата, решение считается изобретением, а анализ его патентоспособности проводится в обычном порядке;
- если только часть отличительных признаков решения характеризует особенности внешнего вида изделия и не направлена на получение технического результата, решение считается изобретением, а анализ его патентоспособности проводится в обычном порядке. При этом следует иметь в виду, что не обладающий техническим характером результат при анализе вклада заявленного решения в уровень техники во внимание не принимается (т.е. наличие вклада такого типа не будет рассматриваться в качестве основания для признания решения соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень").

6.3. Объекты, исключенные из патентной охраны согласно правилу 3(4) Инструкции

После установления охраноспособности заявленного объекта согласно правилу 3(3) Инструкции, следует убедиться в том, что этот объект не относится к решениям, которые исключены из патентной охраны согласно правилу 3(4) Инструкции.

6.3.1. Сорты растений, породы животных, топологии интегральных микросхем

Под сортом растений понимается группа культурных растений одного и того же вида, характеризующаяся признаками, определяемыми генотипом, которая отличается от других сортов растений данного вида хотя бы одним признаком и обладает стабильностью и однородностью. Сорт может быть представлен одним или несколькими растениями, частью или несколькими частями растения, при условии, что такая часть или части могут быть использованы для воспроизводства целых растений сорта (при этом охраняемыми категориями являются также клон, линия, гибрид первого поколения, популяция).

Под породой животных понимается группа сельскохозяйственных или домашних животных одного и того же вида, характеризующаяся признаками, определяемыми генотипом, которая отличается от других пород животных данного вида хотя бы одним признаком и обладает стабильностью и однородностью (охраняемыми категориями являются не только само племенное животное, предназначенное для воспроизводства породы, но и его гаметы или зиготы (эмбрионы), а также товарное животное, т. е. животное, используемое в целях, отличных от воспроизводства породы).

Под топологией интегральной микросхемы понимают зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. При этом интегральной

микросхемой является микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, которое предназначено для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено такое изделие.

Несмотря на то, что вышеуказанные решения имеют не вызывающий сомнений технический характер и соответствуют понятию «изобретение», им не предоставляется охрана в рамках патентного права потому, что они охраняются специальным образом (существует, например, Международная конвенция об охране селекционных достижений). В случае растений и животных патентная охрана может быть предоставлена изобретению, относящемуся к более высокой таксономической категории, чем сорт или порода, например, определенному виду, роду, семейству и т. д.

Следует обратить внимание на то, что сорта растений и породы животных исключаются из патентной охраны независимо от способа их получения. Например, евразийский патент не может быть выдан на сорт растения или породу животного, даже если они получены путем использования рекомбинантной генной технологии, а не с помощью методов традиционной селекции. Однако способы получения сортов и пород охраноспособны.

6.3.2. Охрана общественного порядка и соблюдение норм морали

В соответствии с правилом 3(4) Инструкции евразийские патенты не выдаются на изобретения, коммерческое использование которых необходимо предотвратить в целях охраны общественного порядка и соблюдения норм морали, включая охрану жизни и здоровья людей и животных или охрану растений, либо во избежание нанесения серьезного ущерба окружающей среде.

Концепция «общественного порядка» охватывает охрану общественной безопасности и физической целостности индивидуумов как части общества. Соответственно, изобретения, использование которых нарушит общественное спокойствие или приведет к криминальным или другим причиняющим вред действиям (например, посредством актов терроризма), исключаются из числа охраноспособных, как противоречащие «общественному порядку». Явными примерами таких изобретений являются бомба-посылка, противопехотная мина, орудие казни и т. д., в случае прямого указания на такие изобретения в родовом понятии.

Концепция «морали» связана с верой в то, что одно поведение является правильным и приемлемым, тогда как другое поведение является неправильным. Эта вера основана на всей совокупности принятых норм поведения, которые глубоко уходят в культуру общественных отношений. Таким образом, изобретения, использование которых не находится в соответствии с традиционно-условными стандартами поведения, свойственными данному обществу, исключаются из числа охраноспособных, как противоречащие «морали». Примерами могут служить способы клонирования человека, способы и средства эвтаназии, эксперименты на животных, которые не имеют целью получение пользы для человека или животного, способ борьбы с карманниками, заключающийся в том, что в карман с внутренней стороны пришивают рыболовные крючки, не позволяющие вору вынуть руку без повреждений, и т. д.

Особого внимания требуют случаи, когда изобретение имеет как причиняющие вред, так и не причиняющие вред применения. Например, способ вскрытия сейфов, используемый взломщиком, имеет причиняющий вред характер; в то же время этот же

способ, используемый слесарем по замкам в чрезвычайной ситуации, не является причиняющим вред действием. Такой объект не будет исключен из патентной охраны согласно Правилу 3(4) Инструкции.

По аналогии, если изобретение, относящееся к копировальной машине с улучшенной точностью воспроизведения, одна из частных форм выполнения которой содержит дополнительные технические признаки, единственной целью которых является обеспечение воспроизведения защитных полосок на банкнотах, абсолютно идентичных настоящим купюрам, то в таком случае заявленная копировальная машина охватывает частную форму выполнения, предназначенную для изготовления фальшивых банкнот, которая подпадает под исключения, предусмотренные Правилем 3(4) Инструкции. Однако наличие в материалах заявки частной формы выполнения изобретения, противоречащей общественным интересам, не означает, что заявленная копировальная машина должна быть исключена из патентной охраны, так как ее улучшенные свойства могут быть использованы и в приемлемых целях. В данной ситуации евразийский патент может быть выдан при условии исключения из материалов заявки частного случая выполнения изобретения, противоречащего требованиям правила 3(4) Инструкции.

Кроме того, следует иметь в виду, что вторая часть правила 3(4) Инструкции содержит условие, согласно которому использование изобретения не может рассматриваться как противоречащее «общественному порядку» или «морали» в силу только того, что оно законодательно запрещено во всех или части Договаривающихся государств. Это условие ясно говорит о том, что оценка того или иного изобретения с точки зрения противоречия «общественному порядку» или «морали» не зависит от национального законодательства стран-участниц ЕАПК. И, наоборот, в соответствии с тем же самым условием конкретное изобретение не может быть автоматически признано «подчиняющимся» требованиям правила 3(4) Инструкции только на том основании, что его использование разрешено во всех или части Договаривающихся государств.

6.3.2.1. Охрана общественного порядка и соблюдение норм морали в отношении биотехнологических изобретений

Исключены из патентной охраны, в частности, следующие изобретения:

- способы клонирования человека

Для целей этого исключения способ клонирования человека может быть определен как любой способ, включая методы расщепления эмбриона, предназначенный для создания человека с той же ядерной генетической информацией, что и у другого живого или умершего человека.

- способы модификации генетической идентичности зародышевой линии человека

- использование человеческих эмбрионов в промышленных или коммерческих целях

Изобретения, относящиеся к плюрипотентным стволовым клеткам человека, включая эмбриональные стволовые клетки человека, их использованию или полученным из них продуктам, не могут рассматриваться как исключения из патентной охраны, в случае если они могут быть получены не только с помощью прямого использования человеческих эмбрионов.

В случае наличия в материалах заявки (описании или формуле изобретения), сведений относящихся к использованию человеческих эмбрионов при получении или применении/использовании изобретения, они подлежат исключению из материалов заявки.

Изобретения, «пригодные» для использования с эмбриональными клетками человека, или даже «специально разработанные» для этой цели, сами по себе не исключаются из патентной охраны. Их производство обычно не требует использования человеческих эмбрионов в качестве основного материала.

Исключение использования человеческих эмбрионов в промышленных или коммерческих целях не распространяется на изобретения в терапевтических или диагностических целях, которые применяются к человеческому эмбриону и полезны для него (CRISPR/Cas и подобное редактирование генома для лечения врожденных генетических заболеваний, пренатальная диагностика генома).

Глава 7. Достаточность раскрытия

7.1. Общие положения

Описание изобретения, а также чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения, должны раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом, как это установлено правилом 11 Инструкции (требование достаточности раскрытия).

Согласно пункту 2.5.4. Правил сущность изобретения выражается совокупностью признаков, достаточной для осуществления изобретения с достижением указанного в заявке технического результата и идентификации изобретения.

Таким образом, при проверке соблюдения требования достаточности раскрытия заявленного изобретения в документах евразийской заявки проверяется соблюдение следующих условий:

- 1) раскрыта ли совокупность существенных признаков изобретения, достаточная для осуществления изобретения с достижением технического результата и идентификации изобретения;
- 2) содержит ли евразийская заявка сведения о техническом результате, который может быть получен при осуществлении или использовании изобретения;
- 3) приведены ли сведения, объективно подтверждающие, что изобретение может быть осуществлено специалистом с подтверждением экспериментальными данными и/или теоретическими обоснованиями возможности достижения технического результата.

Под "специалистом" в общем смысле понимается гипотетическое лицо, имеющее обычный опыт в данной области техники и обладающее общими знаниями на соответствующую дату. Предполагается, что такое лицо имеет доступ ко всему предшествующему уровню техники и что в его распоряжении имеются стандартные средства и возможности для проведения повседневных экспериментов. Если проблема, которой касается изобретение и которая вытекает из наиболее близкого аналога, требует от специалиста в данной области поиска решения в другой технической области, то специалистом в такой области будет считаться лицо, обладающее квалификацией для решения этой проблемы. Следовательно, оценка наличия изобретательского уровня должна быть основана на знаниях и навыках такого специалиста. Возможны случаи, когда целесообразно говорить не о специалисте в данной области, а о группе специалистов, например, исследовательской или производственной группе. Это может происходить при работе с современными технологиями, например, относящимися к компьютерным

системам или телефонным системам, и с узкоспециализированными процессами, такими как производство интегральных микросхем или сложных химических соединений.

Проверка соблюдения требования достаточности раскрытия проводится с учетом требований к описанию изобретения, установленных правилами 23(5) и 23(7) Инструкции и пунктами 2.5.4. и 2.5.6. Правил.

7.2. Возможность осуществления

В соответствии с правилом 23(7) Инструкции в описании показывается возможность осуществления изобретения с реализацией заявленного назначения и получением технического результата, если он не вытекает очевидным образом из сущности изобретения.

Если в формуле изобретения какие-либо признаки представлены в виде обобщенных понятий, то в этом разделе приводятся сведения о конкретных средствах, используемых для реализации изобретения. Эти средства должны быть либо описаны в описании изобретения, либо известны из уровня техники, предшествующего дате подачи заявки, а если испрашен приоритет, – приоритету изобретения, что должно быть подтверждено ссылкой на источник информации.

Если создание изобретения или его использование основаны на неизвестных из предшествующего уровня техники процессах, то в описании изобретения должны быть приведены достоверные сведения, раскрывающие возможность осуществления этих процессов.

Основной принцип оценки возможности осуществления – для каждого из признаков должно быть ясно, как может быть получен его материальный эквивалент. Это не означает, что такая ясность должна вытекать непосредственно из формулы. Оценивать достаточность раскрытия изобретения нужно на основании заявки в целом, включая описание, формулу и чертежи, если таковые имеются. Формула изобретения может содержать признаки, сформулированные на уровне функционального обобщения, свойства в виде термина, охватывающего разные формы выполнения. Описание же должно подтверждать, что за таким признаком стоят или могут стоять соответствующие материальные средства.

Так как проверка требования достаточности раскрытия осуществляется специалистом в области техники, не следует требовать от заявителя представления сведений общетехнического характера, которые доступны из учебников и другой справочной технической литературы.

Приведение одного примера осуществления изобретения может быть достаточным. Но когда пункты формулы охватывают более широкую область, описание не будет удовлетворять правилу 11 Инструкции, если только в описании не предоставлено множество примеров или не описаны альтернативные осуществления или варианты, которые распространяются на всю область, охваченную пунктами формулы. Иногда даже очень обширная область достаточно иллюстрируется ограниченным числом примеров или даже одним примером. В таких случаях заявка должна содержать в дополнение к примерам достаточные сведения, которые позволят специалисту в области техники, используя свои общие знания, осуществить изобретение во всем заявленном объеме без особого затруднения и без изобретательской деятельности. Однако если эксперт в состоянии обосновать, что заявка недостаточно раскрывает изобретение, то бремя

доказывания того, что изобретение может быть осуществлено во всем заявленном объеме, лежит на заявителе.

Возможны различные варианты такого подтверждения, рассматриваемые ниже. Их объединяет подход, заключающийся в том, что проверка условия осуществимости при оценке промышленной применимости заявленного изобретения сводится к установлению возможности создания материального средства, воплощающего в себе изобретение, на основе не только информации, содержащейся непосредственно в документах заявки, но и всех знаний, предшествующих дате приоритета изобретения.

7.3. Технический результат

Под техническим результатом понимается новое свойство или улучшение характеристик известного свойства объекта, проявляющееся при использовании изобретения. Техническим результатом может быть, например, появление лекарственного эффекта, снижение (там, где это требуется) коэффициента трения, увеличение чувствительности измерительного прибора и т.п. (см. пункт 2.5.4. Правил).

При этом не считаются техническими результаты, которые:

- достигаются лишь благодаря соблюдению лицом или группой лиц определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ними;

- заключаются только в получении информации;

- обусловлены только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;

- заключаются в занимательности и (или) зрелищности осуществления или использования изобретения.

Технический результат может быть выражен в описании как в явном виде (например, "Технический результат, достигаемый при осуществлении данного изобретения, заключается в увеличении стабильности"), так и может следовать для специалиста из описания заявки в целом (например, в примерах могут быть приведены сведения, объективно подтверждающие стабильность по сравнению с прототипом).

Под техническим результатом может также пониматься расширение арсенала средств, актуальных в какой-либо области деятельности, или получение таких средств впервые (см. пункт 5.4. Правил).

Как правило, расширение арсенала средств рассматривается в качестве технического результата в том случае, когда невозможно из описания изобретения установить в явном виде какой-либо конкретный технический результат как новое свойство или улучшение характеристик известного свойства объекта. В данном случае может быть поставлен вопрос о соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" (см. пункт 11.1.6. Части IV настоящего Руководства).

Если изобретение (средство) получено впервые, вопросов в отношении новизны и изобретательского уровня, как правило, не возникает. Данное положение касается, в первую очередь, химических соединений и биотехнологических продуктов, рассматриваемых в качестве селективных изобретений (см. пункт 10.3.4. Части IV настоящего Руководства).

Кроме того, в описании изобретения должна быть раскрыта и, по возможности, обоснована причинно-следственная связь между признаками изобретения и ожидаемым техническим результатом, то есть должно быть указано явление, свойство, следствием

которого является технический результат, если они известны заявителю. В подтверждение возможности достижения технического результата могут быть приведены как теоретические обоснования, так и экспериментальные данные, полученные заявителем.

Простое декларирование технического результата без должного обоснования того, что такой технический результат может быть достигнут изобретением в том виде, в котором изобретение охарактеризовано в независимых пунктах формулы, является основанием для вынесения решения о том, что изобретение не соответствует требованию достаточности раскрытия, установленному правилом 11 Инструкции.

7.4. Признаки, выраженные общими понятиями

Если сущность изобретения характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в том числе представленного на уровне функции или свойства, проверяется, приведены ли в описании изобретения примеры, показывающие, как можно осуществить изобретение с реализацией изобретением указанного назначения на примерах при использовании частных форм реализации признака, в том числе описано ли средство для реализации такого признака или методы его получения. Если такое средство и метод его получения не описаны в описании изобретения, проверяется известность такого средства или методов его получения до даты приоритета.

Если метод получения средства для реализации признака изобретения основан на неизвестных из уровня техники процессах, проверяется, приведены ли сведения, раскрывающие возможность осуществления этих процессов.

Если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения существенными признаками, выраженными на функциональном уровне, и описываемая форма реализации предполагает использование программируемого (настраиваемого) многофункционального средства, устанавливается, приведены ли в описании изобретения сведения, подтверждающие возможность выполнения таким средством конкретной предписываемой ему в составе данного устройства функции. В числе таких сведений может быть приведен алгоритм, в частности, вычислительный, представленный в виде блок-схемы или соответствующего математического выражения.

Если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, проверяется, представлено ли достаточное количество примеров осуществления изобретения, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака изобретения.

7.5. Альтернативные признаки

Если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием альтернативных признаков, проверяется, приведены ли примеры осуществления изобретения в каждом из вариантов, показывающие возможность получения технического результата при всех сочетаниях характеристик таких признаков.

В любом случае эксперту следует убедиться, что любая альтернативная комбинация признаков, заявленная в независимом пункте формулы, будет обеспечивать достижение указанного заявителем технического результата.

7.6. Диапазоны

Если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения количественными существенными признаками, выраженными в виде диапазона непрерывно изменяющихся значений, проверяется, приведены ли примеры осуществления изобретения, показывающие возможность получения технического результата во всем этом интервале.

В ряде случаев могут потребоваться достоверные сведения, подтверждающие достижение технического результата в пограничных и промежуточных точках заявленного диапазона.

7.7. Случаи недостаточного раскрытия

В некоторых евразийских заявках может иметь место то, что изобретение не может быть осуществлено специалистом в данной области в принципе. Два примера тому заслуживают особого упоминания:

7.7.1. Осуществление изобретения зависит от случая.

Это означает, что специалист в данной области техники, следуя рекомендациям по реализации изобретения, обнаруживает, что приписываемые изобретению результаты не воспроизводимы или получение этих результатов достигается совершенно ненадежным путем.

Примером могут служить микробиологические процессы, связанные с мутациями. Такие случаи следует отличать от случаев, когда обеспечивается многократная успешная реализация изобретения, даже если это сопровождается рядом неудач, например, как при изготовлении небольших магнитных сердечников или электронных компонентов; последний случай, учитывая, что годные детали могут быть легко отсортированы методом неразрушающего контроля, возражений в отношении правила 11 Инструкции не вызывает.

7.7.2. Осуществление изобретения заведомо невозможно.

Такой случай возможен, когда признаки изобретения находятся в явном противоречии с общепризнанными законами природы и знаниям современной науки. Это касается, например, вечного двигателя.

7.8. Изобретения, относящиеся к биотехнологическому продукту

В соответствии с пунктом 1.1. Правил термин «биотехнологический продукт» относится к продукту, выделенному из его природного окружения или полученному иным путем.

Если заявка относится к биотехнологическому продукту, который для того, чтобы удовлетворить требованиям достаточности раскрытия согласно правилу 11(2) Инструкции, не может быть иным образом описан в заявке, то при определении соответствия этим требованиям принимается во внимание депонирование такого материала.

При характеристике биотехнологического продукта в формуле изобретения указанием на номер депонирования в уполномоченном для этого органе проверяется наличие в документах заявки справки о депонировании. Данное требование касается не только биотехнологического продукта как такого, а распространяется и на изобретения, связанные с ним (например, способ использования, применение депонированного микроорганизма и т.д.).

Депонирование должно быть осуществлено до или на дату подачи евразийской заявки, а если испрашен приоритет, - до или на дату приоритета.

В отсутствие справки о депонировании может быть сделан вывод о несоответствии евразийской заявки требованию достаточности раскрытия, установленному правилом 11 Инструкции, в случаях, когда биотехнологический продукт не может быть получен каким-либо иным образом.

Если заявителем предоставлена справка, подтверждающая депонирование биотехнологического продукта до или на дату подачи евразийской заявки (или приоритета, если он испрашен) в уполномоченном на это органе, проверяется, содержит ли евразийская заявка сведения о техническом результате, который может быть получен при осуществлении или использовании изобретения, и приведены ли сведения, объективно подтверждающие достижение этого технического результата.

Если биотехнологический продукт охарактеризован в формуле изобретения аминокислотными и/или нуклеотидными последовательностями путем отсылки на перечень последовательностей, то евразийская заявка должна содержать перечень этих последовательностей, представленный как отдельная часть описания в соответствии со стандартом ВОИС 25, если дата подачи евразийской заявки предшествует 1 июля 2022 года, или стандартом ВОИС 26, если евразийская заявка подана 1 июля 2022 года или после этой даты (для выделенных заявок выбор соответствующего стандарта ВОИС определяется датой поступления евразийской заявки в ЕАПВ).

7.9. Бремя доказывания

Заявитель обязан при подаче евразийской заявки представить достаточно полное раскрытие изобретения, то есть такое, которое удовлетворяет требованиям правила 11 Инструкции в отношении изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. Если раскрытие является недостаточным, то этот недостаток впоследствии, как правило, не может быть исправлен путем дополнительных примеров или признаков без нарушения требований правила 49(3) Инструкции, согласно которому дополнения, уточнения или исправления описания и формулы изобретения, а также чертежей не должны выходить за пределы материалов заявки. В случаях, когда раскрытие является недостаточным для того, чтобы заявленное изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области, то и формула изобретения может оказаться слишком широкой для того, чтобы быть подкреплённой описанием изобретения и чертежами. Поэтому в данном случае может быть несоответствие как требованию достаточности раскрытия, так и требованию в отношении подкрепления формулы изобретения согласно правилу 21¹(4) Инструкции.

Хотя бремя доказывания в рамках проверки достаточности раскрытия информации лежит на заявителе, т.е. на эксперте, этот принцип не применяется к случаям, когда поданная заявка не содержит ни одного примера или другой технической информации, из которой следует, что заявленное изобретение может быть реализовано.

Кроме того, если существуют серьезные сомнения относительно возможности осуществления изобретения и его повторения, как описано, бремя доказывания этой возможности или, по крайней мере, демонстрации того, что успех является достоверным, лежит на заявителе или патентообладателе. В противоположность этому, это может быть случай, когда, например, эксперименты, проведенные противником, предполагают, что объект патента не позволяет достичь желаемого технического результата.

7.10. Достаточность раскрытия и ясность

Неясность признаков изобретения в некоторых случаях может привести к выводу о несоответствии заявки требованию достаточности раскрытия. Как правило, неясность совокупности признаков изобретения приводит к возражению в соответствии с правилом 11 Инструкции только в том случае, если затрагивается весь объем независимого пункта формулы изобретения в том смысле, что невозможно вообще реализовать изобретение, определенное в нем. В противном случае возражений в отношении достаточности раскрытия нет.

В частности, если пункт формулы содержит неясный признак и, как следствие, специалист в данной области не знает, осуществим и применим ли такой признак в пределах или вне объема независимого пункта формулы изобретения, это само по себе не является основанием для отказа в достаточности раскрытия информации. Является решающим для установления недостаточности раскрытия по смыслу правила 11 Инструкции то, является ли признак в конкретном случае настолько плохо определенным, что специалист в данной области техники не может на основе раскрытия в целом и с использованием общеизвестных сведений идентифицировать (без чрезмерного обременения) технические меры, необходимые для решения проблемы, лежащей в основе рассматриваемого изобретения.

7.11. Достаточность раскрытия и изобретательский уровень

Возможны случаи, когда эксперт приходит к выводу, что в целом изобретение может быть осуществлено специалистом, но технический результат не может быть достигнут.

Если изобретение не может быть осуществлено из-за того, что технический результат указан в пункте формулы изобретения наравне с признаками изобретения, но такой технический результат не достигается, то эксперту следует прийти к выводу о нарушении требования достаточности раскрытия изобретения.

В противном случае, т.е. если технический результат не указан в пункте формулы изобретения, то необходимо рассмотреть вопрос соответствия изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" (см. правило 3(1) Инструкции и пункт 5.8. Правил, а также главу 11 Части IV настоящего Руководства).

Глава 8. Условие патентоспособности "промышленная применимость"

Согласно правилу 3(1) Инструкции, изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях человеческой деятельности.

Определение промышленной применимости изобретения осуществляется после установления факта, что заявленное решение не относится к объектам, исключенным из патентной охраны согласно правилам 3(3) и 3(4) Инструкции, а также после установления возможности осуществления этого решения согласно правилам 11 и 21¹(3) Инструкции.

8.1. Порядок проверки изобретения на соответствие условию патентоспособности «промышленная применимость»

8.1.1. Порядок проверки промышленной применимости изобретения регламентирован нормами, приведенными в пункте 5.5. Правил.

Определение промышленной применимости изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

При проверке промышленной применимости анализируются сведения из описания изобретения, подтверждающие возможность осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле, с достижением ожидаемого технического результата (содержащиеся, как правило, в разделах описания «Сущность изобретения» и «Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения»), при реализации изобретения по указанному назначению.

8.1.2. Если в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте, установлено его несоответствие условию патентоспособности «промышленная применимость», то проверка в отношении зависимых пунктов не проводится и заявителю направляется уведомление (заключение о патентоспособности) с изложением доводов и привлечением, при необходимости, ссылочных документов, на которых основано заключение эксперта.

Если изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретения, признано соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость», то далее проводится оценка промышленной применимости изобретений, заявленных в каждом зависимом пункте формулы.

Если совокупность признаков, содержащихся в каком-либо зависимом пункте, такова, что на ее основании нельзя реализовать изобретение, охарактеризованное в этом пункте, по указанному назначению, то заявителю предлагается либо внести исправления в соответствующий зависимый пункт на основании описания изобретения (когда это возможно), либо исключить его из формулы.

Если заявитель настаивает на сохранении формулы изобретения в прежней редакции, то выносится решение об отказе в выдаче евразийского патента в связи с несоответствием изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

8.1.3. Если изобретение признано промышленно применимым, то далее проводится проверка на его соответствие условию патентоспособности «новизна» (см. главу 10 Части IV настоящего Руководства).

В случае установления несоответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» дальнейшая проверка соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» не проводится.

8.1.4. В случае представления заявителем изменённой формулы изобретения проверяется правомерность внесения в формулу изобретения изменений в соответствии с правилом 49(3) Инструкции и пунктом 5.4. Правил, после чего вновь проводится анализ изобретения, охарактеризованного в уточненной формуле изобретения, на соответствие условию патентоспособности «промышленная применимость».

При невозможности изменения формулы изобретения таким образом, чтобы было достигнуто соответствие изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость», по заявке выносится решение об отказе в выдаче евразийского патента.

8.1.5. Если в формуле изобретения заявлена группа изобретений, объединенных единым изобретательским замыслом, то проверка промышленной применимости проводится в отношении каждого из изобретений в отдельности.

При несоответствии хотя бы одного изобретения группы условию патентоспособности «промышленная применимость» и отказе заявителя исключить его из формулы по евразийской заявке принимается решение об отказе в выдаче евразийского патента.

8.1.6. В поддержку промышленной применимости заявителем могут быть представлены дополнительные материалы, содержащие доказательства возможности реализации изобретения и/или достижения указанного в описании технического результата.

Представленные дополнительные материалы анализируются экспертом с точки зрения возможности принятия их к рассмотрению в соответствии с требованиями правила 49 Инструкции и пункта 5.4. Правил (см. также пункт 1.5. Части IV настоящего Руководства). Проверка промышленной применимости проводится с учетом доводов и доказательств, содержащихся в дополнительных материалах.

8.2. Общие принципы определения промышленной применимости

Согласно правилу 47(2) Инструкции и пункту 5.5. Правил, изобретение признается соответствующим условию «промышленная применимость», если установлено:

- наличие в материалах заявки указания на назначение изобретения (для химических соединений - возможное их применение), то есть возможности выполнения им функции, характеризующей определенную общественную потребность;
- возможность реализации изобретением в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, указанного назначения, в том числе соответствие сведений, подтверждающих возможность осуществления изобретения, общепринятым физическим законам и научным знаниям.

8.2.1. Указание на назначение изобретения

8.2.1.1. В соответствии с правилом 24(3) Инструкции указание на назначение изобретения должно содержаться в формуле изобретения. Сведения о назначении изобретения должны содержаться также в разделе описания «Область техники, к которой относится изобретение», и указывать в явном виде, на какое утилитарное применение направлен объект, представленный в формуле изобретения.

В случае изобретения, касающегося нового химического соединения, информация о его назначении может содержаться только в описании изобретения.

Отсутствие сведений о назначении изобретения не позволяет составить представление о возможности его применения, поскольку неясно, в каких областях человеческой деятельности может быть использовано это изобретение.

Так, например, новое химическое соединение при отсутствии в материалах евразийской заявки сведений о его назначении, утилитарных свойствах не может быть отнесено к промышленно применимому изобретению.

Примеры составления независимого пункта формулы изобретения, когда в его названии отсутствует указание на назначение изобретения:

«Изделие, содержащее...», - здесь отсутствует информация о назначении (т.е. о сфере возможного применения) заявленного изделия.

«Способ получения химического продукта, заключающийся в ...», - здесь также отсутствуют сведения о продукте, на получение которого направлен данный способ, что не позволяет сделать вывод о возможности его использования в какой-либо области техники.

8.2.1.2. Если назначение изобретения отсутствует в формуле изобретения, но при этом в описании содержатся необходимые сведения, заявителю предлагается представить откорректированную соответствующим образом формулу изобретения. В случае несогласия заявителя включить назначение в формулу изобретения выносится решение об отказе в выдаче евразийского патента в связи с несоответствием изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

8.2.1.3. Приведенное в материалах евразийской заявки назначение изобретения не должно иметь неопределенный характер.

Так, наличие в описании указания на то, что заявленное соединение может быть использовано для лечения человека или животного, без указания конкретных заболеваний или без конкретизации вида биологической активности соединения, недостаточно для признания того, что изобретение имеет определенное назначение.

8.2.1.4. Если в материалах евразийской заявки отсутствует прямое указание на назначение изобретения, однако на основании сведений, представленных в описании изобретения, для специалиста в данной области техники представляется возможным явно и недвусмысленно определить область практического использования изобретения, то оно может быть признано промышленно применимым. Например, если евразийская заявка относится к химическому соединению, назначение которого прямым образом не указано, но в описании приведены примеры, показывающие его конкретную биологическую активность (противораковую, бактерицидную, гербицидную и т. д.), изобретение признается промышленно применимым.

Однако если из содержащихся в материалах евразийской заявки сведений не представляется возможным однозначно определить назначение изобретения, то отсутствие указания на назначение изобретения является основанием для вывода о несоответствии этого изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

8.2.2. Возможность реализации изобретением назначения

8.2.2.1. Проверка второго условия, предусмотренного правилом 47(2) Инструкции - возможности реализации изобретением в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, указанного назначения, предполагает оценку соответствия сведений, подтверждающих возможность осуществления изобретения, общепринятым физическим законам и научным знаниям.

8.2.2.2. Вывод о невозможности реализации изобретения по указанному назначению может быть сделан, в частности, в следующих ситуациях.

8.2.2.3. Реализация изобретения по указанному назначению зависит от индивидуальных способностей лица, которое осуществляет изобретение.

Примером такой ситуации может являться способ лечения, заключающийся в суггестивном (вербальном) гипнотическом воздействии.

8.2.2.4. Реализация изобретения по указанному назначению невозможна, так как противоречит известным законам природы.

Примером могут являться изобретения, относящиеся к вечному двигателю, средству для обеспечения безопорного движения посредством взаимных перемещений его внутренних частей, которые противоречат законам природы, а также к проведению химической реакции в условиях, когда она неосуществима.

Если, по мнению экспертизы, реализация изобретения по указанному в заявке назначению невозможна ввиду противоречия известному закону природы, то заявителю направляется уведомление, в котором приводятся доводы о нарушении указанного закона с привлечением, при необходимости, ссылки на соответствующий источник информации. Бремя доказательства возможности реализации изобретения лежит на заявителе. Если в своем ответе заявитель не представит убедительные доводы экспериментального или теоретического характера, опровергающие мнение экспертизы, то выносится решение об отказе в выдаче евразийского патента на основании несоответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

При представлении заявителем доказательств экспериментального характера, следует обращать внимание на корректность используемой им методики получения экспериментальных данных, в том числе на идентичность заявленного и указанного, например, в акте испытаний средств.

Доводы теоретического или экспериментального характера, приведенные какой-либо стороной для отрицания или в поддержку промышленной применимости изобретения, могут основываться не только на источниках информации, опубликованных до даты приоритета изобретения, если они направлены на доказательство общеизвестности того или иного явления.

8.2.3.1. Реализация указанного назначения изобретения невозможна ввиду того, что изобретение основано на использовании средств, существование материального эквивалента которых не имеет научного подтверждения, в частности, средств, параметры которых не могут быть измерены или определены приборами, функционирование которых основано на известных законах природы (см. пункты 2.3.2. и 3.4.12. Части IV настоящего Руководства).

Примером такой ситуации являются изобретения, относящиеся к биоэнергоинформационному переносу, связанные с использованием различных полей, энергий (космической энергии, биополя, энергетических каналов и меридианов организма), например: «Способ коррекции биополя», «Устройство для стабилизации соотношения параметров информационных электрических и магнитных полей био- и экоструктур», «Концентратор биологической и космической энергии», «Гармонизатор для улучшения состояния биологического объекта и окружающего пространства» и пр.

Эти изобретения основаны на использовании средств, не имеющих материального эквивалента и находящихся вне объективно существующего материального мира. Утверждения заявителя, что материальным эквивалентом, являющимся переносчиком так называемого энергоинформационного воздействия, могут являться, например, микролептонные, спинорные, торсионные или иные поля, не могут быть приняты в качестве доводов, подтверждающих возможность реализации изобретения, поскольку факт существования этих полей не имеет научного подтверждения.

8.2.3.2. Возможны случаи, когда заявитель в разделе описания «Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения» раскрывает средства и методы, используемые для реализации какого-либо признака формулы изобретения, но при этом предложенное заявителем обоснование их физической сущности не соответствует известным законам природы и научным знаниям.

Пример. Заявлен способ воздействия на воду в сосуде, в результате чего она приобретает лечебные свойства, заключающийся в том, что под сосуд с водой помещают рисунок или фотографию любого лечебного растения либо драгоценного камня, либо предмета религиозного культа (далее - рисунок) и устанавливают определенные параметры температуры воды. При этом утверждается, что без указанного рисунка вода в сосуде не приобретает лечебные свойства.

В научно-технической литературе отсутствуют сведения, доказывающие или опровергающие утверждение заявителя о том, что такой рисунок создает лечебные свойства воды. Однако, чтобы произвести какое-либо воздействие на воду указанным рисунком должна быть затрачена энергия, что следует из закона сохранения энергии, т.е. должно осуществиться одно из четырех известных в физике взаимодействий (гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое). Ни одно из четырех известных фундаментальных взаимодействий не может связывать рисунок с физическим или химическим состоянием воды. Декларируемое заявителем утверждение о воздействии рисунка на воду противоречит закону сохранения энергии и не может быть обусловлено ни одним из известных фундаментальных взаимодействий. Из этого следует вывод, что указанное назначение не может быть реализовано.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что предложенными средствами и методами придать воде лечебные свойства невозможно, и, следовательно, заявленное изобретение должно быть признано не соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Глава 9. Уровень техники

9.1. Общие положения

Соответствие изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» устанавливается при его сравнении с предшествующим уровнем техники.

Предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки, а если испрашен приоритет – до даты ее приоритета (см. правило 3(1) Инструкции).

Сведения считаются общедоступными, если они на законных основаниях стали доступны общественности путем письменного раскрытия, устного сообщения, использования объекта изобретения или любым другим способом. При этом не существует ограничений относительно географического местоположения, языка или формы, в которой сведения (информация) об уровне техники стали доступными общественности; также не предусмотрен срок давности для документов или других источников информации.

При определении предшествующего уровня техники общедоступными считаются сведения, с которыми любое лицо, по крайней мере, один человек, может ознакомиться

законным путем, либо о содержании которых ему может быть законным путем сообщено, при отсутствии каких-либо условий соблюдения конфиденциальности, которые бы ограничивали использование или распространение этих сведений.

Дата, определяющая включение источника информации в уровень техники, указана в пункте 5.6. Правил.

9.2. Дата, на которую письменное раскрытие считается общедоступным

9.2.1. Письменное раскрытие, то есть опубликованный документ (далее – документ), рассматривается как ставший общедоступным и входящим в уровень техники, если дата его публикации предшествует дате подачи заявки на изобретение или дате приоритета изобретения, если он испрошен.

В уровень техники включаются только те документы, дата публикации которых может быть идентифицирована.

9.2.2. Независимо от способа, которым сведения стали общедоступными, предшествующий уровень техники, используемый при проведении экспертизы по существу, состоит из документов в виде опубликованного источника информации, представляющего собой либо первичное письменное раскрытие информации, либо воспроизведение более раннего устного сообщения, либо описание объекта, ставшим известным в результате его использования, либо распечатку информации, раскрытой в Интернете.

В случаях, когда документ воспроизводит устное сообщение (например, публичная лекция) или представляет сведения о предшествующем использовании или открытом показе, которые стали доступны общественности до даты подачи евразийской заявки, а сам документ был опубликован на эту дату или позднее, то в таких случаях следует исходить из принципа, что этот документ достоверно воспроизводит более раннее сообщение или случай открытого показа или использования, и поэтому входит в уровень техники с даты, на которую имело место предшествующее раскрытие.

Если же заявитель приводит достаточные аргументы, чтобы оспорить достоверность (идентичность) содержащегося в документе сообщения либо оспаривает общедоступность или предполагаемую дату публикации документа, и дальнейшее рассмотрение не дает достаточных оснований для снятия этого сомнения, то далее этот документ не должен рассматриваться как являющийся частью уровня техники.

9.3. Дата, на которую устное сообщение считается общедоступным

9.3.1. Устное сообщение считается общедоступным и может быть отнесено к уровню техники, если такое сообщение включает сведения, которые были представлены общественности без оговорок, касающихся их конфиденциальности, например, во время лекции, доклада, выступления или посредством радио, телевидения или видео (аудио) аппаратуры.

Указанные сведения включаются в уровень техники, только если они зафиксированы на соответствующем носителе информации в установленном порядке (см. пункт 5.6. Правил).

Так, устные доклады, лекции, выступления включаются в уровень техники с даты доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звукозаписи или стенографически в порядке, установленном действующими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий (пункт 5.6. Правил).

Сообщения, полученные с помощью радио, телевидения, кино (аудио) аппаратуры, включаются в уровень техники с даты такого сообщения, если они зафиксированы на соответствующем носителе информации в установленном порядке, который действовал на указанную дату (пункт 5.6. Правил).

9.3.2. Сведения, раскрытые путём устного сообщения, включаются в уровень техники с даты такого сообщения при условии представления документа, воспроизводящего в письменной форме устное сообщение и содержащего указание о том, что письменное раскрытие соответствует устному сообщению, зафиксированному на соответствующем носителе информации.

Указанный порядок определения даты включения устного сообщения в уровень техники сохраняется также в случае, когда письменное раскрытие сообщения будет произведено позднее даты устного сообщения, в том числе после даты подачи/приоритета заявки (см. пункт 9.2.2. Части IV настоящего Руководства).

9.3.3. При использовании вышеуказанного уровня техники следует установить следующие детали:

- а) когда имело место устное раскрытие информации;
- б) сведения, содержащиеся в устном раскрытии (что было раскрыто), с целью определения степени соответствия предмета раскрытия и объекта изобретения, заявленного в евразийской заявке;
- в) факт общедоступности устного раскрытия.

9.4. Дата, на которую сведения об использовании или открытом показе считаются общедоступными

9.4.1. Под использованием понимают изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в хозяйственный оборот продукта или способа.

Помимо сведений об использовании общедоступной может считаться информация об открытом показе продукта или способа, например, на специализированных семинарах, выставках или по телевидению.

Обстоятельства предшествующего использования или открытого показа продукта или способа обычно являются предметом рассмотрения при оспаривании действия евразийского патента и крайне редко при проведении экспертизы по существу.

9.4.2. Предшествующее использование или открытый показ продукта или способа включаются в уровень техники с даты, на которую имело место использование или открытый показ, если эта дата предшествует дате подачи/приоритета евразийской заявки и установлено, что:

- а) использованный или участвующий в открытом показе объект идентичен изобретению, заявленному в евразийской заявке;
- б) сведения об использовании или открытом показе не являются конфиденциальными;
- в) сведения об использовании или открытом показе документально подтверждены (см. пункт 9.2.2. Части IV настоящего Руководства).
- г) использованный или участвующий в открытом показе объект являлся общедоступным.

9.4.3. При рассмотрении вопроса о возможности включения в уровень техники предшествующее использование продукта или способа, следует установить следующие детали:

- а) дату, на которую имело место предполагаемое использование, т.е. был ли случай использования до релевантной даты (предшествующее использование);
- б) что было использовано, с целью определения степени соответствия предмета использования и объекта изобретения, заявленного в евразийской заявке;
- в) обстоятельства использования, в целях определения если оно стало общедоступным и в какой степени, поскольку этот факт зависит от места и формы использования. Эти факторы важны для определения, например, в какой мере детали показа пилотного производственного процесса на практическом семинаре или поставки либо продажи продукта предоставляют информацию о самом процессе или продукте, чтобы можно было рассматривать их как ставшими общедоступными.

9.4.4. Продукт или способ считается общедоступным путем его использования, если имелась информация о его использовании до даты подачи/приоритета заявки и не существовало никаких условий конфиденциальности, которые ограничивали бы использование или распространение этой информации, в силу чего любое лицо имело доступ к получению сведений об этом объекте.

Например, если продукт продан без каких-либо оговорок о неразглашении сведений о его составе или свойствах, то этот продукт считается общедоступным, поскольку потребитель таким образом получает доступ к любым сведениям о купленном продукте. Даже в тех случаях, когда определенные характеристики продукта не могут быть получены при чисто внешнем исследовании объекта (внешние характеристики), а только при его дальнейшем изучении (внутренние характеристики), сведения о продукте считаются общедоступными, если этот продукт может быть получен и воспроизведен с использованием средств, известных до даты общедоступности продукта. Данный подход объясняется тем, что при дальнейшем изучении внутренней структуры или содержания продукта определяются характеристики, которые присущи этому продукту, поэтому такие сведения также являются частью уровня техники.

Например, если установлена общедоступность лекарственного средства, то сведения об активном начале, содержащемся в этом лекарственном средстве, также будут считаться известными на ту же дату, если они могут быть получены в результате анализа (исследования) лекарственного средства с помощью средств и методов, известных на дату, на которую установлена общедоступность лекарственного средства.

Иной подход применяется в случае изучения таких характеристик продукта (его свойств), которые проявляются только в результате взаимодействия продукта со специально выбранными условиями извне, например, исследование в целях обнаружения новых потенциальных свойств (в частности, новой биологической активности) лекарственного средства, неизвестных на дату его использования. В таком случае исследуемые характеристики выходят за пределы общедоступных сведений о продукте как таковом, поэтому такие сведения не считаются общедоступными на релевантную дату его использования и не включаются в уровень техники.

Примером является возможность выдачи евразийского патента на такой объект изобретения, как применение известного продукта по новому назначению, основанному на неизвестных ранее его свойствах.

9.4.5. Не является использованием и, следовательно, не включаются в уровень техники сведения о продукте, который передан третьему лицу в целях проведения

исследований этого продукта (например, нового вещества, переданного в лабораторию с целью его исследования).

Сказанное справедливо и в отношении деловой переписки между предприятиями, содержание которой не входит в уровень техники, пока эта переписка не представлена для ознакомления третьим лицам.

9.4.6. Общедоступность какого-либо объекта, в котором воплощено изобретение, считается установленной, если сведения об этом объекте могут быть получены в силу возможности доступа к такому объекту на законных основаниях. Это относится и к открытому показу объекта (например, на заводе), если при чисто внешнем исследовании объекта специалист может получить достаточные сведения о нем. При этом все скрытые части объекта, с которыми можно ознакомиться только путем разборки или разрушения объекта, не считаются общедоступными и не включаются в уровень техники.

Так, например, сведения о конструкции шарнирного соединения, установленного в сидении самолета, не могут быть отнесены к уровню техники, если они не могут быть получены в результате внешнего осмотра.

В то же время, если такие сведения могут быть получены при изготовлении или установке шарнирного соединения персоналом, не связанным условиями конфиденциальности, то сведения о конструкции шарнирного соединения будут относиться к уровню техники с даты ознакомления с ними указанным персоналом, например, с даты утверждения регламента, устанавливающего порядок ознакомления с технической документацией или проводимыми на предприятии работами, имеющими отношение к конструкции шарнирного соединения.

При этом если дата утверждения указанного регламента предшествует дате фактического ознакомления персонала с его конструкцией, то сведения о конструкции шарнирного соединения относятся к уровню техники с даты утверждения регламента.

9.4.7. Факт общедоступности сведений об объекте доказывается стороной, приводящей эти сведения.

9.5. Дата, на которую содержащиеся в Интернете сведения считаются общедоступными

9.5.1. Датой публикации (т.е. общедоступности) сведений в Интернете следует считать дату размещения этих сведений на информационных ресурсах сети, к которым доступ открыт для неограниченного условиями конфиденциальности круга лиц. При этом неважно, является ли доступ платным или ограниченным для определенного круга лиц посредством пароля.

Веб-страницы в Интернете зачастую содержат высоко релевантную техническую информацию, которая доступна только в Интернете. Это касается, например, онлайн справочников и обучающих программ для продуктов программного обеспечения (таких как видеоигры) или других продуктов с коротким жизненным циклом. Поэтому при проведении экспертизы крайне важно использовать те публикации, которые доступны только на веб-страницах.

9.5.2. При установлении возможности включения в уровень техники раскрытой в Интернете информации, необходимо установить, является ли указанная дата публикации правильной и стало ли соответствующее содержание действительно доступным для общественности с этой даты.

В большинстве случаев сведения, размещенные в Интернете, содержат указание на дату публикации (например, статьи в научном журнале) или дату их размещения на

информационном ресурсе, которая, как правило, считается достоверной. Эта дата используется в качестве даты публикации при определении предшествующего уровня техники для оценки патентоспособности изобретения.

Если дата публикации в Интернете является недостаточно точной (например, известны только месяц и год), однако точная дата месяца важна для оценки патентоспособности изобретения, то для ее уточнения можно обратиться к владельцу Интернет ресурса, используя контактную форму.

В том случае, когда заявитель оспаривает дату публикации информации в Интернете без оснований или просто ссылаясь общими фразами на ненадежность раскрытых в Интернете сведений, то такие доводы не рассматриваются как обоснованные.

9.5.3. Как правило, не вызывает затруднений установление даты публикации сведений, размещенных на Интернет сайтах специализированных технических журналов, научных или исследовательских институтов, библиотек, а также даты публикации руководств, справочников, каталогов, учебных пособий и т.п., которые выложены на Интернет ресурсах (или находятся в электронных архивах) с соблюдением общепринятых требований к их оформлению и содержанию публикуемых данных, а также с указанием даты размещения на информационном ресурсе.

Если публикация в Интернете номера специализированного научного журнала (онлайн выпуск журнала) имеет место раньше даты публикации соответствующей печатной версии, то в этом случае опубликованные сведения включаются в уровень техники с даты онлайн публикации соответствующего номера журнала.

9.5.4. Сведения в сети Интернет, размещаемые в виде блогов, на страницах форумов, в Википедии, новостных порталах, разделах комментариев и т.п., существенно отличаются от печатных публикаций.

Для этой части сведений, в отличие от указанных в пункте 9.5.3. Части IV настоящего Руководства, установление даты публикации связано с выяснением достоверной даты их размещения на информационном ресурсе, их содержания на момент размещения, а также установления факта изменения содержания, если такое изменение имело место, и даты таких изменений.

Датой публикации указанных сведений следует считать отметку времени, автоматически генерируемую на файле или веб-странице, либо автоматически проставляемую в содержании сообщения на форуме или блоге).

9.5.5. Для установления (выяснения) точной даты публикации, а также подтверждения факта нахождения сведений в свободном доступе, можно воспользоваться такими специализированными сервисами, как интернет-архив, доступный посредством так называемой «Wayback Machine» (www.archive.org), либо www.arxiv.org.

9.5.6. При работе с уровнем техники, доступным через Интернет, следует обращать внимание на следующие проблемные вопросы.

Веб-страницы иногда делятся на структуры, содержание которых взято из различных источников. У каждой из этих структур может быть своя собственная дата публикации, которую, возможно, надо будет проверить. В системе архивирования, например, одна структура может содержать сохраненную информацию со старой датой публикации, тогда как другие структуры содержат коммерческую информацию, дата которой генерируется во время поиска. В этих случаях следует удостовериться, что указанная дата публикации относится к соответствующему содержанию.

Когда документ, восстановленный из интернет-архива, содержит ссылки (активное соединение с другой веб-страницей, линк), то нет гарантии, что ссылки указывают на документы, сохраненные на ту же самую дату. Следует учитывать, что линк может указывать не на сохраненную страницу, а на последнюю версию веб-страницы. Это может, в частности, произойти при указании ссылки на изображения, которые зачастую не архивируются.

9.5.7. Любая обнаруженная в Интернете информация, которая может быть использована в качестве предшествующего уровня техники при оценке патентоспособности изобретения, должна быть распечатана в целях сохранения доказательства даты публикации этой информации.

На распечатанной веб-странице должен быть указан полный URL. То же самое относится к соответствующей дате публикации на веб-странице.

Следует обратить внимание на то, что дата публикации может быть представлена в различных форматах, а именно, или в европейском формате dd/mm/yyyy, или в американском формате mm/dd/yyyy или в формате Международной Организации по Стандартизации yyyy/mm/dd. Если формат не будет специально обозначен, невозможно будет отличить между европейским форматом и американским форматом числа 1-12 каждого месяца.

Если дата публикации близка к соответствующей дате приоритета, часовой пояс публикации может быть крайне важным для интерпретации даты публикации.

Следует всегда указывать дату нахождения веб-страницы. Цитируя раскрытия в Интернете, необходимо пояснить как и где получена дата публикации (например, что такие-то восемь цифр в URL представляют дату архивирования в формате YYYYMMDD), а также любую другую важную информацию (например, при упоминании двух или более связанных между собой документов, следует указать, каким образом они связаны, например, что линк 'x' в первом документе приводит ко второму документу).

9.6. Раскрытия, не порочащие патентоспособность изобретения

9.6.1. Согласно правилу 3(2) Инструкции предшествующее раскрытие информации о сущности изобретения не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, в том случае, если эта информация раскрыта самим изобретателем, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно такую информацию, при условии, что сведения о сущности изобретения стали общедоступными не ранее, чем за шесть месяцев до даты подачи/приоритета.

Из этого следует, что при оценке патентоспособности изобретения не учитываются сведения о сущности изобретения, раскрытые в течение указанного выше срока, содержащиеся, в частности:

- в опубликованной статье, состав авторов которой хотя бы частично совпадает с составом изобретателей по рассматриваемой заявке;
- в экспонате, помещенном на выставке, если из сведений о нем следует, что он выставлен заявителем и/или изобретателем по рассматриваемой заявке на изобретение.

Обязанность доказывать право на льготный период, предусмотренный правилом 3(2) Инструкции, возлагается на заявителя.

9.6.2. В случае открытого показа объекта изобретения на официальной международной выставке или признанной официальной в силу Конвенции о

международных выставках, подписанной в Париже от 22 ноября 1928 года, с последующими изменениями, евразийская заявка должна быть подана, в соответствие с правилом 6(5) Инструкции, в течение шести месяцев с даты раскрытия изобретения на выставке.

При подаче такой заявки следует установить возможность предоставления льготного периода, для чего необходимо удостовериться, что:

- а) при подаче заявки заявитель испросил приоритет согласно правилу 6(5) Инструкции;
- б) заявитель представил свидетельство, выданное администрацией выставки, удостоверяющее, что изобретение действительно было экспонировано. В свидетельстве должна быть указана дата открытия выставки и, при необходимости, дата первого раскрытия изобретения, если эти две даты не совпадают;
- в) документы, прилагаемые к свидетельству и снабженные пометкой администрации выставки об их аутентичности, позволяют идентифицировать экспонированное на выставке изобретение и установить его идентичность заявленному в заявке изобретению.

9.6.3. Льгота, установленная правилом 3(2) Патентной инструкции, не предоставляется в случаях выявления в процессе экспертизы евразийской заявки более ранней евразийской заявки, в которой раскрыто тождественное изобретение тех же изобретателей и/или заявителей. Указанная льгота не предоставляется даже в случаях, когда в более ранней и в более поздней евразийских заявках совпадают хотя бы один из изобретателей и/или заявителей.

9.6.4. Если из выявленных общедоступных сведений, раскрывающих заявленное изобретение, не следует, что оно раскрыто заявителем и/или изобретателем, либо если не установлена идентичность экспонированного на выставке объекта и заявленного в заявке изобретения, указанные сведения составляют предшествующий уровень техники и привлекаются для оценки патентоспособности изобретения.

Глава 10. Условие патентоспособности "новизна"

Согласно правилу 3(1) Инструкции, изобретение признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники.

Определение «новизны» заявленного изобретения осуществляется после установления его соответствия условию патентоспособности «промышленная применимость».

Порядок определения новизны изобретения регламентирован нормами, приведенными в пункте 5.7. Правил.

10.1. Уровень техники при определении новизны

10.1.1. Согласно правилу 3(1) Инструкции, предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки, а если испрошен приоритет – до даты ее приоритета (см. главу 9 Части IV настоящего Руководства).

При установлении новизны релевантный документ (т.е. противопоставляемый документ из предшествующего уровня техники) должен трактоваться так, как он трактовался бы специалистом на соответствующую дату документа. "Соответствующей" датой считается дата публикации в отношении ранее опубликованного документа и дата подачи евразийской заявки (или, соответственно, дата приоритета) в отношении

документа, являющегося частью уровня техники согласно абзацу 4 правила 3(1) Инструкции (см. ниже пункт 10.1.2. Части IV настоящего Руководства).

10.1.2. Для целей проверки новизны к предшествующему уровню техники относят также содержание любой более ранней евразийской заявки, поданной до даты подачи или до даты приоритета рассматриваемой заявки, но опубликованной в установленном порядке на упомянутую дату или позднее. Такая более ранняя заявка рассматривается в качестве части уровня техники относительно новизны, но не в отношении изобретательского уровня (правило 3(1) Инструкции, абзац 4).

Содержание евразийской заявки включает все сведения, раскрытые в первоначальных материалах заявки, то есть в описании, чертежах и формуле, в том числе сведения (признаки), для которых допустимым образом сделана ссылка на другие документы. Следует отметить, что содержание евразийской заявки не включает ни приоритетные документы, ни реферат.

10.1.3. Для решения вопроса о том, может ли рассматриваться опубликованная евразийская заявка в качестве уровня техники, эксперту необходимо определить в первую очередь дату подачи заявки и дату ее публикации: дата подачи противопоставляемой заявки должна предшествовать дате подачи или дате приоритета рассматриваемой заявки; дата ее публикации должна быть на соответствующую дату подачи (приоритета) рассматриваемой заявки или следовать за этой датой. Если заявитель отказался от права приоритета или оно было утрачено каким-либо образом, то определяющей датой является не дата приоритета, а дата подачи.

10.1.4. В практике возможно выявление какой-либо не опубликованной евразийской заявки, препятствующей выдаче евразийского патента по более поздней заявке. Если выявленная не опубликованная евразийская заявка не отозвана и не признана отозванной, то заявителю сообщается о наличии такой заявки, с указанием её номера и даты подачи (приоритета) без раскрытия конкретного содержания заявки. Последующее рассмотрение более поздней заявки откладывается до момента публикации выявленной заявки.

10.1.5. Вышеупомянутые принципы также относятся к международным заявкам, в которых указано Евразийское ведомство, но с важным отличием. Абзац 4 правила 3(1) предусматривает, что международная заявка включается в уровень техники с даты ее подачи или приоритета только при условии выполнения заявителем всех необходимых для открытия региональной фазы в ЕАПВ действий, предусмотренных правилом 71(1) Инструкции.

10.1.6. Особенность представляет ситуация, когда в ведомстве находятся на рассмотрении две или более евразийских заявок с одинаковыми датами подачи (приоритета), принадлежащие одному заявителю.

По общепринятому в большинстве патентных систем принципу исключения двойного патентования выдача двух патентов одному и тому же заявителю на одно изобретение невозможна. Допускается параллельное рассмотрение двух заявок, которые имеют одно и то же описание, при условии, что формулы изобретения отличаются друг от друга и тем самым направлены на различные изобретения. Однако, в тех случаях, когда в двух или нескольких евразийских заявках, имеющих одну и ту же дату подачи и принадлежащих одному и тому же заявителю, формулы изобретения касаются одного и того же изобретения, заявителю необходимо сообщить о том, что он должен либо внести изменения в одну или более заявок таким образом, чтобы они не заявляли одно и то же

изобретение, либо выбрать одну из заявок, которую он желает представить для дальнейшего рассмотрения в целях выдачи патента.

10.1.7. Как было указано ранее, дата подачи евразийской заявки, а если испрашен приоритет - то дата приоритета, является датой, отграничивающей заявленное изобретение от предшествующего уровня техники. В этой связи эксперту необходимо помнить, что в случае утраты заявителем по каким-либо причинам права на приоритет, дата подачи становится эффективной датой для определения уровня техники. Более того, эксперту также необходимо помнить, что различные пункты формулы или различные альтернативы, заявленные в одном пункте формулы, могут иметь различные эффективные даты (например, различные альтернативы имеют различные даты приоритета при множественном приоритете). Поэтому уровень техники, являющийся релевантным по отношению к одним пунктам формулы или частям одного пункта формулы, может включать документ, который не может быть применен для других пунктов или частей пункта формулы.

Безусловно, эксперту нет необходимости в установлении эффективной даты (дат) приоритета в случае, если заявленное изобретение содержится полностью в приоритетном документе, имеющим наиболее раннюю дату приоритета (см. правило 6(6) Инструкции).

10.2. Проведение сопоставительного анализа при определении новизны

Изобретение признается несоответствующим условию патентоспособности «новизна» в случае, если в уровне техники, предшествующем дате подачи (приоритета), обнаружен объект, которому присущи все признаки изобретения, заявленного в независимом пункте формулы.

Оценка новизны предполагает сравнение заявленного изобретения с известными из предшествующего уровня техники объектами в соответствии со специально установленными критериями, указанными ниже в настоящем разделе Руководства.

Такое сравнение производится сопоставлением каждого признака, определяющего то или иное средство (элемент, операцию) заявленного изобретения, с соответствующим ему по выполняемой функции и форме выполнения признаком противопоставляемого объекта.

Очевидно, что сравнение не должно сводиться к простому сопоставлению терминов, использованных для описания этих объектов. Ведь одно и то же средство (операция) может быть описана разными путями, различным языком, с помощью различных терминов. Необходимо учитывать, что дело не в способе описания объекта, а в содержании самого объекта.

Следует подчеркнуть, что соответствие изобретения условию патентоспособности «новизна» рассматривается с позиции специалиста в данной области техники с учетом доступного на дату подачи общего знания в данной области техники, что проявляется, в частности, в следующих ситуациях:

- при оценке содержания информации, указанной в формуле изобретения;
- при определении технического существа того или иного признака, содержащегося в источнике информации;
- при выводе о том, являются ли какие-либо признаки присущими известному объекту по определению.

Вывод о соответствии изобретения условию патентоспособности «новизна» (о новизне изобретения) должен быть сделан, если, по меньшей мере, один из признаков изобретения, содержащийся в независимом пункте формулы изобретения, отсутствует в характеристике каждого (любого) из противопоставляемых объектов, т.е. в предшествующем уровне техники не выявлен объект, обладающий всеми признаками, присущими изобретению.

10.2.1. Определение содержания заявленного в формуле изобретения

10.2.1.1. Поскольку новизна определяется по отношению к заявленному в формуле изобретению, эксперту в первую очередь необходимо идентифицировать его содержание, которое подлежит сравнению с содержанием релевантного уровня техники. Для этого применяются следующие правила.

10.2.1.2. Содержание заявленного изобретения определяется на основе формулировки формулы изобретения. Описание и чертежи, также как и общие знания в технической области, принимаются во внимание при анализе сущности использованных понятий.

Если признаки, указанные в формуле, позволяют ясно и точно определить сущность изобретения, то сравнение с релевантным уровнем техники проводится только на основании признаков, указанных в формуле, без дополнительного привлечения толкования их смысла или возможных частных форм их выполнения, представленных в описании и/или чертежах.

Если толкование признаков формулы неоднозначно, то для определения содержания изобретения в целях анализа новизны используются дополнительные сведения из описания и/или чертежей.

Если же формулировка формулы не позволяет идентифицировать содержание заявленного изобретения, даже если оно ясно из описания и/или чертежей, то анализ новизны проводится только после соответствующего уточнения формулы изобретения (см. главу 3 Части IV настоящего Руководства).

10.2.1.3. Содержание формулы изобретения, в которой продукт охарактеризован только функциональными признаками, рассматривается как изобретение, охватывающее любой продукт, обладающий заявленной функцией.

10.2.1.4. Содержание формулы изобретения, в которой заявлен продукт с дополнительной характеристикой его свойства, назначения (применения) рассматривается как изобретение, относящееся к продукту как таковому.

Например, формула «Химическое соединение X, обладающее противораковой активностью» или «Химическое соединение X для применения в качестве инсектицида» относится к соединению X как таковому, независимо от того, известно или нет из уровня техники его противораковое свойство или его применение в качестве инсектицида. Следовательно, если соединение X известно из уровня техники, то новизна изобретения, заявленного таким образом в формуле, будет опорожена даже в случае неизвестности из уровня техники этого нового свойства или применения соединения. Новизна таких изобретений может быть признана только если формула будет составлена на применение соединения X.

10.2.1.5. Содержание формулы изобретения, в которой продукт охарактеризован только признаками его получения (выделения), рассматривается как изобретение, относящееся к продукту как таковому.

Например, формула «Соединение X, полученное способом А (включающего этапы А1, А2... Ах) относится к соединению X как таковому и если это соединение известно из уровня техники, то новизна изобретения, заявленного таким образом в формуле, будет опорочена даже в случае нового неизвестного из уровня техники способа его получения.

Новизна такого изобретения может быть признана только в случае получения продукта (соединения по примеру), обладающего каким-либо неизвестным ранее свойством, обусловленным процессом его производства.

10.2.2. Определение содержания релевантного уровня техники

10.2.2.1. После выявления уровня техники, являющегося релевантным по отношению к заявленному в формуле изобретению(ям), и идентификации содержания заявленного в формуле изобретения, эксперту далее предстоит определить техническое содержание информации, раскрытой в релевантных документах, и достаточность раскрытия противопоставляемого объекта в них.

Целью анализа является установление факта, если в уровне техники раскрыт объект, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

При решении вопроса о том, раскрыт ли признак в известном из уровня техники объекте, необходимо анализировать содержание этого признака, а не форму его выражения. При определении содержания информации, раскрытой в релевантном документе, применяются следующие общие правила интерпретации (трактовки) информации, содержащейся в источнике (источниках).

10.2.2.2. Если на основании сведений о продукте или способе, раскрытых в релевантном документе, специалисту, с учетом общих знаний в данной области, не представляется ясным, каким образом можно получить этот продукт или использовать способ, то такое раскрытие не является частью уровня техники и, следовательно, не порочит новизну заявленного изобретения.

Например, не может рассматриваться как известное из уровня техники химическое соединение, название или формула которого упомянута в документе из уровня техники, но при этом отсутствуют какие-либо сведения относительно исходных соединений, способа его получения или его свойств, и для специалиста на основании общих знаний в данной области не представляется ясным и очевидным способ получения или выделения этого соединения.

10.2.2.3. При анализе релевантного документа эксперту необходимо принимать во внимание не только сведения, раскрытые явным образом в документе (т.е. содержащиеся в описании), но и информацию, которая однозначно следует из раскрытия.

Например, если объектом изобретения является слоистый материал, характеристика которого включает сведения о светопрозрачности отдельных слоёв и материала в целом, и если в предшествующем уровне техники выявлена информация о материале, имеющем такую же комбинацию слоев и такие же характеристики их светопрозрачности, но не приводятся сведения о светопрозрачности материала в целом, то можно сделать вывод об отсутствии новизны заявленного изобретения, поскольку для специалиста очевидно, что светопрозрачность слоистого материала определяется светопрозрачностью его слоёв. В данном случае объект изобретения охарактеризован в формуле признаками,

являющимися однозначными производными признаков известного объекта (присущими ему).

Другой пример информации, следующей однозначно из раскрытия: если в источнике информации отсутствует название или формула химического соединения, но при этом раскрыт способ, с указанием исходных веществ и этапов его осуществления, в результате которого неизбежно получают это соединение, то данное раскрытие порочит новизну заявленного соединения.

10.2.2.4. Раскрытие в документе из уровня техники признаков, являющихся эквивалентами признаков заявленного изобретения, не рассматривается как часть уровня техники в целях определения новизны и, следовательно, не порочит новизну заявленного изобретения. При экспертизе изобретения на его соответствие условию патентоспособности «новизна» эквивалентные признаки не рассматриваются; эти признаки принимаются во внимание только при определении изобретательского уровня (см. главу 11 Части IV настоящего Руководства).

Например, новизну изобретения, характеризующегося использованием на каком-то этапе серной кислоты, не порочит известное решение, характеризующееся использованием на этом же этапе другой минеральной кислоты (например, соляной кислоты).

10.2.2.5. Признак, который фигурирует только на рисунке (чертеже) является частью уровня техники только в случае, если на рисунке четко показано конструктивное выполнение (структура) признака и ясно и однозначно следует его техническая функция.

Особое внимание эксперт должен уделять признакам, являющимся однозначными производными признаков, указанных на рисунке.

Так, размеры, которые можно получить только путем измерений на чертеже не рассматриваются как известные из уровня техники, за исключением случаев, когда чертеж содержит масштабную линейку.

Например, изделию, характеризующемуся соотношением каких-либо размеров, не может быть противопоставлено такое же изделие, если на его изображении (или в поясняющем тексте) не содержится сведений о размерах (или соотношении размеров в тексте).

Аналогичным образом, не является обстоятельством, опровергающим новизну, если такое изделие является объектом выставки или является общедоступным для ознакомления, однако отсутствуют сведения о конкретных размерах демонстрируемого изделия и/или соотношении размеров, характеризующем это изделие.

10.2.2.6. Если в источнике информации (основном источнике) есть ссылка на другой документ, дающий более подробную информацию об определенных признаках объекта, раскрытого в основном источнике, то содержание этого документа включается в уровень техники и должно быть учтено при определении новизны, если он был общедоступен на дату публикации основного источника информации. Кроме того, возможно использование словаря или другого справочного документа для интерпретации определенного термина, использованного в релевантном документе.

10.2.3. Анализ отличий

10.2.3.1. После выявления релевантного уровня техники и определения его содержания, используя вышеуказанные критерии по пункту 10.2.2. Части IV настоящего

Руководства, на следующем этапе эксперту предстоит установить, чем заявленное изобретение отличается от известного уровня техники.

Анализ отличительных признаков изобретения проводится по следующим общим правилам.

10.2.3.2. Семантические различия в описании заявленного изобретения и известного объекта не указывают на новизну изобретения.

Так, например, если вместо термина «углубление» использован термин «выемка», это обстоятельство не указывает на какие-либо отличия заявленного изобретения.

10.2.3.3. Простое отличие в использованных единицах измерения для обозначения какого-либо параметра, также как и использование значения иной физической величины, если при этом обе физические величины связаны друг с другом известными зависимостями и их значения соответствуют друг другу, не указывает на новизну изобретения.

Отличие в значениях какого-либо параметра, в том числе рассчитанного в результате конверсии единиц его измерения, расценивается как отличительный признак изобретения.

При сравнении значений, выраженных с различной степенью точности (например, с указанием сотых или тысячных) применяются общие математические правила округления значений.

Например, при сравнении заявленной величины плотности 0,885 с известной из уровня техники величиной 0,89 применяется математическое правило округления от 5 и выше, в результате чего округленная заявленная величина (0,89) идентична известной. В этом случае аргументы заявителя о том, что величина 0,885 может быть округлена и в обратную сторону (т.е. получая значение 0,88) несостоятельны.

10.2.3.4. Когда единственное отличие заключается только в каком-либо параметре, характеризующем известный продукт, новизна изобретения может быть признана только в том случае, если может быть установлено, что данный параметр или параметры как таковые обеспечивают неидентичность заявленного и известного продуктов, в частности по физико-химическим константам, структуре и/или составу. При отсутствии таковых сведений делается вывод о том, что заявленный продукт охарактеризован признаком, присущим известному продукту, следовательно, речь идет об одинаковых продуктах.

Например, в релевантном документе упомянуты другие параметры химического вещества или никакие параметры вовсе не упомянуты. Если известные и заявленное химическое вещество идентичны во всех других отношениях (в частности, если исходные вещества и способы получения идентичны), то в этом случае эксперт указывает на отсутствие новизны - несмотря на то, что рассматриваемая характеристика параметра не описана в источнике информации (а может быть и вообще никогда не определялась), она объективно присуща указанному веществу. Если же заявитель настаивает на том, что заявленный в качестве изобретения продукт характеризуется параметрами, не присущими противопоставляемому известному объекту, то заявителю предлагается указать отличительные особенности способа получения заявленного химического вещества, которые предопределяют его параметры. Если заявитель в состоянии доказать, например, посредством соответствующих сравнительных экспериментов, что различия в параметрах действительно существуют, тогда эксперт должен рассмотреть вопрос о том, раскрывает ли заявка все признаки, существенные для изготовления продукта, имеющего параметры, определенные в формуле изобретения; в этой ситуации возможен вывод об отсутствии

промышленной применимости ввиду недостаточного раскрытия изобретения (см. главу 8 Части IV настоящего Руководства).

10.3. Общие принципы определения новизны

10.3.1. Определение новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения, принимая во внимание и несущественные признаки (влияние этих признаков на достижение технического результата оценивается при проверке изобретательского уровня).

Необходимо отметить, что при оценке новизны (в отличие от изобретательского уровня) не допускается сочетание нескольких документов, известных из уровня техники. Также не допускается сочетание отдельных признаков, принадлежащих различным формам выполнения изобретения, описанным в одном и том же документе, если возможность такого сочетания явным образом не указана или не следует из этого документа.

Это требование означает, что новизна изобретения определяется экспертом по отношению к одному отдельно взятому документу из известного уровня техники – как правило, это документ, описывающий объект, имеющий наибольшее количество общих с заявленным изобретением признаков и предназначенный для решения той же технической задачи (релевантный документ, указанный под категорией «X» в отчете о поиске). Однако это не означает, что все признаки противопоставляемого объекта должны содержаться в одном источнике информации. Допускается использование других документов, в которых раскрыты отдельные признаки, характеризующие противопоставляемый объект либо дающие более подробную информацию об определенных признаках данного объекта, поскольку в этих источниках информации описаны признаки, присущие объекту, раскрытому в релевантном документе. Эти документы могут быть учтены при определении новизны при условии, что они были общедоступны на дату публикации релевантного документа. Также допускается использование словаря или другого справочного документа для интерпретации специального термина, использованного в документе.

10.3.2. Как было ранее указано, изобретение признается несоответствующим условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники выявлен объект, которому присущи все признаки заявленного изобретения.

Это положение означает, что для отрицания новизны требуется известность объекта, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, но не наличия в источнике, из которого известен объект, всех без исключения признаков формулы изобретения. Поэтому, если с учетом приведенных в пунктах 10.2.1. - 10.2.2. Части IV настоящего Руководства правил можно доказать, что все признаки изобретения, заявленного в независимом пункте формулы, присущи известному объекту, описанному в выявленном источнике, то, независимо от полноты его характеристики непосредственно в данном источнике, делается вывод об отсутствии новизны изобретения. При этом могут быть привлечены и другие источники информации, как это предусмотрено пунктом 10.3.1. Части IV настоящего Руководства.

10.3.3. Особенности определения новизны изобретений, соотносящихся с известными решениями по принципу «частное-общее решение»

При определении новизны нужно иметь в виду, что раскрытие известного решения общим родовым понятием не порочит новизну заявленного частного решения, подпадающего под это родовое понятие; и наоборот, раскрытие известного частного решения порочит новизну общего решения, заявленного в формуле обобщающим родовым понятием, под которое подпадает известное частное решение. Например, известный продукт, сделанный из меди, может быть противопоставлен точно такому же заявленному продукту, сделанному из металла, по новизне. С другой стороны, известный продукт, сделанный из металла, не опровергает новизны точно такого же заявленного продукта, сделанного из меди.

Аналогичным образом, если изобретение относится к химическому соединению X, подпадающего под общую структурную формулу (формулу Маркуша), известную из предшествующего уровня техники, то новизна изобретения будет признана в случае отсутствия в источнике информации сведений, раскрывающих явным образом заявленное соединение и/или способ его получения. В обратной ситуации, известность из уровня техники соединения X порочит новизну изобретения, заявленного формулой Маркуша.

10.3.4. Особенности определения новизны селективных изобретений

Селективные изобретения заключаются в выборе отдельного элемента (например, химического соединения) или подгруппы из более широкой известной группы элементов, либо в выборе частного значения или узкого интервала значений какого-либо параметра из известного более широкого диапазона значений. Селективное изобретение основывается на определенном техническом результате (эффекте), который достигается в узком диапазоне элементов/значений и который отличается от технического результата, известного для широкого интервала. Селективные изобретения чаще всего встречаются в области химии и фармацевтики.

Основное условие для признания новизны селективных изобретений заключается в следующем: новым является выбранное соединение или комбинация веществ, или количественное значение какого-либо параметра только в том случае, если оно не раскрыто явным образом в широкой группе или в интервале значений параметра, известного из предшествующего уровня техники.

10.3.4.1. Выбор соединения из известной группы, обозначенной общей структурной формулой.

Если изобретение относится к выбору конкретного соединения (группы соединений), подпадающего под общую структурную формулу, известную из предшествующего уровня техники, то новизна изобретения будет признана в случае отсутствия в источнике информации сведений, раскрывающих явным образом выбранное соединение.

Однако если в источнике информации отсутствует указание выбранного соединения, но при этом раскрыт способ, с указанием исходных веществ и этапов его осуществления, в результате которого неизбежно получают выбранное соединение, то такое раскрытие также порочит новизну заявленного соединения (см. пункт 10.2.2.3. Части IV настоящего Руководства).

10.3.4.2. Выбор из широкого диапазона значений (изобретения, соотносящиеся с известным решением по принципу «уже - шире»)

К этой категории относятся изобретения, характеризующиеся выбором частного значения или узкого интервала значений из известного более широкого диапазона

значений какого-либо параметра, характеризующего какой-либо продукт или процесс, если при этих частных или узких значениях параметра достигается новый результат, неизвестный для других значений известного диапазона. Пример: выбор определенных значений параметров (температуры, давления и т. п.) известного способа получения соединения.

Для признания новизны такого селективного изобретения должны быть соблюдены одновременно следующие три условия:

- а) выбранный интервал значений должен быть узким по сравнению с известным диапазоном значений;
- б) выбранный интервал или частное значение должен быть достаточно отдален от предельных значений широкого диапазона и от известных частных значений внутри него, если таковые раскрыты в противопоставляемом документе;
- в) в выбранном интервале должен достигаться технический результат, который отличается от известного для широкого интервала.

Данный принцип определения новизны включает анализ такого фактора как технический результат, который в принципе используется при оценке изобретательского уровня. Однако для этой категории изобретений технический результат является существенной отличительной характеристикой изобретения, которая позволяет отграничить его от известного уровня техники – это означает, что в узком выбранном интервале изобретение работает по-другому; в противном случае выбранный интервал значений не является селективным и не может быть признан новым. Важно отметить, что для признания новизны селективных изобретений достаточно, чтобы технический результат отличался каким-то образом от известного, достигаемого во всем диапазоне значений, т.е. был новым. Вопрос очевидности или неочевидности этого нового результата не имеет значения при определении новизны, это является прерогативой оценки изобретательского уровня.

Пример.1 Заявлена композиция, содержащая жирные кислоты формулы $C_nH_{2n}COOH$, где число атомов углерода $n - 12...16$.

Из уровня техники известна композиция, содержащая жирные кислоты формулы $C_nH_{2n}COOH$, где $n - 6...24$. В источнике информации не раскрыт ни один частный пример композиции, содержащей C12, C14 или C16.

Технический результат заявленного изобретения заключается в специфическом терапевтическом эффекте, получаемом в узком диапазоне выбранных жирных кислот, а именно, отсутствует определенная побочная реакция, которая имеет место при применении жирных кислот в широком интервале $n - 6...24$.

Как видно, заявленная композиция является новой, поскольку характеризуется выбором узкого интервала значений ($n - 12...16$), находящегося внутри известного более широкого диапазона ($n - 6...24$), при этом выбранные значения являются более узкими по отношению к известному интервалу, достаточно отдалены от предельных значений интервала и в выбранном интервале значений достигается новый технический результат.

Пример 2. Заявлена фармацевтическая композиция, содержащая 50 мг активного вещества X.

Из уровня техники известна фармацевтическая композиция, содержащая 30-70 мг вещества X, однако в этом источнике не раскрыта конкретная композиция, содержащая 50 мг активного вещества. Известный источник информации не порочит новизну заявленного изобретения.

Технический результат, обеспечиваемый изобретением, заключается в том, что композиция, содержащая 50 мг активного вещества X, неожиданно является стабильной 112 при температурах выше 25°C в течение 6-12 мес., что позволяет транспортировать ее на большие расстояния в странах с жарким климатом.

Изобретение признается соответствующим также условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Пример 3. Заявлен способ обработки нефти путем воздействия на нее магнитным полем с напряженностью 3000-10 000 Гс.

Из уровня техники известен источник информации, раскрывающий способ обработки нефти путем воздействия на нее магнитным полем с напряженностью 2000-12 000 Гс. Известный источник информации не порочит новизну заявленного изобретения.

Технический результат, обеспечиваемый изобретением, заключается в том, что при осуществлении способа повышается степень извлечения из нефти легких углеводородных фракций при максимальном сохранении в ней пропанбутановых и более тяжелых фракций.

Изобретение признается соответствующим также условию патентоспособности «изобретательский уровень».

10.3.4.3. Отдельную группу представляют изобретения, характеризующиеся интервалом значений какого-либо параметра, который перекрывается с одним из известных предельных значений интервала или значением внутри интервала (так называемые изобретения с перекрывающимися значениями).

Для оценки новизны этой группы изобретений применяется следующий принцип: предельное значение более широкого известного интервала или известное значение внутри широкого интервала порочит новизну заявленного более узкого интервала, если эти интервалы имеют общую конечную точку или если они перекрываются.

Исключение значений, попадающих под известный интервал, может придать новизны изобретению в оставшемся интервале только в случае, если достигаемый новый технический результат не является ожидаемым для специалиста в известном широком интервале.

Пример. Заявлен способ лечения заболевания Y, подразумевающий введение пациенту вещества X в количестве 10-20 мкг в составе единичной дозы. Из уровня техники известен способ лечения заболевания Y, подразумевающий введение пациенту вещества X в количестве 20-30 мкг в составе единичной дозы.

Известный и заявленный интервалы имеют общую конечную точку 20 мкг. Известный источник информации порочит новизну заявленного изобретения.

Заявитель вправе откорректировать формулу изобретения для того, чтобы исключить общую конечную точку 20 мкг, например следующим образом: «... введение пациенту вещества X в количестве, большем или равном 10 мкг и меньшим 20 мкг в составе единичной дозы». В случае представления откорректированной формулы требование новизны изобретения будет соблюдено. Для признания изобретения также соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» необходимо,

чтобы в представленном интервале достигался новый технический результат, который является неожиданным для специалиста при осуществлении изобретения в известном интервале.

10.3.4.3.1. Две конечные точки числового интервала, раскрытого в известном источнике информации, порочат новизну заявленного изобретения, которое характеризуется дискретными числовыми значениями, совпадающими с указанными конечными точками, но не порочат новизну заявленного изобретения, которое характеризуется дискретными числовыми значениями, входящими в интервал между указанными конечными точками.

Пример 1. Заявлен способ получения биомассы, характеризующийся ее высушиванием при температуре 30°C, 45°C, 64°C и 70°C. В известном источнике информации раскрыт способ получения биомассы, характеризующийся ее высушиванием при температуре 30°C-70°C.

Известный источник информации порочит новизну заявленного способа получения биомассы, характеризующегося ее высушиванием при температуре 30°C и 70°C, но не порочит новизну заявленного способа получения биомассы, характеризующегося ее высушиванием при температуре 45°C и 64°C.

Исключение из формулы изобретения значений 30°C и 70°C обеспечит новизну заявленного изобретения. Для признания изобретения также соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» необходимо, чтобы в «оставшихся» точечных значениях достигался новый технический результат, который является неочевидным для специалиста при осуществлении изобретения в известном интервале.

10.3.4.4. Изобретения, характеризующиеся выбором из двух и более рядов известных альтернатив

К этой категории относятся изобретения, заключающиеся в сочетанном выборе двух и более известных элементов, раскрытых в одном источнике информации, при котором каждый составляющий элемент комбинации выбран из отдельного ряда элементов, представленных в виде перечня альтернатив: например, выбор соединения из известной группы, обозначенной общей структурной формулой, содержащей, по меньшей мере, два изменяющихся радикала; выбор частного случая композиции, содержащей, по меньшей мере, два фармакологически активных вещества, каждый из которых выбран из двух и более рядов перечней веществ, представленных в виде альтернативных компонентов известной композиции.

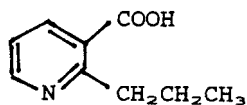
Для определения новизны этой категории изобретений применяется так называемый «принцип двух рядов альтернатив», который заключается в следующем:

а) если изобретение заключается в комбинации двух элементов, раскрытых в одном источнике информации, один из которых представляет выбор из одного ряда перечисленных альтернативных элементов при втором константном элементе, то такое изобретение не является новым;

б) если изобретение заключается в комбинации двух элементов, представленных в одном источнике информации, каждый из которых выбран из двух различных рядов перечней альтернатив, в результате чего получают комбинацию элементов, не раскрытых явным образом в этом источнике, то это изобретение может быть признано новым.

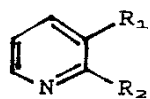
Рассмотрим подробнее применение этого принципа на примере выбора соединения из известной группы, обозначенной общей структурной формулой, содержащей, по меньшей мере, два изменяющихся радикала.

Пример 1. Заявлено индивидуальное химическое соединение, представляющее одну из возможных комбинаций из общей структурной формулы:



Из предшествующего уровня техники выявлено два релевантных источника информации:

Д1



где $R_1 =$ и

- COOH
- NH₂
- :
- :
- фенил

$R_2 =$

Cl

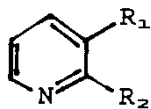
SO₃H

:

:

CH₂CH₂CH₃

Д2



где $R_1 =$ и

- COOH

$R_2 =$

Cl

SO₃H

:

:

CH₂CH₂CH₃

В каких обстоятельствах заявленное соединение может быть признано новым? Применение вышеуказанного принципа позволяет сделать заключение, что по отношению

к документу Д1 заявленное соединение является новым, поскольку имел место выбор из двух рядов альтернатив для двух различных заместителей.

В этом смысле правомерно утверждение, что известность группы химических соединений, определенных только общей структурной формулой, содержащей, по меньшей мере, два изменяющихся радикала, не исключает возможность признания новым вещества, характеризующегося конкретным сочетанием этих радикалов.

Что касается определения новизны соединения по отношению ко второму источнику информации, то применяя принцип «двух рядов альтернатив» становится ясным, что сведения, содержащиеся в источнике Д2 порочат новизну заявленного соединения, поскольку при выборе только из одного ряда альтернатив для одного из заместителей при константном значении второго радикала любой специалист в области неизбежно придет к заявленной комбинации.

Такой же подход применяется при оценке новизны частных случаев композиций (смесей), являющихся результатом выбора ее компонентов из рядов перечней альтернативных компонентов известной смеси, изобретений, заключающихся в выборе комбинации исходных веществ для получения какого-либо конечного продукта и т.п.

Пример 2. Заявлена композиция для лечения гепатита В, содержащая средство, связывающее поверхностный антиген вируса гепатита В, представляющее собой антитело, и иммуностимулирующее средство, представляющее собой альфа-интерферон.

Из уровня техники известен источник информации, в котором описана композиция для лечения гепатита В, содержащая средство, связывающее поверхностный антиген вируса гепатита В, выбранное из широкой группы средств, в том числе включающей и антитело, и иммуностимулирующее средство, также выбранное из широкой группы средств, в том числе включающей и альфа-интерферон. Однако в этом источнике информации не раскрыт ни один частный пример композиции, содержащей антитело и альфаинтерферон.

Таким образом, заявленная композиция не считается раскрытой в предшествующем уровне техники и признается новой. Технический результат, обеспечиваемый изобретением, заключается в более эффективном лечении гепатита В при уменьшении дозировки соответствующего лекарственного средства. Изобретение признается соответствующим также условию патентоспособности «изобретательский уровень».

10.3.5. Особенности определения новизны изобретений, в которых какой-либо признак задан с использованием альтернатив

Изобретение признается не новым, если какой-либо признак изобретения, являющийся единственным отличием от известного решения, выражен с использованием альтернатив, а известное решение характеризуется хотя бы одной из указанных альтернатив. Иными словами, если из уровня техники известна хотя бы одна из альтернатив, представленных в независимом пункте формулы изобретения, то изобретение признается не новым во всем объеме притязаний, несмотря на возможную новизну других альтернатив.

Следует иметь в виду, что вышеприведенные рекомендации не свидетельствуют о том, что экспертиза при обнаружении источника информации, содержащего сведения о решении, опровергающем новизну заявленного изобретения, должна сразу выносить решение об отказе в выдаче евразийского патента по мотивам отсутствия новизны

заявленного изобретения. Если заявитель, после уведомления эксперта об обнаружении вышеуказанного источника информации, откорректирует формулу изобретения в сторону её сужения путем исключения известной альтернативы, то изобретение может быть признано новым.

10.3.6. Особенности определения новизны изобретений, объектом которых является применение

Изобретения, объектом которых является применение, основываются на обнаружении неизвестного ранее свойства у известного продукта (устройства, вещества и т.д.), которое позволяет использовать продукт по новому назначению.

При оценке новизны изобретения на применение устанавливается, использовалось ли указанное в формуле изобретения продукт или способ в том качестве, в каком оно охарактеризовано в формуле изобретения.

Изобретение на применение признается новым, если продукт не было использован ранее по заявленному назначению либо если из уровня техники не выявлены сведения о наличии у продукта свойства (функции или активности), которое однозначно обеспечивает возможность его использования по заявленному назначению.

Например, если известно свойство вещества X блокировать рецепторы А, не может быть признано новым изобретение на применение вещества X для лечения заболевания В, если для специалиста известно, что указанные рецепторы напрямую задействованы в патогенезе заявленного заболевания.

Если в источнике информации описан процесс, в котором используется заявленный продукт, но нет конкретного указания на его функцию (активность), однако специалисту ясно, что этот продукт используется (применяется) по тому же назначению, изобретение может быть признано не соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Например, если известно применение вещества X в способе лечения бактериальных инфекционных заболеваний, не может быть признано новым изобретение, объектом которого является «Применение вещества X в качестве антибактериального средства».

При экспертизе изобретений на применение, соотносящихся с известным решением по принципу «частное-общее», используется общее правило, то есть если в источнике информации описано применение какого-либо средства, охарактеризованного видовым понятием, то этот источник информации порочит новизну изобретения, назначение которого охарактеризовано родовым понятием (см. пункт 10.3.3. Части IV настоящего Руководства).

10.3.7. Особенности определения новизны группы изобретений

Если в формуле изобретения представлена группа изобретений, образующих единый изобретательский замысел, то определение новизны осуществляется отдельно в отношении каждого изобретения.

При установлении несоответствия требованию новизны какого-либо из заявленных изобретений, охарактеризованного в одном из независимых пунктов, заявителю предлагается исключить этот пункт из формулы изобретения либо внести в неё необходимые изменения.

При этом эксперту следует обратить особое внимание на соблюдение требования единства между изобретениями, заявленными в измененной формуле - оно может быть нарушено либо в результате исключения одного из независимых пунктов формулы либо

ввиду констатации известности из уровня техники общего для всех изобретений особого технического признака, определяющего вклад в уровень техники, за счет которого имела место техническая взаимосвязь между изобретениями группы (см. пункт 5.3. Правил).

Например, если вещество, заявленное в группе изобретений, включающей способ его получения и его применение, не признано новым, то группа изобретений, как правило, распадается на изобретения, не связанные единым изобретательским замыслом, то есть заявка не удовлетворяет требованию единства. В этом случае экспертиза проводится в соответствии с правилами, регламентирующими рассмотрение группы изобретений, не соответствующих требованию единства.

Если вещество, заявленное в группе изобретений, признано соответствующим условию патентоспособности «новизна», остальные изобретения этой группы автоматически признаются соответствующими этому условию патентоспособности.

В случае установления новизны общего для всех изобретений особого технического признака, определяющего вклад в уровень техники, все изобретения группы считаются обладающими новизной.

10.3.7.1. Особенности определения новизны изобретений, соотносящихся как «часть и целое»

В случае установления новизны части, заявленной в группе изобретений, соотносящихся как «часть и целое», изобретение, касающееся целого, также признается новым.

Если в заявленной группе изобретений «часть и целое», часть признана не новой, то может быть сделан вывод о несоответствии целого условию патентоспособности новизна, если отличие целого заключается только в этой части.

10.4. Отдельные случаи, встречающиеся при проверке изобретения на соответствие условию патентоспособности «новизна»

10.4.1. Источник информации, содержащий сведения о всех частях заявленного объекта, но без указания объекта в целом, не опровергает новизны изобретения, за исключением случая, когда для специалиста представляется очевидным, что эти части являются частями целого.

10.4.2. Не является обстоятельством, свидетельствующим о новизне изобретения, относящегося к продукту, указание в формуле изобретения неизвестных ранее свойств известного продукта.

Так, например, не придает новизны известной бутылке из зеленого стекла тот факт, что заявитель обнаружил у нее способность хорошо поглощать ультрафиолетовое излучение. Аналогичным образом, не придает новизны известному лекарственному средству его новое свойство, например, новая неизвестная ранее биологическая активность.

Однако при этом нельзя отрицать возможность признания новым изобретения, объектом которого, применительно к случаю, указанному в предыдущем абзаце, является «Применение сосуда из зеленого стекла для хранения продуктов, подверженных воздействию ультрафиолетового излучения» или «Применение вещества X для лечения заболевания А» (см. пункт 10.3.6. Части IV настоящего Руководства).

10.4.3. Не является обстоятельством, свидетельствующим о новизне изобретения, относящегося к известному продукту, указание в формуле изобретения неизвестного ранее назначения известного продукта.

Например, не может быть признано новым известное устройство, заявленное в формуле «Устройство, предназначенное для...», поскольку новое назначение известного продукта не придает новизны продукту как таковому, даже если это назначение неизвестно из уровня техники.

Новизна известных продуктов, отличающихся новым назначением их использования, может быть признана в случае составления формулы изобретения на применение (см. пункт 10.3.6. Части IV настоящего Руководства).

10.4.4. Не является обстоятельством, свидетельствующим о новизне изобретения представление объекта с помощью признаков, являющихся прямыми производными от признаков известного объекта.

Так, например, если композиция задана компонентами:

А – 5-15%

В – 3-10%

С – 35-40%

Д – 40-45%

остальное – вода, при этом соотношение компонентов А+В/С находится в пределах 0,2-0,716;

и из уровня техники выявлена композиция с идентичным качественным и количественным составом, однако без указания соотношения компонентов, то новизна заявленной композиции не может быть признана, поскольку наличие в формуле дополнительного признака соотношения компонентов не является отличительным признаком, т.к. указанное соотношение прямым образом вытекает из заданных диапазонов для компонентов А, В и С.

Противоположный вывод должен быть сделан в случае, когда упомянутое соотношение лишь частично охватывает соотношение, вытекающее из диапазонов значений компонентов А, В и С. Это означает, что на количественные значения указанных компонентов наложено дополнительное условие, не содержащееся в указанных диапазонах. Такое изобретения должно быть признано новым.

10.4.5. Не является обстоятельством, свидетельствующим о новизне изобретения включение в формулу изобретения дополнительных признаков, характеризующих какой-либо параметр объекта.

Подход по оценке новизны таких изобретений изложен в пункте 10.2.3.4. Части IV настоящего Руководства.

10.4.6. Не является обстоятельством, свидетельствующим о новизне изобретения включение в формулу изобретения дополнительных функциональных признаков, если указанная функция однозначно следует для специалиста из характеристики признака.

Например, в формулу изобретения включен признак «вал для передачи крутящего момента», а в источнике информации содержится вся совокупность признаков устройства, включая вал, но без указания на функцию вала. Однако для специалиста известно, что вал, согласно его определению, предназначен именно для передачи крутящего момента. Поэтому указание на функцию вала в формуле изобретения не влияет на вывод об отсутствии новизны у заявленного изобретения.

10.4.7. Не является обстоятельством, свидетельствующим о новизне изобретения, относящегося к процессу (способу, применению), более точное описание механизма функционирования/действия или получения какого-либо результата, либо установление возможности достижения какого-либо неизвестного ранее результата при осуществлении известного способа.

В качестве примера может служить способ очистки газов от вредных веществ, характеризующийся введением в поток газа определенных реагентов. Такой способ известен из уровня техники, однако заявителем установлено, что при осуществлении этого процесса снижается степень осаждения частиц, находящихся в газе, на стенки труб.

Сам по себе этот обнаруженный новый технический результат не приносит новизны известному способу очистки газа. Однако, если этот эффект проявляется при определенной концентрации вводимых в газ реагентов, то новизна такого изобретения может быть признана, при условии внесения в формулу изобретения указанных существенных признаков, за счет которых обеспечивается новый технический результат.

10.5. Составление запроса по результатам оценки новизны изобретения

10.5.1. Если по результатам оценки новизны установлено, что изобретение, заявленное в независимом пункте формулы, является новым, анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

Если экспертом установлено отсутствие новизны изобретения по независимому пункту формулы, далее проводится определение новизны изобретения с учетом признаков, заявленных в зависимых пунктах формулы – новизна изобретения зачастую «скрывается» в одном или нескольких зависимых пунктах формулы.

10.5.2. Если по результатам сопоставительного анализа содержания формулы изобретения с выявленными источниками информации будет установлено, что изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна», заявителю направляется уведомление (заключение о патентоспособности), в котором должны быть изложены доводы, на которых основано заключение эксперта об отсутствии новизны. Требования к составлению уведомления представлены в пункте 1.4. Части IV настоящего Руководства.

В случае представления заявителем измененной формулы изобретения, в которую внесены, как правило, признаки из зависимых пунктов или описания изобретения, проверяется правомерность внесенных в формулу изменений и, при положительных результатах этой проверки, определяется новизна изобретения, выраженного предложенной измененной формулой изобретения.

При этом вновь осуществляется проверка соответствия группы изобретений, охарактеризованных в измененной формуле, требованию единства изобретения.

10.5.3. Если доводы, представленные заявителем, или изменения, внесенные в формулу изобретения, не снимают возражение экспертизы относительно отсутствия новизны изобретения, выносится решение об отказе в выдаче евразийского патента.

В случае установления несоответствия изобретения условию патентоспособности «новизна», дальнейшее рассмотрение изобретательского уровня не проводится.

Глава 11. Условие патентоспособности "изобретательский уровень"

Согласно правилу 3(1) Инструкции, изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники.

Определение изобретательского уровня заявленного изобретения осуществляется после установления его соответствия условию патентоспособности "новизна".

Порядок определения изобретательского уровня изобретения регламентирован нормами, приведенными в пункте 5.8. Правил.

11.1. Общие принципы определения изобретательского уровня

11.1.1. При проверке изобретательского уровня заявленного изобретения устанавливается, не следует ли оно для специалиста очевидным образом из уровня техники.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из предшествующего уровня техники, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Выражение "...если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники", понимаются таким образом, что оценка очевидности изобретения осуществляется специалистом на момент создания изобретения, т.е. с учетом уровня техники на дату, предшествующую дате подачи заявки или дате приоритета, - то, что может казаться эксперту очевидным на дату рассмотрения заявки, могло быть изобретательным на дату создания изобретения.

Термин "очевидный" охватывает все знания, которые следуют явно или логически из уровня техники, то есть знания, которые не требуют применения каких-либо навыков или способностей, выходящих за рамки тех, которые ожидаются от специалиста в данной области.

Под "специалистом в данной области" понимается квалифицированное лицо/практик в соответствующей области техники, обладающий средними знаниями и способностями (среднеквалифицированный специалист). Специалисту в данной области известно, что было общеизвестно в данной области техники на соответствующую дату (дату приоритета изобретения). Специалист имеет доступ ко всему "современному уровню техники", в частности к документам, цитируемым в отчете о поиске, и располагает средствами и возможностями для рутинной работы и экспериментов, которые являются обычными для рассматриваемой области техники. Если техническая проблема побуждает специалиста в данной области техники искать ее решение в другой области техники, специалист в этой области является лицом, квалифицированным для решения проблемы. Специалист занимается постоянным развитием в соответствующей технической области. Специалист будет искать технические решения в смежных и общих технических областях или в отдаленных технических областях, если будет необходимость. Таким образом, оценка того, имеет ли решение изобретательский уровень, должна основываться на знаниях и способностях квалифицированного специалиста.

Общие знания специалиста могут исходить из различных источников и не обязательно зависят от публикации конкретного документа в конкретную дату.

Утверждение о том, что что-то является общеизвестным, должно быть подкреплено документальными свидетельствами (например, учебником), только если это оспаривается.

Отдельная публикация (например, патентный документ, а также содержание технического журнала) как правило, не могут считаться общеизвестной информацией. Статьи в технических журналах могут отражать общеизвестные сведения. Это относится, в частности, к статьям, содержащим широкий обзор технической проблемы или общие материалы по теме исследования. Для специалиста, занимающегося проблемой объединения определенных исходных материалов, выводы исследований этих материалов, составляют часть соответствующих общих технических знаний, даже если рассматриваемые исследования были опубликованы только в техническом журнале. Другим исключением может быть информация, содержащаяся в патентных описаниях или научных публикациях, если изобретение относится к настолько новой области исследований, что соответствующие технические знания еще не доступны из учебников. Базовые учебники и монографии можно рассматривать как представляющие общеизвестные знания; если они содержат ссылки, направляющие читателя к дальнейшим статьям, посвященным конкретным проблемам, эти статьи также могут считаться частью таких знаний. Информация не становится общеизвестной потому, что она опубликована в том или ином учебнике, справочнике и т.п.; напротив, оно появляется в книгах такого рода, потому что уже является общеизвестным. Это означает, что информация в такой публикации должна уже стать частью общеизвестных знаний за некоторое время до даты публикации.

11.1.2. При проверке изобретательского уровня допускается объединение нескольких документов, известных из уровня техники, раскрывающих признаки, которыми охарактеризованы различные средства, или способам, при комбинации которых можно получить анализируемый объект, а также сочетание отдельных признаков, принадлежащих различным средствам или способам, описанным в одном и том же документе. Чем больше документов из уровня техники необходимо объединить для получения совокупности существенных признаков заявленного изобретения, тем выше вероятность соответствия изобретения требованию изобретательского уровня, за исключением случаев, когда заявленное изобретение является простым соединением известных частей.

11.1.3. Согласно пункту 5.8. Правил, проверка изобретения на его соответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень" предусматривает следующие этапы:

- выявление наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
- анализ предшествующего уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

11.1.4. При выборе наиболее близкого аналога следует исходить из того, что он должен относиться к объекту, который в одной единственной ссылке раскрывает комбинацию/совокупность признаков, которая должна быть направлена на ту же цель/задачу или технический эффект, что и изобретение, или, по крайней мере, принадлежать к той же или тесно связанной области техники, что и заявленное изобретение. На практике наиболее близким аналогом обычно является объект, имеющий большую совокупность признаков с заявленным изобретением (правило 23(4) Инструкции), и требующий для его получения минимальных структурных и функциональных модификаций.

Сравнительный анализ изобретения с ближайшим аналогом предусматривает выявление технического результата, обеспечиваемого отличительными признаками. При этом обязательно учитывается задача, на решение которой изобретение направлено.

Признаки, которые по отдельности или в комбинации с другими признаками обеспечивают получение результата нетехнического характера или результата имеющего характер, обычный для эффектов, характерных для объектов, исключенных из патентной охраны согласно правилу 3(3) Инструкции, не принимаются во внимание для оценки изобретательского уровня.

При выявлении известных решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения, следует учитывать различные источники информации, в которых могут быть раскрыты не только признаки сами по себе, но и сведения о принципах их функционирования, зависимостях, свойствах и т.д., на основании которых можно сделать вывод о влиянии этих признаков на достигаемый технический результат.

Если отличительных признаков несколько, и каждый из них влияет на достижение своего технического результата, то для отрицания изобретательского уровня необходимо обнаружение информации о каждом из этих признаков и его влиянии на соответствующий технический результат.

Если достижение технического результата обеспечивается отличительными признаками только в их совокупности (причем, это может быть часть отличительных признаков), то для отрицания изобретательского уровня такого изобретения необходимо выявить решение, которому присуща вся указанная совокупность, и сведения о ее влиянии на технический результат. Является ошибочным в данной ситуации осуществление анализа по отдельным признакам. Следует помнить, что изобретение - это не простой набор признаков, а их сочетание, при совместном использовании которого обеспечивается возможность достижения технического результата.

Если в обнаруженной из уровня техники информации отсутствуют сведения об обеспечиваемом изобретением техническом результате, или из нее не выявляется влияние отличительных признаков изобретения на достижение такого результата, и для специалиста не представляется очевидным возможность его получения на основе раскрытых сведений, то делается вывод о том, что изобретение имеет изобретательский уровень.

Пример 1. Заявлен способ очистки продукта, характеризующийся применением специального катализатора при повышенной температуре реакции. Сущность способа заключается в совместном использовании известных признаков (катализатор и

повышенная температура), поскольку, как впервые установлено заявителем, этот катализатор обладает увеличенной активностью при повышенной температуре.

В результате поиска обнаружены два источника информации, причем из одного известен сам катализатор, а из другого - проведение указанной реакции при повышенной температуре. Как использование катализатора, так и повышенная температура по отдельности положительным образом влияют на кинетику реакции.

Однако это не свидетельствует об очевидности данного изобретения, т.е. обнаруженных сведений недостаточно для отрицания изобретательского уровня заявленного изобретения, поскольку указанный в описании изобретения технический результат (повышение степени очистки и выхода продукта) проявляется лишь при совместном использовании катализатора и повышенной температуры вследствие обнаруженного заявителем нового свойства катализатора.

Только в случае установления экспертизой известности влияния температуры на активность используемого катализатора, можно было бы говорить о том, что это изобретение очевидным образом следует из предшествующего уровня техники. Если в уровне техники обнаружена информация об отличительных признаках заявленного изобретения и из нее выявляется влияние этих признаков на технический результат, указанный заявителем, изобретение не отвечает условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Пример 2. Заявлен способ извлечения переходного металла из азотнокислого водного раствора путем экстракции трибутилфосфатом (ТБФ) с последующей реэкстракцией водным раствором, содержащим смесь азотной и серной кислот.

Технический результат изобретения заключается в повышении эффективности извлечения металла. В уровне техники обнаружен источник информации, раскрывающий аналогичный способ, в котором реэкстракцию проводят водным раствором соляной кислоты. Таким образом, использование для этого процесса водного раствора смеси азотной и серной кислот является отличительным признаком заявленного изобретения.

В уровне техники также обнаружен источник информации, из которого следует, что присутствие в азотнокислом водном растворе, содержащем этот металл, даже небольшого количества серной кислоты резко снижает коэффициент извлечения переходного металла из водного раствора в ТБФ. При этом специалисту понятно, что обратный процесс - реэкстракция водным раствором смеси азотной и серной кислот - приведет к значительному увеличению извлечения металла из органической фазы в водную.

Данное изобретение не признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку основано на очевидной возможности применения в заявленном способе водного раствора, содержащего азотную и серную кислоты, для реэкстракции переходного металла из ТБФ.

Пример 3. Предложен способ подавления роста зеленых водорослей в водных системах, включающий обработку воды диоксидом углерода.

Технический результат изобретения заключается в повышении эффективности очистки водных систем от зеленых водорослей при снижении токсической нагрузки на окружающую среду, связанной с использованием различных химикатов для обработки водоемов с целью решения той же самой задачи. Биологические способы борьбы с водорослями недостаточно эффективны.

Из уровня техники известно, что диоксид углерода, будучи растворен в воде, приводит к тому, что вода становится разбавленной угольной кислотой, т.е. происходит подкисление воды. В уровне техники также раскрыто, что зеленые водоросли плохо переносят подкисленную воду и в ней практически не встречаются, но успешно развиваются в воде, имеющей щелочную реакцию.

Изобретение не признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку с учетом уровня техники специалист очевидным образом мог предсказать получение заданного технического результата, поскольку известно влияние отличительного признака изобретения (использование диоксида углерода вместо известных химикатов) на этот результат.

11.1.5. Для признания изобретения соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень" следует иметь в виду, что технический результат не обязательно должен заключаться в новом неизвестном ранее свойстве или функции (результат качественного характера).

Иногда достаточным для установления изобретательского уровня является технический результат, заключающийся в проявлении известных свойств объекта, но выраженных в более высокой степени, например, лекарственное средство с более эффективной биологической активностью (результат количественного характера). Главное, чтобы это улучшенное свойство не следовало очевидным образом из известных свойств или функций объекта.

11.1.6. Если в отношении какого-либо отличительного признака заявленного изобретения влияние на технический результат заявителем не определено и если обнаружено известное решение, имеющее такой же признак, то изобретение признается несоответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень" без необходимости подтверждения известности влияния этого признака на какой-либо технический результат. Данное положение относится также к отличительным признакам, которые не являются необходимыми для реализации заявленным средством его назначения, если решается задача расширения арсенала средств определенного назначения и технический результат заключается только в реализации этого назначения.

Указанный вывод справедлив и в том случае, если сведения о других отличительных признаках (если они имеются) и их влиянии на технический результат выявлены в уровне техники.

И, наоборот, если в уровне техники не найдено решение с таким признаком, изобретение может быть признано соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", несмотря на отсутствие связи этого признака с каким-либо техническим результатом, поскольку в этом случае не может быть доказано, что изобретение следует для специалиста очевидным образом из уровня техники.

Пример 1. Заявлен мяч, отличающийся тем, что выполнен из материала определенной структуры. Заявителем не указан технический результат данного изобретения. В результате поиска был выявлен документ, раскрывающий этот материал и возможность изготовления из него различных изделий. Изобретение не признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень" и не требует анализа влияния известного отличительного признака заявленного изобретения на какой-либо технический результат.

Пример 2. Заявлен мяч, отличающийся тем, что выполнен из материала определенной структуры. Из уровня техники такой материал неизвестен. Изобретение признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", даже если заявитель не укажет никакого технического результата, обусловленного выполнением мяча из указанного материала.

11.1.7. При необходимости в поддержку изобретательского уровня заявителем представляются дополнительные материалы, содержащие доказательства достижения указанного в описании технического результата во всем объеме притязаний.

Представленные дополнительные материалы анализируются на предмет возможности принятия их к рассмотрению в соответствии с требованиями правила 49 Инструкции (см. также пункт 1.5. Части IV настоящего Руководства). Оценка изобретательского уровня проводится с учетом доводов и экспериментальных данных, содержащихся в дополнительных материалах, которые приобщаются к материалам заявки, но в случае вынесения решения о выдаче евразийского патента, не включаются в описание изобретения к евразийскому патенту.

При анализе сведений, представленных в дополнительных материалах, следует обращать особое внимание на указание новых технических результатов в поддержку изобретательского уровня. Такие новые результаты могут быть приняты во внимание только в том случае, если они связаны с задачей, решаемой изобретением, и явным образом следуют из первоначальных материалов заявки.

Пример. Изобретение относится к фармацевтическому средству, обладающему определенной биологической активностью. В материалах заявки приведены результаты тестов, подтверждающие наличие указанной активности. С учетом уровня техники экспертом установлено отсутствие изобретательского уровня у заявленного изобретения. Впоследствии заявитель представляет дополнительные экспериментальные данные, которые показывают, что заявленное средство демонстрирует неожиданное преимущество с точки зрения его низкой токсичности.

С одной стороны, специалист в данной области всегда будет рассматривать эти два аспекта фармацевтического средства вместе – его биологическую активность и токсичность, поскольку они связаны друг с другом. С другой стороны, сведения, касающиеся низкой токсичности, представляют собой новый технический результат, который не был указан в материалах первоначальной заявки и никоим образом не следует из них. Принятие к рассмотрению таких дополнительных сведений означало бы нарушение требований правила 49(3) Инструкции. Таким образом, в рассматриваемом случае представленные сведения о токсичности не могут быть приняты во внимание при оценке изобретательского уровня.

11.1.8. В некоторых случаях проверка изобретательского уровня может быть основана непосредственно на положении правила 3(1) Инструкции ("изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники") без использования алгоритма, приведенного в пункте 5.8. Правил, который предполагает в качестве первого шага выбор ближайшего аналога. В частности, когда назначение изобретения является чрезвычайно узким, выявить аналог,

т.е. средство или такого же назначения, или близкое по технической сущности, часто не представляется возможным. Примерами могут служить такие изобретения, как "Способ перевозки пластиковых бутылок в деревянной таре железнодорожными составами", "Способ выращивания кактусов под журнальным столом", "Поглаживатель для домашних питомцев", "Велосипед-газонокосилка", "Детский костюм-швабра для паркетных полов" и т. д.

Оценка изобретательского уровня в данных ситуациях будет зависеть от характера изобретения, степени развития сходных областей науки и техники, эрудиции эксперта, его умения логически мыслить и многих других факторов.

Например, заявлен способ получения стерильного льда из байкальской воды, заключающийся в том, что глубинную байкальскую воду подвергают очистке и стерилизации, расфасовывают в металлические формы для льда и замораживают при непосредственном воздействии отрицательных температур.

Технический результат изобретения заключается в получении высококачественного фасованного стерильного льда при сниженных энергозатратах и минимальном воздействии на окружающую среду.

Для отрицания изобретательского уровня данного изобретения нет необходимости в установлении какого-либо ближайшего аналога. Все приемы способа хорошо известны из уровня техники, качество глубинной байкальской воды и тот факт, что любая вода замерзает при воздействии отрицательных температур, не подлежит сомнению. Если при осуществлении заявленного способа не используется морозильная техника, то очевидным образом снижаются энергозатраты и не происходит загрязнения окружающей среды. Указанной информации вполне достаточно для того, чтобы специалист мог с помощью известных приемов реализовать заявленное изобретение и решить проблему получения высококачественного фасованного стерильного льда из глубинной байкальской воды с достижением заданного технического результата.

11.2. Особенности определения изобретательского уровня некоторых видов изобретений

11.2.1. Селективные изобретения

Изобретательский уровень для селективных изобретений определяется, как указано в пункте 10.3.4. Части IV настоящего Руководства.

Основное условие для признания изобретательского уровня селективных изобретений заключается в следующем: селективное изобретение имеет изобретательский уровень в том случае, если оно обеспечивает достижение технического результата, который не является ожидаемым для известного более широкого ряда параметров или известной группы элементов.

Предмет изобретений по селективному изобретению отличается от ближайшего аналога тем, что он представляет выбранные подмножества или поддиапазоны. Если этот выбор связан с определенным техническим эффектом и если нет предпосылок, ведущих специалиста к выбору, то изобретательский уровень признается (этот технический эффект, достигаемый в выбранном диапазоне, может также быть тем же эффектом, который достигается при более широком известном диапазоне, но в неожиданной степени). Что касается изобретательского уровня, необходимо учитывать, сделал ли бы специалист выбор или выбрал бы перекрывающийся диапазон в ожидании некоторого

улучшения или преимущества. Если ответ отрицательный, то заявленный объект имеет изобретательский уровень.

Неочевидный технический результат должен распространяться на весь заявленный диапазон. Если это происходит только в части заявленного диапазона, то заявленное изобретение решает не конкретную проблему, к которой относится технический результат, а только более общую проблему, то заявленный объект не имеет изобретательского уровня.

Например, для индивидуального химического соединения это может быть лечение нового заболевания (технический результат качественного характера) или проявление терапевтической эффективности, известной для группы соединений, объединенной формулой Маркуша, конкретным соединением этой группы, но выраженной в неожиданно высокой степени (технический результат количественного характера).

Следует отметить, что новый неочевидный технический результат является основанием для признания изобретательского уровня только при условии его подтверждения сравнительными данными в описании изобретения, которые должны убедительно доказывать, что этот результат достигается за счет признаков, отличающих изобретение от его ближайшего аналога.

11.2.2. Изобретения, характеризующиеся использованием эквивалентных средств

Как было указано ранее, эквивалентные признаки не принимаются во внимание при рассмотрении новизны (см. пункт 10.2.2.4. Части IV настоящего Руководства). Однако анализ эквивалентных признаков играет существенную роль при оценке изобретательского уровня.

Эквивалентными считаются признаки (средства), которые обеспечивают в объекте изобретения одну и ту же функцию для получения одного и того же технического результата, но при этом могут отличаться по форме их выполнения.

Например, в области механики, где для достижения технического результата затребованы упругие свойства элемента, спиральная пружина и плоская пружина будут рассматриваться как эквивалентные признаки. В то же время, если технический результат заключается в одновременном получении и амортизирующего эффекта, который плоская пружина способна осуществлять за счет трения пластин между собой, то спиральная пружина не может рассматриваться как эквивалентный признак, поскольку не способна обеспечить этот технический результат.

Таким образом, при определении эквивалентности признаков с целью оценки новизны заявленного изобретения всегда следует внимательно анализировать технический результат, который достигается при осуществлении изобретения.

11.2.3. Изобретения, заключающиеся в комбинации известных средств

Изобретения, основанные на создании средств, состоящих из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основе известных правил и рекомендаций, а достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами указанных частей и связями между ними, не признаются соответствующими условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Если же при создании средства, состоящего из известных частей, обеспечивается технический результат, который не мог быть предсказан на основании известных свойств

указанных частей и связей между ними, соответствующее изобретение признается обладающим изобретательским уровнем.

В частности, условию патентоспособности "изобретательский уровень" соответствует композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергический эффект, т.е. проявляющая новые свойства или свойства обоих ингредиентов, но количественные показатели хотя бы одного из этих свойств в композиции выше известного показателя свойств отдельного ингредиента.

Пример 1. Изобретение относится к шариковой ручке со встроенными электронными часами.

Анализ материалов заявки показал, что в заявленном изобретении как электронные часы, так и шариковая ручка выполняют присущие им функции, никакого взаимодействия между ними не происходит и какой-либо новый неизвестный технический результат не достигается.

Изобретение не признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Пример 2. Заявлена терапевтическая композиция для лечения отвечающих на вещество А опухолей, содержащая вещество А и вещество Б в эффективных количествах.

Технический результат изобретения заключается в подавлении раздражения слизистой желудка при использовании вещества А. Из уровня техники известно, что вещество А эффективно против опухолей, но обладает побочным эффектом, вызывая раздражение слизистой желудка при его применении. Из уровня техники также известно, что вещество Б препятствует раздражению слизистой желудка. В свете предшествующего уровня техники для специалиста очевидно, что использование веществ А и Б при совместном введении опухолевому больному будет оказывать лечебный эффект при одновременном подавлении раздражения слизистой желудка, которое является побочным эффектом вещества А.

Изобретение не признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку основано на комбинации двух известных веществ, используемых по своему прямому назначению, с достижением технического результата, обусловленного известными свойствами этих веществ.

Пример 3. Заявлена композиция для снижения артериального давления, состоящая из соединений А и Б, для каждого из которых из уровня техники известна такая активность. Однако применение таких соединений вызывает множество побочных эффектов, таких как сухость во рту, тошнота, головная боль, нарушение сна, боли в желудке и т. д. Кроме того, каждое из этих соединений следует применять два раза в день. При использовании заявленной композиции частота побочных эффектов снижается и применять ее с достижением эффективного результата можно один раз в день, что обусловлено синергическим действием входящих в ее состав компонентов.

Изобретение признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

11.2.4. Изобретения, основанные на дополнении известного продукта или способа известной частью

Дополнение известного продукта (вещества, устройства) или способа известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам с достижением технического

результата, обусловленного именно таким дополнением, не может считаться основанием для признания соответствующего изобретения обладающим изобретательским уровнем. В то же время, если не представляется возможным доказать, что технический результат, обеспечиваемый изобретением, определяется влиянием именно такого дополнения, следует считать, что изобретение соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Пример 1. Заявлено комплексное удобрение, включающее азот, фосфор, калий, хелатные формы микроэлементов и белковую растительную массу.

Технический результат изобретения заключается в повышении урожайности сельскохозяйственных культур и его достижение обеспечивается внесением в содержащее азот, фосфор, калий и хелатные формы микроэлементов удобрение в качестве дополнительного компонента белковой растительной массы.

Однако в уровне техники обнаружен источник информации, из которого следует, что внесение в удобрение органического компонента (как животного, так и растительного происхождения) приводит к повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Таким образом, технический результат заявленного изобретения достигается за счет дополнения известного средства известным компонентом, влияние которого на технический результат раскрыто в уровне техники.

Изобретение не признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Пример 2. Заявлен шлем, в котором на прозрачную поверхность маски нанесен светофильтр, поглощающий свет в диапазоне длин волн от 500 до 380 нм.

Технический результат изобретения заключается в защите глаз от коротковолнового излучения света, которое вызывает дегенерацию сетчатки.

Ввиду известности из уровня техники светофильтров с указанным выше диапазоном поглощения света в офтальмологии, заявленное изобретение сводится к дополнению известного устройства (шлема) известным элементом (светофильтром), присоединяемым по известным правилам с достижением известного для такого дополнения технического результата.

Изобретение не признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Пример 3. Заявлена пищевая композиция для приготовления печенья, содержащая крахмал, сахарную пудру, фруктовый сироп, маргарин, яичный порошок, соль, воду, какао-порошок, ванильную пудру, муку пшеничную и сухое обезжиренное молоко.

Технический результат изобретения заключается в улучшении качества печенья за счет уменьшения ломкости и в повышении сроков его хранения, что достигается благодаря внесению в известную смесь для приготовления печенья обезжиренного сухого молока. В уровне техники обнаружено много источников информации, описывающих полезные свойства обезжиренного сухого молока, которые обусловлены вхождением в его состав множества ценных для организма человека природных соединений (белки, углеводы, витамины, микроэлементы). При этом такое молоко имеет пониженную калорийность, что представляется важным для диетического питания. Однако из уровня техники никоим образом не следует, что добавление сухого обезжиренного молока в известную смесь для печенья может привести к повышению качества печенья и

увеличению сроков его хранения, т. е. влияние этого продукта на технический результат изобретения с учетом уровня техники не могло быть предсказано.

Изобретение признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

11.2.5. Изобретения, основанные на замене какой-либо части известного средства другой известной частью

Изобретение, основанное на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, не признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", если при этом достигается технический результат, обусловленный известным влиянием именно такой замены.

Пример 1. Заявлена леденцовая карамель, содержащая сахар-песок, патоку, кислоту лимонную, ароматизатор "Барбарис" и краситель "Индигокармин".

Из уровня техники известна карамель такого же состава, но содержащая вместо ароматизатора "Барбарис" ароматизатор "Пряная рябина", а вместо красителя "Индигокармин" краситель "Шафран".

Технический результат заключается в расширении ассортимента кондитерских изделий, а также получении карамели, обладающей улучшенными вкусовыми качествами. Заявленное изобретение не признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку основано на замене одного ароматизатора и красителя на другой ароматизатор и краситель для придания продукту запаха и цвета, свойственных используемым для замены ингредиентам.

Пример 2. Заявлен способ изготовления роторных и статорных пластин, при котором роторная пластина и статорная пластина разделительными резами отделяются друг от друга и от металлической полосы, отличающийся тем, что полоса перемещается зигзагообразным движением, а роторные и статорные пластины вырезаются из металлической полосы по зигзагообразной схеме.

При осуществлении изобретения обеспечивается более эффективный расход материала.

Отличием заявленного изобретения от ближайшего аналога заключается в перемещении металлической полосы по зигзагообразной схеме при вырезании роторных и статорных пластин. Известна методика раскроя ленточного материала в многопозиционном прессе, включающая перемещение металлической ленты по зигзагообразной схеме, с использованием соответствующих для этого средств, при вырубании заготовок округлой формы, позволяющая сократить расход материала.

Таким образом, заявленное изобретение сводится к замене одной методики раскроя материала (основанной на его прямолинейном перемещении) известного способа изготовления статорных и роторных пластин другой известной методикой раскроя (с зигзагообразным перемещением ленточного материала), с достижением известного для такого дополнения технического результата (более эффективное использование материала).

Заявленное изобретение не признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Пример 2. Заявлен кисломолочный продукт, содержащий молоко, сывороточный концентрат, молочный сахар, низкоосахаренную патоку и закваску, содержащую бифидобактерии.

Из уровня техники известен кисломолочный продукт, содержащий молоко, сывороточный концентрат, молочный сахар, солодовый экстракт и закваску, содержащую лактобактерии. Заявленное изобретение отличается от известного продукта тем, что в составе известного продукта солодовый экстракт заменен на низкоосахаренную патоку, а закваска, содержащая лактобактерии, - на закваску, содержащую бифидобактерии.

Технический результат заключается в повышении профилактических и лечебных свойств продукта, поскольку известный продукт не обладает способностью выводить из организма радионуклиды и снижать содержание перекисных липидов и кислородных радикалов в клетках, хотя благотворное влияние различных кисломолочных продуктов (в частности, за счет содержания в них молочнокислых бактерий) на функционирование иммунной системы хорошо известно из уровня техники.

Заявленное изобретение признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку на основе известного уровня техники нельзя было предположить, что включение в состав продукта низкоосахаренной патоки и закваски, содержащую бифидобактерии, вместо солодового экстракта и закваски, содержащей лактобактерии, приведет к получению продукта, который обладает способностью усиливать защитные свойства организма и его сопротивляемость заболеваниям, обусловленным накоплением в организме радиоактивных элементов и свободных радикалов.

11.2.6. Изобретения, основанные на исключении какой-либо части (элемента, операции) с одновременным исключением или сохранением ее функции

Изобретение, основанное на исключении какой-либо части (элемента, операции) из известного средства или способа с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением обычного для такого исключения технического результата (упрощения, уменьшения массы, повышения надежности, сокращения продолжительности процесса и т. д.), не признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень". Если же при этом функция исключаемой части сохраняется или достигается новый неизвестный технический результат, то такое изобретение удовлетворяет условию изобретательского уровня.

Пример 1. Заявлена краска для стен, отличающаяся исключением из ее состава антифрiza, поскольку краска предназначена для использования при температуре выше 0°C.

Изобретение не признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку новый состав краски будет очевиден для специалиста и краска приобретает свойства, обусловленные влиянием именно такого исключения.

Пример 2. Заявлен способ получения лекарственного экстракта из листьев черноплодной рябины органическим растворителем, подразумевающий выдерживание смеси листьев и растворителя при комнатной температуре в течение двух часов. Известный способ осуществляется аналогичным образом, но содержит дополнительную стадию предварительного измельчения листьев перед добавлением растворителя.

Технический результат, обеспечиваемый изобретением, заключается в увеличении содержания в экстракте биофлавоноидов рутина и кверцетина при одновременном снижении количества сопутствующих веществ, которые понижают лечебную эффективность экстракта. Указанный результат достигается за счет исключения стадии измельчения листьев из известного способа.

Из уровня техники известна информация о том, что использование измельченного растительного материала повышает эффективность экстракции различных веществ, содержащихся в материале. Известны также целебные свойства черноплодной рябины и содержание в плодах и листьях этого растения определенных биофлавоноидов. Однако из уровня техники не следует, что при экстракции целых листьев может быть обеспечено повышенное содержание именно рутина и кверцетина при одновременном снижении количества сопутствующих веществ, т. е. технический результат заявленного изобретения является неочевидным.

Изобретение признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку новый состав экстракта не мог быть предсказан специалистом на основании предшествующего уровня техники и не обусловлен влиянием исключения из известного способа стадии измельчения листьев.

Пример 3. Заявлен тонизирующий препарат, содержащий экстракт душицы, экстракт крапивы, аскорбиновую кислоту и воду.

В уровне техники обнаружено тонизирующее средство содержащее экстракт родиолы розовой, экстракт душицы, экстракт крапивы, аскорбиновую кислоту и воду.

Технический результат изобретения заключается в создании препарата, который лишен побочных эффектов, обусловленных вхождением в состав известного средства родиолы розовой, которые связаны с повышением артериального давления и появлением головных болей, при сохранении и даже улучшении лечебных свойств известного средства. В частности, авторы изобретения обнаружили, что заявленный препарат помимо тонизирующего и общеукрепляющего действия способствует улучшению пищеварения и заживлению ран. Кроме того, известное средство не рекомендуется назначать детям до 12 лет, в то время как заявленный препарат не обладает такими противопоказаниями.

Изобретение признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку при исключении из известного средства определенного ингредиента его функция не исчезла, а перешла к другим ингредиентам, причем новый препарат не только сохранил показатели известного средства, а даже обладает улучшенными показателями, при том, что известные из уровня техники сведения об оставшихся ингредиентах не позволяют сделать вывод о том, что какой-либо из них способен проявлять активность исключенного ингредиента.

11.2.7. Изобретения, основанные на выполнении известного средства или его части из известного материала

Изобретение, основанное на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала, не признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень". Однако в том случае, если при замене одного материала другим достигается технический результат, не обусловленный

известными свойствами другого материала, то такое изобретение признается обладающим изобретательским уровнем.

Пример 1. Заявлена мясорубка, содержащая стандартные элементы, отличающаяся тем, что кожух мотора выполнен из стеклохолста вместо силикона.

Технический результат изобретения заключается в уменьшении степени шума, производимого при работе мясорубки.

В уровне техники обнаружена информация о свойствах различных звукоизоляционных материалов, в которой указано, что силикон имеет больший коэффициент поглощения шума, чем стеклохолст.

Изобретение не признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку выполнение кожуха мотора мясорубки из известного материала приводит к техническому результату, определяемому известным свойством этого материала, а именно способностью более эффективно поглощать звуковые волны по сравнению с силиконом.

Пример 2. Заявлена емкость для хранения кофе в зернах, выполненная из коричневого стекла, и имеющая притертую крышку.

Из уровня техники известна емкость для хранения кофейных зерен, также имеющая притертую крышку, но выполненная из обычного стекла. Известно также, что при хранении кофейных зерен следует избегать воздействия на зерна влаги, воздуха, тепла и света, которые приводят к ухудшению их качества, в частности, вызывают потерю вкуса и аромата и даже плесневение. Стекло является нейтральным материалом и эффективно предотвращает воздействие факторов окружающей среды на кофейные зерна при их хранении. Поскольку коричневое стекло в большей степени отражает свет, чем обычное стекло, то при замене в емкости для хранения кофе обычного стекла на коричневое следует ожидать достижение известного технического результата: сохранение потребительских свойств кофейных зерен в течение более продолжительного периода времени.

Однако при осуществлении указанной выше замены авторами изобретения было неожиданно установлено, что при хранении кофейных зерен в емкости из темного стекла структура кофейных зерен не уплотняется, что предотвращает образование при варке кофе тонкой и нестабильной пенки с неприятным кисловатым запахом. Кроме того, в зернах уменьшается содержание кофеина, что позволяет использовать приготовляемый из них напиток в диетическом питании.

Таким образом, в заявленном изобретении замена одного известного материала другим привела к техническому результату, который не мог быть с очевидностью предсказан, исходя из известных свойств заменяющего материала. Изобретение признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

11.2.8. Изобретения, основанные на увеличении числа однотипных элементов, действий

Изобретения, основанные на увеличении в известном средстве или способе количества однотипных признаков, приводящем к усилению технического результата, обусловленному этими признаками, признаются не соответствующими условию патентоспособности "изобретательский уровень". Однако если при таком увеличении

достигается новый или сверхсуммарный технический результат, изобретение признается обладающим изобретательским уровнем.

Пример 1. Заявлено гербицидное средство, формулы А-С₄Н₉.

Технический результат изобретения заключается в повышении эффективности борьбы с сорняками. Из уровня техники известно гербицидное средство формулы А-*R*, где *R* представляет собой С 1-3 алкил. Из уровня техники также известно, что гербицидная активность соединений усиливается при увеличении числа атомов углерода в алкиле. Заявленное изобретение не признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку обусловленный его использованием технический результат очевидным образом следует из предшествующего уровня техники.

Пример 2. Заявлен способ получения комплекса биологически-активных веществ из морских водорослей, включающий гомогенизацию сырья, многократное его экстрагирование смесью этанола с хлороформом, объединение экстрактов, их очистку фильтрованием и упаривание.

Технический результат изобретения заключается в повышении степени извлечения биологически-активных веществ из морских водорослей. Известный способ включает аналогичные стадии, за исключением того, что экстрагирование осуществляют один раз. Заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку основано на многократном повторении одной и той же стадии экстракции, что приводит к получению технического результата, представляющего собой простую сумму результатов каждой из стадий и очевидным образом следующего из предшествующего уровня техники.

Пример 3. Заявлен способ очистки вирусов, полученных в культуре клеток, включающий проведение, по меньшей мере, двух стадий анионообменной хроматографии и двух стадий катионообменной хроматографии.

Технический результат изобретения заключается в повышении выхода очищенного вируса, а также в уменьшении степени деградации вирусных частиц при очистке с сохранением инфекционности, что является чрезвычайно важным при производстве вакцин.

Из уровня техники известны многочисленные способы очистки вирусов, полученных в культуре ткани, в том числе основанные на последующем осуществлении стадии анионообменной и стадии катионообменной хроматографии, которые позволяют обеспечить высокий выход целевого продукта со степенью чистоты, удовлетворяющей потребностям дальнейшего его использования в медицине.

Таким образом, с учетом предшествующего уровня техники специалисту представляется очевидным, что увеличение числа однотипных стадий очистки позволит получить продукт с высоким выходом, содержащий значительно меньшее количество примесей, чем это регламентируется соответствующим стандартом.

Однако уменьшение степени деградации вирусных частиц при использовании заявленного изобретения, исходя из известных сведений, предположить было нельзя. Заявленное изобретение признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

11.2.9. Изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков)

Изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), не признаются соответствующими условию патентоспособности "изобретательский уровень", если известно влияние каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков могут быть получены исходя из известных закономерностей.

Пример 1. Заявлен способ стерилизации медицинских инструментов многоразового использования из металла, включающий воздействие на инструменты пара при температуре 135-145°C в течение 20 мин.

Технический результат заключается в уменьшении времени стерилизации и повышении надежности способа. Заявленное изобретение отличается от известного из уровня техники решением изменением режимных условий. В известном способе инструменты стерилизуют паром при температуре 120° С в течение 45 мин.

Технический результат заявленного изобретения явным образом следует из известной информации о том, что повышение температуры стерилизации различных металлических предметов позволяет повысить ее эффективность и одновременно сократить время выполнения процесса. Заявленное изобретение не признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Пример 2. Заявлено лекарственное средство для профилактики и лечения ожирения, содержащее янтарную кислоту, цветочную пыльцу, аскорбиновую кислоту и витамин Е при следующем соотношении компонентов, масс. %:

янтарная кислота 2-20

цветочная пыльца 5-30

аскорбиновая кислота 5-10

витамин Е 1-5

наполнители - остальное.

Технический результат изобретения заключается в уменьшении нежелательного воздействия на организм янтарной кислоты и цветочной пыльцы и снижении себестоимости средства. Из уровня техники известно лекарственное средство для профилактики и лечения ожирения такого же состава, но содержащее янтарную кислоту цветочную пыльцу в больших количествах.

Из уровня техники также известны побочные действия янтарной кислоты и цветочной пыльцы на организм человека, в частности, янтарная кислота противопоказана при стенокардии, гипертонии, глаукоме, катаракте, мочекаменной болезни, а цветочная пыльца является сильным аллергеном. К тому же пыльцу рекомендуется приобретать непосредственно на пасеках, где имеется стопроцентная гарантия качества этого продукта, что требует дополнительных затрат на его транспортировку.

При известности указанного получение заявленного средства, основанного на снижении содержания в его составе ингредиентов, обладающих определенными побочными действиями на организм, с целью уменьшения этих действий, представляется для специалиста обычной процедурой. Пониженное количество дорогостоящего ингредиента в этом средстве очевидным образом снизит его себестоимость.

Заявленное изобретение не признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Пример 3. Заявлен способ производства томатного сока, включающий смешивание томатного пюре с пюре из сладкого перца и водой, солью, сахаром, розлив в тубы и

стерилизацию. При этом томатное пюре и пюре из сладкого перца предварительно смешивают между собой в соотношении 5:2.

Из уровня техники известен аналогичный способ производства томатного сока, отличающийся тем, что томатное пюре и пюре из сладкого перца смешивают в равном соотношении.

Заявленное изобретение отличается от известного решения количественным соотношением используемых при его изготовлении ингредиентов. В результате такого изменения заявителем было установлено, что свойства томатного сока существенно меняются. Не только исчезает ординарный вкус продукта, но снижается его адгезия к таре и усиливаются его профилактические свойства по отношению к вирусным и бактериальным инфекциям, что было подтверждено экспериментально.

Достигнутый технический результат не мог быть предсказан заранее из известной информации о способах производства томатного сока, его составе и свойствах используемых при производстве ингредиентов. Конкретные значения количественных признаков также не следуют из предшествующего уровня техники и впервые были подобраны заявителем опытным путем.

Заявленное изобретение признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

11.2.10. Изобретения, основанные на применении по определенному назначению

Изобретения, основанные на применении известного устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта по определенному назначению, не могут быть признаны соответствующими условию патентоспособности "изобретательский уровень", если возможность реализации этого назначения обусловлена их известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно эти свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения. Такого рода изобретения имеют изобретательский уровень, если назначение применяемого объекта, обусловлено, в частности, его новыми неизвестными ранее свойствами. Наиболее часто эта ситуация имеет место в области химии и фармацевтики.

Пример 1. Заявлено применение вещества А в качестве средства для снижения артериального давления.

Из уровня техники известно, что это средство обладает сосудорасширяющим действием. Заявленное изобретение не признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку антигипертонический эффект вещества А обусловлен его известным свойством расширять сосуды, что очевидным образом приводит к снижению давления в сосудах.

Пример 2. Предложено применение штамма *Paracoccus* sp. для улучшения цветоароматических характеристик мясopодуктов и снижения содержания остаточного нитрита в готовой продукции.

Из уровня техники известно применение фермента нитритредуктазы для снижения количества нитритов в колбасных изделиях. Известна также зависимость между количеством нитритов и нежелательными цветоароматическими характеристиками мясopодуктов, а именно, чем больше нитритов, тем ярче выражены неприятный цвет и вкус продукта, не говоря уже об известном нежелательном влиянии нитритов на здоровье

человека. Известно, что штамм *Paracoccus* sp. обладает нитритредуцирующей активностью.

Несмотря на то, что применение заявленного штамма при производстве мясопродуктов неизвестно, возможность его использования по заявленному назначению напрямую следует из его известных свойств и раскрытой в уровне техники зависимостью между содержанием нитритов и качеством мясопродуктов.

Заявленное изобретение не признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Пример 3. Предложено применение коллагенового гидролизата в качестве пищевой добавки для уменьшения беспокойства и возбуждения грудных детей.

Из уровня техники известно, что коллагеновый гидролизат содержат пептиды и аминокислоты, обладающие различным биологическим действием. В частности, такие аминокислоты необходимы для обмена веществ в соединительной ткани, прежде всего в костной и хрящевой (пролин, гидроксипролин). Коллагеновый гидролизат также содержит лизин, глицин, и глутамин в повышенном количестве по сравнению с пищевыми белками. Известно также применение препаратов на основе коллагенового гидролизата для лечения дегенеративных заболеваний суставов, остеопороза, ускорения заживления переломов, профилактики кариеса. В уровне техники отмечается также низкая питательная ценность коллагенового гидролизата.

Заявителем было неожиданно установлено, что добавление такого гидролизата к питанию для грудных детей приводит к улучшению их общего состояния и способствует уменьшению их беспокойства и возбуждения.

Указанный результат не мог быть предсказан на основе предшествующего уровня техники, исходя из известных свойств гидролизата.

Заявленное изобретение признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Пример 4. Заявлено применение препарата А в качестве средства для заживления ран.

Из уровня техники известно, что препарат А стимулирует выработку фибробластами коллагена, который необходим для образования прочного рубца в ранах на последней стадии их заживления.

Указанная информация позволяет сделать вывод о том, что препарат А может быть использован по указанному назначению.

Однако заявитель обнаружил наличие у этого препарата неизвестных ранее свойств, а способность именно усиливать выработку тромбоцитарного фактора роста, который обеспечивает взаимосвязь и кооперацию клеток при заживлении раны на ранних этапах, что приводит к активизации образования соединительной ткани, ускорению и повышению эффективности заживления. В результате препарат А может использоваться как при заживлении поверхностных ран, так и долго не заживающих, а также для ускорения приживаемости кожных трансплантатов.

Таким образом, результат, обеспечиваемый при использовании изобретения, нельзя считать очевидным. Заявленное изобретение признается соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

11.3. Порядок проверки изобретения на соответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень"

11.3.1. Проверка заявленного изобретения, охарактеризованного в многозвенной формуле изобретения с зависимыми пунктами, проводится в отношении независимого пункта. Если охарактеризованное в нем изобретение соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень", проверка в отношении зависимых пунктов не проводится.

11.3.2. Если в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы изобретения, установлено несоответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень", далее проводится оценка изобретательского уровня изобретений, охарактеризованных в зависимых пунктах.

11.3.3. Если установлено, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень", заявителю направляется уведомление (заключение о патентоспособности) с изложением доводов, на которых основано заключение экспертизы об отсутствии изобретательского уровня (по аналогии с пунктами 10.5.2.-10.5.3. Части IV настоящего Руководства). В случае представления заявителем изменённой формулы изобретения осуществляется проверка правомерности внесения в формулу сделанных изменений, после чего вновь производится анализ изобретения на соответствие условию патентоспособности "изобретательский уровень". При невозможности изменения формулы изобретения таким образом, чтобы было достигнуто соответствие изобретения требованию изобретательского уровня, по заявке принимается решение об отказе в выдаче евразийского патента.

11.3.4. Проверка группы изобретений, объединенных единым изобретательским замыслом, проводится в отношении каждого из изобретений в отдельности.

Если входящий в состав группы изобретений продукт признается новым и соответствующим требованию изобретательского уровня, то нет необходимости оценивать изобретательский уровень любого из изобретений группы, относящегося к способу получения этого продукта, композициям, содержащим этот продукт, либо к способу использования или применения продукта. При несоответствии хотя бы одного изобретения группы требованию изобретательского уровня и отказе заявителя исключить его из формулы по заявке принимается решение об отказе в выдаче евразийского патента.

11.4. Дополнительные критерии оценки изобретательского уровня

В пункте 5.8. Правил приведен перечень показателей, которые косвенным образом свидетельствуют в пользу наличия изобретательского уровня, но никоим образом не являются обязательными или достаточными для его признания. Использование этих показателей при определении изобретательского уровня не подменяет технический анализ, который должен проводиться согласно процедуре, описанной в настоящей главе Руководства, однако они могут быть полезны в случае сомнений при оценке изобретательского уровня рассматриваемого изобретения.

Сам факт известности из уровня техники какого-либо решения, использованного в изобретении, еще не дает основания к заключению об очевидности этого изобретения. Более важным в таких случаях является установление, насколько очевидно использование

этого решения в данном конкретном случае и насколько очевиден результат при таком использовании. Так, в частности, если изобретателем достигнут результат, удовлетворяющий давно существующую общественную потребность, попытки получения которого не удавались специалистам и кажущееся простым решение долгое время не было найдено, это говорит в пользу патентоспособности изобретения.

Такие обстоятельства, как сложность решаемой задачи, внесение существенных улучшений в технический прогресс, преодоление недоверия и скепсиса специалистов, продолжительность исследований, приведших к положительному результату, его пионерный характер, также свидетельствуют о том, что изобретение не может быть сведено к очевидному использованию известных из уровня техники знаний.

Дополнительным косвенным показателем может быть давность известности источников информации из предшествующего уровня техники; однако для того, чтобы давность выявленных документов свидетельствовала в пользу изобретательского уровня, необходимо второе условие – наличие давно существующей проблемы, которую долго не удавалось решить.

Таким образом, о давности выявленных документов следует судить не по сроку, истекшему с даты публикации таких документов до даты подачи/приоритета заявки, а по сроку, прошедшему от появления определенной потребности до даты подачи/приоритета заявки, в которой предложено техническое решение этой задачи. Такой показатель как преодоление известного предубеждения специалистов зачастую свидетельствует в пользу изобретательского уровня. Предубеждением в какой-либо технической области является устоявшееся мнение или научная теория, принимаемая специалистами в данной области. Для подтверждения наличия такого предубеждения заявителем должны быть представлены документально подкрепленные доказательства, в частности, ссылки на соответствующие источники научно-технической литературы, опубликованные до даты подачи/приоритета рассматриваемой заявки. В то же время не свидетельствует о наличии предубеждения скептическое высказывание в какой-либо одной научной статье или патентном документе, поскольку оно может выражать отдельное мнение автора статьи. Экономическая значимость изобретения сама по себе не является показателем наличия изобретательского уровня. Однако доказательство существенной экономической значимости изобретения в сочетании с доказательством длительно существующей потребности может рассматриваться в качестве свидетельства в пользу изобретательского уровня, если будет установлено, что экономическая значимость обусловлена техническими характеристиками изобретения, а не какими-либо другими факторами, например, технологиями продаж или рекламы, или рационализацией производственного процесса.

Глава 12. Изменения и исправления в материалах евразийской заявки

В соответствии с правилами 49 (2) и (3) Инструкции и пунктом 5.4. Правил на этапе экспертизы по существу заявитель имеет право вносить изменения, дополнения и исправления в материалы евразийской заявки.

Внесение заявителем изменений и исправлений в евразийскую заявку проводится после уплаты установленной пошлины (правило 49(2) Инструкции).

При проверке правильности уплаты заявителем пошлины за внесение изменений и исправлений в евразийскую заявку на стадии экспертизы по существу эксперт должен руководствоваться следующими пунктами Положения о пошлинах евразийской патентной организации за юридически значимые и иные действия, совершаемые в отношении заявок на выдачу евразийских патентов на изобретения и евразийских патентов на изобретения (далее Положение о пошлинах):

- 1) пошлина за представление дополнительных материалов с ходатайством о внесении изменений и исправлений в евразийскую заявку после даты завершения формальной экспертизы этой заявки в соответствии с правилом 49(2) Патентной инструкции (пункт 6(2) Положения о пошлинах);
- 2) пошлина за подачу ходатайства о включении в формулу изобретения дополнительных пунктов в соответствии с правилом 49(3) Патентной инструкции в размерах, установленных в подабзаце (ii) подпункта (1) пункта 2 Положения о пошлинах, за каждый пункт формулы изобретения, превышающий их количество, за которое соответствующая пошлина уже была уплачена (пункт 6(5) Положения о пошлинах); и
- 3) пошлина за подачу ходатайства о включении в формулу изобретения дополнительных независимых пунктов, отсутствовавших в формуле изобретения на дату завершения формальной экспертизы евразийской заявки, в соответствии с правилом 49(3) Патентной инструкции за внесение в формулу изобретения каждого нового независимого пункта.

При этом, если документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, не представлен вместе с указанными изменениями, эти изменения не принимаются во внимание.

Вместе с тем включение в формулу изобретения на любом этапе экспертизы после установления даты подачи евразийской заявки дополнительных пунктов, отсутствовавших в ней на дату подачи евразийской заявки, сопровождается уплатой установленной правилом 49(3) Инструкции дополнительной пошлины за каждый зависимый или независимый пункт, включаемый в формулу изобретения.

В частности, дополнительная пошлина уплачивается в случае включения заявителем в формулу изобретения новых независимых пунктов, например вариантов изобретения, если изменение формулы изобретения осуществлено в результате устранения заявителем нарушения требований к составлению формулы изобретения, характеризующей варианты.

Уплата дополнительной пошлины согласно пункту 6(2) Положения о пошлинах не требуется, в частности, если изменения (исправления) внесены заявителем в формулу изобретения в результате уточнения формулы изобретения без включения в нее новых признаков из описания или чертежей, т.е. только в рамках объема формулы изобретения. При проверке правильности оплаты пошлины за включение в формулу изобретения пунктов, превышающих их количество, за которое соответствующая пошлина уже была уплачена, необходимо не учитывать количество включенных новых независимых пунктов, отсутствовавших в формуле изобретения на дату завершения формальной экспертизы.

Согласно правилу 49(3) Инструкции дополнение и уточнение описания и формулы изобретения, а также чертежей допускается, если они не выходят за пределы материалов евразийской заявки, содержащихся на дату ее подачи, и не изменяют сущность заявленного изобретения. Дополнение, уточнение или исправление описания и формулы

изобретения сведениями, содержащимися на чертежах или в иных графических материалах евразийской заявки, допускаются в случаях, когда эти сведения имели место на чертежах или в иных графических материалах евразийской заявки на дату ее подачи, в том числе при испрашивании приоритета, и когда чертежи и графические материалы дают однозначное представление об этих сведениях.

При проверке соответствия внесенных дополнений и уточнений необходимо руководствоваться пункт 5.4. Правил, согласно которому материалы, представляющие собой дополнение, уточнение или исправление описания изобретения, формулы изобретения, чертежей, считаются изменяющими сущность изобретения, если эти материалы указывают на необходимость внесения в формулу изобретения признаков, отсутствовавших в материалах заявки (описании изобретения, формуле изобретения и чертежах), в отношении которых была установлена дата подачи евразийской заявки, или если эти материалы содержат характеристику других изобретений, не содержащихся в описании изобретения, формуле изобретения и чертежах на дату подачи заявки.

Указанные материалы не принимаются к рассмотрению, кроме случаев, когда содержащаяся в них информация может быть явным и недвусмысленным образом выведена специалистом из первоначальных материалов евразийской заявки. Внесение заявителем изменений и исправлений в евразийскую заявку не должно приводить к расширению заявляемого объема притязаний.

Предлагаемые заявителем изменения формулы изобретения, приводящие к нарушению требования единства изобретения в отношении формулы изобретения по которой проводился информационный поиск в целях публикации сведений о заявке не принимаются как выходящие за рамки экспертизы по существу по группе изобретений, рассматриваемых в рамках данной заявки.

Если заявителем после даты подачи заявки представлены дополнительные материалы, необходимые для подтверждения тех или иных положений, содержащихся в заявке (например, примеры, подтверждающие возможность достижения технического результата или реализации изобретения), то такие материалы приобщаются к делу заявки, но в случае вынесения решения о выдаче патента в описание изобретения не включаются. Включение в формулу изобретения признаков или замена в формуле изобретения одних признаков другими допускается, если включаемые признаки содержались в описании изобретения или прямо и недвусмысленно следовали из содержащихся в нем сведений. Несущественный признак может быть исключен из формулы изобретения, если уточненная таким образом формула изобретения основана на описании изобретения. При внесении изменений в формулу изобретения заявителем указывается место в описании изобретения, где содержатся сведения, на основании которых эти изменения вносятся. Если изменения вносятся в описание изобретения или чертежи, указываются места описания или чертежей, подвергшиеся изменениям.

Дополнительные материалы, указывающие на достижение технического результата, сведения о котором не содержались в первоначальных материалах заявки, принимаются во внимание в случае, если вновь указанный технический результат может быть выведен из первоначальных материалов заявки.

Признаки, которые не были включены в описание изобретения в его первоначальном виде, но содержались в ссылочных документах, упомянутых в описании изобретения, могут быть включены в описание изобретения, если они содержались в формуле

изобретения и для специалиста очевидно, что эти признаки присущи изобретению, сформулированному в первоначальных материалах заявки.

Включение в формулу изобретения дисклеймера считается не выходящим за рамки первоначальных материалов только в том случае, когда первоначальные материалы заявки содержат в себе прямое указание на такой дисклеймер, либо он явным образом может быть выведен на основании сведений, подтверждающих возможность осуществления изобретения.

С учетом правила 47(3) Инструкции внесение изменений в формулу изобретения допускается до даты направления заявителю уведомления о готовности выдать евразийский патент либо до даты вынесения по евразийской заявке решения об отказе в выдаче евразийского патента. Внесение изменений в описание изобретения и при необходимости в чертежи допускается до даты вынесения по евразийской заявке решения об отказе в выдаче евразийского патента или решения о его выдаче. После даты вынесения указанных решений внесение изменений в формулу изобретения и при необходимости в описание изобретения и чертежи допускается только в случае подачи возражения на решение об отказе в выдаче евразийского патента согласно правилу 48(1) Инструкции или возражения против выдачи евразийского патента согласно правилу 53(1) Инструкции.

Исправление технических и очевидных ошибок в материалах евразийской заявки допускается на любом этапе ее рассмотрения.

Включение новых независимых и зависимых пунктов в формулу изобретения, включение новых признаков в пункты формулы изобретения, в отношении которой было вынесено решение о готовности выдать патент, не признается относящимся к исправлению технических и очевидных ошибок.

Исключение из формулы изобретения признаков заявляемых изобретений, независимых и зависимых пунктов после вынесения решения о готовности выдать патент допустимо, если оно не приводит к расширению объема притязаний.

Пример 1

В первоначальной формуле изобретения значение одного из радикалов в формуле Маркуша было представлено как «С1-10 алкил», а в дополнительных материалах заявитель предлагает уточнить это значение как «С5-10 алкил». Такое уточнение может быть принято, только при условии, что данный признак присутствовал в первоначальном описании к евразийской заявке или в примере получения одного из соединений значение указанного радикала соответствует алкилу с 5 атомами углерода (пентану).

В ином случае предлагаемое уточнение не может быть принято, поскольку признак «С5-алкил» отсутствовал в первоначальных материалах евразийской заявки.

Пример 2

Заявлен пептид с аминокислотной последовательностью

H-Lys-Trp-Pro-Pro-Lys-Trp-Arg-NH₂, обладающий антибактериальной активностью.

Заявитель просит внести изменения в материалы заявки, в частности, в формулу изобретения и заменить в аминокислотной последовательности пептида Lys в положении 5 на Ala, утверждая, что он исправляет техническую ошибку.

В данном случае наличие технической ошибки должно быть достоверным образом доказано заявителем. Предположим, что в формуле изобретения в указанном положении

действительно находится Lys, а, например, в первоначальном описании к евразийской заявке и в перечне последовательностей в этом же положении находится Ala. Такие данные могут свидетельствовать об очевидной технической ошибке, подлежащей исправлению.

Если же перечень последовательностей в материалах евразийской заявки отсутствует и указанное расхождение наблюдается только между формулой и описанием, то в этой ситуации уточнение, предлагаемое заявителем, расценивается как переустановка аминокислотной последовательности пептида и не может быть включено не только в формулу изобретения, но и в описание (поскольку относится к другому изобретению, не содержавшемуся в материалах евразийской заявки на дату ее подачи).

При этом следует подчеркнуть, что если заявитель представит убедительные доказательства в пользу технической ошибки, которыми могут являться, например, опубликованные до даты подачи евразийской заявки статьи, данные клинических исследований, каталоги фармацевтической продукции (при условии, что они не могут быть противопоставлены по новизне заявленному изобретению), в которых приведена «правильная» структура пептида, то это позволит внести необходимое уточнение в материалы евразийской заявки.

Пример 3

Заявлена фармацевтическая композиция, содержащая 50-100 мг вещества X.

Заявитель в ответ на уведомление экспертизы просит принять к рассмотрению уточненную формулу изобретения, согласно которой содержание вещества X ограничено интервалом 75-100 мг. Однако в первоначальных материалах евразийской заявки отсутствовал такой признак, как 75 мг вещества X. В примере осуществления изобретения приведена только одна величина 80 мг.

В данном случае формула изобретения может быть ограничена только интервалом 80-100 мг вещества X.

Пример 4

Заявлен способ получения катализатора, включающий стадию прокаливания предшественника катализатора при температуре 700-1000°C.

В уровне техники обнаружен источник информации, в котором аналогичный процесс проводят при той же температуре. Заявитель в обоснование патентоспособности своего изобретения ограничил формулу интервалом 800-850°C, в котором достигается новый неочевидный технический результат, а именно площадь поверхности катализатора значительно возрастает.

Однако в первоначальных материалах евразийской заявки имеется лишь один пример реализации изобретения с указанием температуры прокаливания 800°C. Какие-либо другие данные, свидетельствующие о возможности осуществления заявленного способа в интервале 800-850°C, отсутствуют.

В данной ситуации заявитель может включить в уточненную формулу изобретения только точечное значение температуры – 800°C.

Если в первоначальном описании евразийской заявки содержится лишь упоминание о каком-либо изобретении без приведения данных о возможности его

осуществления (т.е. не выполнено требование пункт 2.5.6. Правил) и такое изобретение не нашло своего отражения в формуле, то в этом случае в рамках рассматриваемой заявки не принимаются во внимание ни дополнительные сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения, ни формула, в которую включен пункт, касающийся этого изобретения.

В этом случае заявителю может быть предложено подать новую заявку на соответствующее изобретение с испрашиванием приоритета по дате подачи дополнительных материалов (правило 6(2) Инструкции). Такая возможность, безусловно, существует и в ситуациях, которые описаны выше в примерах, если заявитель не согласится с сохранением формулы в первоначальной редакции (пример 1) или невозможностью ее уточнения, как это может быть сделано (примеры 2-4).

Дополнительные материалы, указывающие на достижение технического результата, сведения о котором не содержались в первоначальных материалах заявки, принимаются к рассмотрению только в том случае, если вновь указанный технический результат однозначно мог быть выведен из первоначальных материалов заявки.

Пример 5

Изобретение относится к фармацевтическому средству, обладающему определенной биологической активностью. В материалах заявки приведены результаты тестов, подтверждающие наличие указанной активности. С учетом уровня техники экспертизой установлено отсутствие изобретательского уровня у заявленного изобретения. Впоследствии заявитель представил дополнительные экспериментальные данные, которые показывают, что заявленное средство демонстрирует неожиданное преимущество с точки зрения его низкой токсичности. С одной стороны, специалист в данной области всегда будет рассматривать биологическую активность и токсичность фармацевтического средства вместе, поскольку они тесно взаимосвязаны. С другой стороны, сведения, касающиеся низкой токсичности, представляют собой новый технический результат, который не был указан в материалах первоначальной евразийской заявки и никоим образом не следует из них.

Принятие к рассмотрению таких дополнительных сведений означало бы нарушение требований правила 49(3) Инструкции. Таким образом, в рассматриваемом случае представленные сведения о токсичности не могут быть приняты во внимание при оценке изобретательского уровня и не позволят изменить мнение экспертизы.

Глава 13. Процедура коллегиального рассмотрения заявки

13.1. Решение о выдаче евразийского патента или об отказе в выдаче евразийского патента по результатам экспертизы по существу, в соответствии со статьей 15(7) Конвенции, принимается от имени ЕАПВ коллегией с участием трех экспертов, являющихся штатными сотрудниками ЕАПВ, гражданами различных Договаривающихся государств. При этом один из экспертов осуществляет все производство по заявке до принятия по ней решения, в том числе подготовку проекта решения. Состав коллегии назначается начальником Управления экспертизы ЕАПВ. Эксперт, осуществляющий производство по евразийской заявке, до ее коллегиального рассмотрения, назначается начальником соответствующего отраслевого отдела Управления экспертизы и, как правило, является председателем коллегии. Этот эксперт имеет право вести диалог с заявителем (его представителем) от имени ЕАПВ в пределах своей компетенции.

13.2. Коллегиальному рассмотрению предшествует изучение материалов евразийской заявки и ссылочных документов каждым экспертом-членом коллегии. Председатель коллегии представляет членам коллегии краткое резюме по результатам рассмотрения евразийской заявки и обосновывает предлагаемое решение. Результаты коллегиального рассмотрения фиксируются в протоколе. Протокол и решение подписываются всеми членами коллегии, участвовавшими в рассмотрении.

13.3. Коллегия является независимой, при принятии решения руководствуется Евразийским патентным законодательством. В том случае, если один из членов коллегии имеет особое мнение, он может выразить данное мнение в соответствующей части протокола.