

ПРАКТИКА ЭКСПЕРТИЗЫ ЕВРАЗИЙСКИХ ЗАЯВОК ПО СУЩЕСТВУ

М.ПАНТЕЛЕЕВ, заместитель начальника отдела физики и электротехники ЕАПВ

Экспертиза евразийской заявки начинается с анализа формулы изобретения, в частности с определения ее полноты и достаточности для реализации изобретения.

Если экспертиза устанавливает, что формула изобретения не содержит необходимой информации для реализации изобретения, заявителю направляется уведомление, содержащее предложение скорректировать формулу изобретения. В уведомлении экспертизы могут также содержаться рекомендации по исключению из формулы изобретения признаков, не связанных с получением технического результата.

На этом же этапе осуществляется проверка соответствия требованию единства изобретения.

Если установлено несоответствие этому требованию, заявителю предлагается определиться, по какому (каким) изобретению должна проводиться экспертиза.

Подобная ситуация может возникнуть в случае, если изобретение по независимому пункту формулы изобретения признано непатентоспособным, а зависимые пункты с учетом этого обстоятельства характеризуют изобретения, не связанные единым изобретательским замыслом. В этом случае направляется подобный запрос, относящийся к зависимым пунктам.

Если соответствующего сообщения от заявителя не поступило, экспертиза рассматривает первое из упомянутых в формуле изобретение.

Практика рассмотрения евразийских заявок показывает, что главным препятствием для рассмотрения по существу изобретений на этом этапе выступает некорректное представление их в формуле изобретения. Как правило, выбор объекта

изобретения (устройство, способ и т.д.) не соответствует тем признакам, которыми оно представлено в формуле изобретения. Так, например, при описании устройства в формулу изобретения включаются признаки, относящиеся к методике использования этого устройства, происходящих при этом процессов и т.п.

Подобные замечания можно отнести и к зависимым пунктам формулы изобретения, где зачастую имеет место не развитие или уточнение изобретения по независимому пункту, а описывается иной объект изобретения (например, в независимом пункте представлено «Вещество», а в зависимом указано, что изобретение отличается тем, что это вещество «используется в качестве..»).

Следующий этап рассмотрения – оценка изобретения на его соответствие условию патентоспособности «промышленная применимость». Главное при этом – установление соответствия сведений о заявленном объекте реальным характеристикам этого объекта. Так, если установлено, что обоснование технического результата осуществлено на ошибочной предпосылке, то есть упомянутый в описании технический результат не может быть достигнут даже частично, по этому изобретению делается вывод о его несоответствии условию патентоспособности «промышленная применимость» независимо от того, может ли заявленный объект быть использован по указанному назначению.

Подобный вывод должен быть сделан в случае, когда заявитель не представил доказательств достижения технического результата по обоснованному запросу экспертизы.

Подобный же вывод должен быть сделан в случае, если экспертизой будет установлено, что характеристика изобретения, содержащаяся в формуле, не позволяет реализовать его в заявленном качестве и попытки внести соответствующие изменения в формулу не поддержаны заявителем.

При установлении возможности достижения технического результата экспертиза руководствуется принципом, согласно которому любое лицо, утверждающее о наличии какого-либо факта, несет бремя доказывания.

Так, например, в случае если заявлен ряд соединений, доказательство того, что все члены этого ряда обладают приписываемой им активностью, должно приводиться лицом, утверждающим это положение, т.е. заявителем.

Следующим этапом является оценка изобретения на его соответствие условию «новизна». При этом устанавливается известность в уровне техники этого или идентичного изобретения. Здесь следует обратить внимание на то, что при оценке новизны осуществляется не только проверка факта опубликования изобретения, но и поиск идентичных, по мнению специалиста, решений. В частности, изобретение может быть признано идентичным предложенному, даже если оно представлено в источнике информации без указания на некоторые признаки, имманентно присущие этому изобретению.

Изобретение считается не соответствующим условию патентоспособности «новизна», если из уровня техники установлена известность изобретения, характеризующегося всеми признаками, содержащимися в формуле заявленного изобретения. При этом не имеет значения количество источников информации, в которых содержится информация об известном объекте, то есть этот объект может быть описан по частям в нескольких источниках информации.

Следующий этап – оценка изобретения на его соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень», то есть оценка специалистом возможности создания заявленного изобретения, используя лишь знания, известные из уровня техники на дату подачи заявки (дату приоритета).

При этом уточняется, если в этом имеется необходимость, решаемая задача и определяется наиболее близкий из уровня техники аналог.

Однако это не обязательное условие и при оценке изобретения на соответствие этому условию. Экспертизой в качестве объекта сравнения может быть использован объект, не являющийся наиболее близким аналогом, но использованный заявителем в качестве прототипа, что в ряде случаев более целесообразно, поскольку при этом не будет

изобретения (устройство, способ и т.д.) не соответствует тем признакам, которыми оно представлено в формуле изобретения. Так, например, при описании устройства в формуле изобретения включаются признаки, относящиеся к методике использования этого устройства, происходящих при этом процессов и т.п.

Подобные замечания можно отнести и к зависимым пунктам формулы изобретения, где зачастую имеет место не развитие или уточнение изобретения по независимому пункту, а описывается иной объект изобретения (например, в независимом пункте представлено «Вещество», а в зависимом указано, что изобретение отличается тем, что это вещество «используется в качестве »)

Следующий этап рассмотрения – оценка изобретения на его соответствие условию патентоспособности «промышленная применимость». Главное при этом – установление соответствия сведений о заявленном объекте реальным характеристикам этого объекта. Так, если установлено, что обоснование технического результата осуществлено на ошибочной предпосылке, то есть упомянутый в описании технический результат не может быть достигнут даже частично, по этому изобретению делается вывод о его несоответствии условию патентоспособности «промышленная применимость» независимо от того, может ли заявленный объект быть использован по указанному назначению.

Подобный вывод должен быть сделан в случае, когда заявитель не представил доказательств достижения технического результата по обоснованному запросу экспертизы.

Подобный же вывод должен быть сделан в случае, если экспертизой будет установлено, что характеристика изобретения, содержащаяся в формуле, не позволяет реализовать его в заявленном качестве и попытки внести соответствующие изменения в формулу не поддержаны заявителем.

При установлении возможности достижения технического результата экспертиза руководствуется принципом, согласно которому любое лицо, утверждающее о наличии какого-либо факта, несет бремя доказывания.

Так, например, в случае если заявлен ряд соединений, доказательство того, что все члены этого ряда обладают приписываемой им активностью, должно приводиться лицом, утверждающим это положение, т.е. заявителем.

Следующим этапом является оценка изобретения на его соответствие условию «новизна». При этом устанавливается известность в уровне техники этого или идентичного изобретения. Здесь следует обратить внимание на то, что при оценке новизны осуществляется не только проверка факта опубликования изобретения, но и поиск идентичных, по мнению специалиста, решений. В частности, изобретение может быть признано идентичным предложенному, даже если оно представлено в источнике информации без указания на некоторые признаки, имманентно присущие этому изобретению.

Изобретение считается не соответствующим условию патентоспособности «новизна», если из уровня техники установлена известность изобретения, характеризующегося всеми признаками, содержащимися в формуле заявленного изобретения. При этом не имеет значения количество источников информации, в которых содержится информация об известном объекте, то есть этот объект может быть описан по частям в нескольких источниках информации.

Следующий этап – оценка изобретения на его соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень», то есть оценка специалистом возможности создания заявленного изобретения, используя лишь знания, известные из уровня техники на дату подачи заявки (дату приоритета).

При этом уточняется, если в этом имеется необходимость, решаемая задача и определяется наиболее близкий из уровня техники аналог.

Однако это не обязательное условие и при оценке изобретения на соответствие этому условию. Экспертизой в качестве объекта сравнения может быть использован объект, не являющийся наиболее близким аналогом, но использованный заявителем в качестве прототипа, что в ряде случаев более целесообразно, поскольку при этом не будет

возникать необходимость уточнения или изменения формулирования технического результата.

В результате сравнения заявленного изобретения с прототипом определяется совокупность (ти) признаков, связанная (ных) с достижением технического (ких) результата (тов), и определяется известность такой (таких) совокупности (тей) и соответствующего (щих) технического (ких) результата (тов) из уровня техники.

Если такая известность установлена, эксперт осуществляет оценку очевидности использования этих известных из уровня техники знаний в данном изобретении; при этом могут быть приняты в расчет иные обстоятельства, связанные с данным изобретением (например, если это изобретение направлено на удовлетворение длительно существующей потребности, преодоление существующей предубежденности и т.п.).

Эксперт может не приводить ссылки на конкретные источники информации, если речь идет о вещах, которые должны быть известны среднему специалисту, по крайней мере до тех пор, пока этого не потребует заявитель.

При установлении соответствия изобретения условиям патентоспособности проверяется правомерность испрашиваемого объема охраны. Если испрашиваемый объем не подтвержден описанием, заявителю предлагается либо скорректировать формулу изобретения, либо представить дополнительные правомерности таких притязаний. Патент не может быть выдан, если формула изобретения не удовлетворяет хотя бы одну из сторон (заявителя или экспертизу).