

## Проведение экспертизы по существу в Евразийском патентном ведомстве

■ **М.В.ПАНТЕЛЕЕВ,**  
 ■ **В.Б.ТАЛЯНСКИЙ** – специалисты Евразийского патентного ведомства (Москва)

**Авторы статьи рассказывают об особенностях проведения экспертизы по существу в Евразийском патентном ведомстве.**



### ЧАСТЬ I 1. Введение

Целью экспертизы по существу евразийской заявки является установление соответствия заявленного изобретения требованиям

Евразийской патентной конвенции (далее – Конвенция), Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее – Патентная инструкция), Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве (далее – Правила) и других нормативных правовых актов Евразийской патентной организации, определяющим патентоспособность изобретения.

Экспертиза евразийской заявки по существу заключается в установлении обстоятельств, препятствующих выдаче патента. Только при отсутствии таких обстоятельств евразийский патент на изобре-

тение может быть выдан. Установление таких обстоятельств осуществляется экспертизой путем исследования содержания предложенного изобретения по материалам евразийской заявки и сравнительного анализа изобретения и сведений из предшествующего уровня техники, выявляемых при проведении патентного поиска.

Евразийская заявка и отчет о патентном поиске публикуются Евразийским патентным ведомством (далее – ЕАПВ) в порядке, установленном Патентной инструкцией.

Экспертиза евразийской заявки по существу проводится по завершении формальной экспертизы при получении от заявителя соответствующего ходатайства, которое считается поданным при условии уплаты ЕАПВ пошлины за проведение экспертизы по существу. Ходатайство



о проведении экспертизы по существу может быть подано заявителем при подаче евразийской заявки или в более поздние сроки, не превышающие шести месяцев с даты ее публикации. Если отчет о патентном поиске публикуется отдельно от евразийской заявки, то шестимесячный срок исчисляется с даты публикации отчета о поиске. При наличии уважительных причин 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.

При переводе международной заявки, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ), на региональную стадию рассмотрения в ЕАПВ в соответствии с правилом 71 Патентной инструкции ходатайство о проведении экспертизы по существу должно быть подано, если к этому времени истек шестимесячный срок с даты публикации отчета о международном поиске. При непоступлении в установленные сроки ходатайства и/или пошлины за проведение экспертизы по существу евразийская заявка считается отозванной. Датой начала экспертизы по существу является дата направления заявителю уведомления об удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы по существу. Если евразийская заявка содержит притязания на группу изобретений, то в ходе экспертизы заявки по существу проверяется соблюдение требования единства изобретения.

Если заявитель после уведомления экспертизы об установленном нарушении требования единства изобретения не ограничивает свои притязания, то в соответствии с правилом 47(2) Патентной инструкции последующее рассмотрение проводится в отношении изобретения (или группы изобретений, отвечающих требованию единства), указанного в формуле изобретения первым. При этом

заявитель уведомляется о его праве на подачу выделенной или выделенных заявок. Соответствие требованию единства изобретения проверяется экспертизой при каждом изменении заявителем в процессе экспертизы формулы изобретения.

Решение по результатам экспертизы по существу принимается коллегией, в состав которой должно входить не менее трех экспертов. Предшествующее принятию решения производство по евразийской заявке осуществляется одним экспертом, ответственным за ее рассмотрение, в режиме диалога с заявителем и необходимыми консультациями с другими членами коллегии по любому возникающему вопросу.

#### **Первая стадия экспертизы по существу. Составление запроса и анализ ответа заявителя**

Проведение экспертизы по существу в ЕАПВ осуществляется в соответствии с правилом 47 Патентной инструкции.

#### **Анализ материалов заявки**

На первом этапе эксперт изучает содержащиеся в деле евразийской заявки документы, представленные заявителем при ее подаче, и документы, направленные заявителю и полученные от заявителя на предыдущих этапах рассмотрения заявки. Изучению подлежат заявление, описание изобретения, формула изобретения, графические материалы (чертежи), если они содержатся в заявке, платёжные и другие содержащиеся в заявке документы, включая отчет о патентном поиске и заключение международной предварительной экспертизы (если оно имеется), а также приоритетные документы и представленные на предыдущих этапах рассмотрения заявки дополнительные материалы и уведомления ЕАПВ (и национальных патентных ведомств, если они имеются).



Для ведения диалога с заявителем при необходимости в процессе экспертизы по существу уточняется имя (наименование) заявителя, наличие представителя, адрес для переписки, наличие у заявителя права на приоритет, правильность уплаты пошлин, возможность использования дополнительных материалов и другие сведения.

Далее анализируется описание изобретения и проверяется его соответствие правилу 23 Патентной инструкции. Описание анализируется с привлечением графических материалов (чертежей), если они содержатся в заявке. При этом уясняется задача, на решение которой направлено изобретение, и изучаются средства (совокупность признаков), по мнению заявителя, обеспечивающие решение поставленной задачи. На этом этапе у эксперта могут возникнуть **вопросы, требующие разъяснения заявителя**. Так, из описания может быть неясным, какой из приведенных в описании источников информации содержит характеристику прототипа, относительно которого сформулированы решаемая задача и достигаемый технический результат. В этом случае эксперт предлагает заявителю представить соответствующие разъяснения.

*Содержание описания изобретения не соответствует чертежам.* Несоответствия, имеющие характер очевидных ошибок, могут быть устранены уточнением описания без особых затруднений. Если несоответствия касаются существа изобретения, вопрос о возможности их устранения в рамках заявки должен решаться индивидуально в каждом конкретном случае с учетом требований правила 49 Патентной инструкции. В качестве общего правила можно указать на главенствующую роль описания в представлении изобретения в заявке.

*В описании конкретно не сформулированы решаемая задача и технический результат.* Если из приведенных в опи-

сании сведений о содержании изобретения и характеристики аналогов решаемая задача и технический результат очевидны и могут быть сформулированы, то заявителю предлагается внести эту информацию в описание изобретения.

Если соответствующей информации в описании нет, данное изобретение рассматривается с точки зрения технического результата, заключающегося в расширении арсенала средств, которые могут быть использованы для получения (или применения) изобретения по заявленному назначению, указанному в названии объекта изобретения в его формуле.

*Информация, подтверждающая осуществимость изобретения, содержащаяся в описании изобретения, может оказаться недостаточной.* В частности, у экспертизы могут возникнуть сомнения в возможности реализации какого-либо признака, содержащегося в формуле изобретения, в случае, если сведений о такой реализации не содержится в описании. В этом случае заявителю предлагается представить ссылку на источник информации, содержащий соответствующие сведения, с которым можно было ознакомиться до даты приоритета изобретения, или доказательства факта того, что такие сведения очевидным образом могут быть получены специалистом.

*Описание может не содержать достаточной информации, подтверждающей возможность достижения технического результата.* В частности, такие случаи имеют место при необходимости подтверждения ожидаемого технического результата при осуществлении изобретения с использованием альтернативных средств. При возникновении сомнений в возможности достижения технического результата при использовании всех или нескольких из числа указанных альтернативных средств для осуществления изобретения заявителю предлагается представить необходимые подтверждения.

При анализе формулы изобретения



на ее соответствие предъявляемым требованиям (правила 21, 24 Патентной инструкции и п. 2.6 Правил) к **основным требованиям, невыполнение которых приводит к обязательному запросу дополнительных материалов, относятся следующие:**

*(а) формула изобретения должна определять объем правовой охраны;*

*(б) формула изобретения должна выражать сущность изобретения;*

*(в) в формуле должно быть представлено одно изобретение или группа изобретений, связанных единым изобретательским замыслом.*

При несоответствии формулы изобретения требованиям подпунктов (а) и (б) анализ на ее соответствие требованиям подпункта (в) не проводится до устранения нарушений требований подпунктов (а) и (б). Проверка соответствия формулы изобретения требованиям подпункта (в) проводится при условии ее удовлетворения требованиям подпунктов (а) и (б).

Результаты анализа формулы изобретения по подпунктам (а) и (б) учитываются при оценке изобретения на соответствие условию патентоспособности «*промышленная применимость*». Формула изобретения считается определяющей объемом правовой охраны, если ее содержание позволяет определить круг объектов, охватываемых этой формулой, то есть объектов техники, в которых реализовано изобретение, охарактеризованное этой формулой.

При анализе формулы изобретения на соответствие требованию (а) определяется:

*отражает ли формула назначение изобретения (исключение составляют изобретения, относящиеся к химическим веществам);*

*имеют ли термины, содержащиеся в формуле, конкретное толкование, то есть являются ли признаки формулы идентифицируемыми. В частности, при выражении в формуле изобретения*

*его признаков терминами, имеющими неопределенный характер, как, например, «умеренно твердый», «ускоренный» и т.п., невозможно однозначно определить (ограничить) круг объектов, охватываемых этой формулой.*

При анализе формулы изобретения на соответствие требованию (б) определяется наличие в формуле всех признаков, необходимых для достижения технического результата, который может быть получен при осуществлении (применении) изобретения по указанному назначению. Наличие всех этих признаков означает, что в формуле изобретения достаточно информации для понимания сущности изобретения.

В случае несоответствия формулы изобретения требованиям подпунктов (а) или (б) заявителю направляется уведомление ЕАПВ (запрос, заключение) с указанием на недостатки формулы и предложением ее скорректировать, если это возможно, не выходя за рамки евразийской заявки.

При анализе формулы изобретения на соответствие требованию (в) определяется, характеризует ли формула в представленной редакции одно изобретение или группу изобретений по смыслу правила 4 Патентной инструкции. Если в формуле представлена группа изобретений, проверяется их соответствие требованию единства изобретения. При нарушении требования единства заявителю предлагается, если это возможно, изменить формулу изобретения так, чтобы устранить выявленное нарушение, а если это невозможно, указать, какое из изобретений (какие из изобретений, связанных единым изобретательским замыслом) должно быть рассмотрено в рамках настоящей заявки.

По результатам анализа формулы изобретения на соответствие требованиям правил 21 и 24 Патентной инструкции и п. 2.6 Правил экспертиза устанавливает наличие нарушений, допущенных при



изложении формулы изобретения, и определяет возможность их устранения. При проверке правильности составления формулы изобретения проверяется также возможность ее рассмотрения по существу изложенных в ней притязаний, исходя из оценки правильности уплаченных пошлин за подачу евразийской заявки и экспертизу по существу.

При установлении несоответствия уплаченной пошлины требуемому ее размерам заявителю предлагается доплатить недостающую сумму пошлины или уточнить свои притязания. О выявленных нарушениях и возможности их устранения заявитель уведомляется путем направления ему соответствующего запроса или заключения.

**Заявитель вправе устранить следующие недостатки формулы изобретения:**

*несоответствие независимого пункта требованиям, содержащимся в пункте 24(б) Патентной инструкции и в п. 2.6.3 Правил (независимый пункт должен относиться только к одному изобретению);*

*формула изобретения не содержит совокупности всех признаков, необходимых для достижения технического результата при осуществлении изобретения, при условии, что эти признаки содержатся в описании;*

*формула изобретения не отвечает требованию ясности и точности, что может быть устранено на основании описания и чертежей;*

*формула изобретения содержит не общеизвестный (новый) термин, раскрытый в описании;*

*в зависимом пункте формулы изобретения содержатся признаки, не совместимые с признаками пункта формулы, которому этот зависимый пункт подчинен;*

*формула изобретения не соответствует уплаченным пошлинам за подачу и экспертизу евразийской заявки;*

*в формуле изобретения представлено несколько изобретений, не связанных единым изобретательским замыслом.*

**Недостатки формулы изобретения, которые не могут быть устранены в рамках заявки:**

*формула и описание изобретения, а также графические материалы, если они имеются, не содержат всех признаков, необходимых для достижения ожидаемого от использования изобретения технического результата, который, по утверждению заявителя, должен быть получен (достигнут) при реализации изобретения по указанному в формуле назначению;*

*какой-либо из признаков, необходимых для отображения существа изобретения в формуле изобретения, не может быть идентифицирован, в частности, если он выражен новым, неизвестным из уровня техники термином, не раскрытым в описании изобретения.*

Графические материалы, чертежи, если они имеются в материалах заявки, проверяются на соответствие их содержания сведениям об изобретении, изложенным в описании и формуле изобретения. При установлении их несоответствия заявителю предлагается устранить выявленные противоречия, представив дополнительные материалы, содержащие уточненные или исправленные документы с учетом требований правила 49(3) Патентной инструкции.

Приоритетные документы, а также отчет о патентном поиске и заключение международной предварительной экспертизы (если они имеются), анализируются на предмет обоснованности испрашиваемого объема охраны и соответствия изобретения условиям патентоспособности. По результатам анализа заявителю указывается либо на невозможность выдачи евразийского патента с представленной формулой изобретения и предлагается, если это возможно, скорректировать свои притязания внесением изменений в фор-



мулу изобретения, либо заявитель уведомляется о готовности ЕАПВ выдать евразийский патент с представленной или измененной формулой изобретения.

Дополнительные материалы анализируются на соответствие требованиям к их содержанию, установленным правилом 49 Патентной инструкции. При этом также проверяется соблюдение сроков их представления и в установленных случаях правильность уплаты соответствующих пошлин.

При решении вопроса о возможности принятия дополнительных материалов, в том числе поступивших до начала экспертизы по существу, заявителю сообщаются требования, предъявляемые к дополнительным материалам. **Дополнительные материалы не должны:**

*изменять сущность изобретения;*  
*выходить за рамки раскрытия изобретения в первоначальных материалах евразийской заявки;*

*содержать дополнительную информацию о сущности изобретения (вопрос о представлении дополнительных материалов, содержащих примеры осуществления изобретения, будет рассмотрен ниже).*

Дополнительные материалы, представленные в связи с запросом или заключением экспертизы, должны содержать ответы на поставленные вопросы. Зачастую заявитель предоставляет дополнительные материалы, которые, по его мнению, будучи включенными в текст описания изобретения, устраняют его недостатки.

**К недостаткам** описания изобретения, **которые могут быть устранены** в рамках заявки путем представления дополнительных материалов, могут быть отнесены следующие:

*в описании нет раздела, касающегося уровня техники;*

*из описания следует, что изобретение направлено на усовершенствование известного из уровня техники объекта,*

*в то время как из приведенных аналогов невозможно сделать вывод, который из этих аналогов послужил прототипом данного изобретения;*

*в описании не указаны источники информации при описании аналогов;*

*в описании не указана функция (активность, назначение, роль в достижении технического результата) того или иного признака, содержащегося в формуле изобретения;*

*из описания остался неясным смысл того или иного термина, выражения;*

*в описании нет информации о тех или иных признаках, отраженных в формуле изобретения или графических материалах;*

*в описании содержатся сведения, не соответствующие графическим материалам и/или формуле изобретения;*

*в описании нет достаточного числа примеров или иных сведений, необходимых для понимания сущности изобретения и подтверждения возможности достижения технического результата (условия, при которых возможно включение в описание изобретения дополнительных примеров или иных сведений, рассматриваются ниже);*

*если в описании изобретения какие-либо сведения, в том числе технический результат, не были сформулированы или были сформулированы нечетко, и их уточнения и/или исправления, представленные в дополнительных материалах, ясны и очевидны для специалиста и не содержат информации, прямым образом не вытекающей из материалов евразийской заявки.*

**К недостаткам** описания изобретения, **которые не могут быть устранены** в рамках заявки представлением дополнительных материалов, относятся следующие:

*в описании изобретения нет сведений о назначении изобретения (для химических соединений – возможного их применения), то есть возможности*



*выполнения ими функции, характеризующей определенную общественную потребность;*

*в описании изобретения нет сведений об ожидаемом от использования (применения) изобретения техническом результате, необходимых для отбора технических признаков, как это предусмотрено правилом 24(3) Патентной инструкции;*

*в описании изобретения нет сведений, необходимых для осуществления изобретения;*

*в описании изобретения содержатся сведения, делающие невозможным осуществление изобретения.*

**Каковы же общие рекомендации по запрашиванию у заявителя дополнительных сведений и/или материалов?**

Уведомление экспертизы с замечаниями по формуле или описанию изобретения, графическим материалам или реферату, или предложениями по их изменению или дополнению составляется в форме запроса. Запрос дополнительных сведений и/или материалов осуществляется для проведения проверки патентоспособности изобретения или в случае признания изобретения принципиально патентоспособным для публикации и выдачи евразийского патента. В запросе целесообразно указывать, каким образом мотивы запроса влияют на отмеченные обстоятельства. При несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности запрос сведений, направленных на устранение выявленных в материалах заявки недостатков, не препятствующих проведению экспертизы, может не производиться. Так, в частности, не нужно требовать от заявителя представления формулы изобретения в оптимальном варианте, пока принципиально не решен вопрос о возможности выдачи патента.

Направляемый заявителю запрос может касаться сведений технического характера. В частности, могут запраши-

ваться сведения об ожидаемом от использования изобретения техническом результате, свойствах объекта, в котором он применяется, условиях осуществления изобретения, особенностях его использования или применения. Заявителю может быть предложено привести доказательства необходимости выбранных им средств для осуществления изобретения по указанному назначению и/или обосновать влияние признаков или их взаимообусловленность для достижения ожидаемого от использования изобретения технического результата, проявления свойств. Вопросы, поставленные в запросе, должны быть обоснованы соответствующими аргументами технического характера, если они затрагивают существо изобретения или связаны с его осуществлением.

Если формула изобретения, описание изобретения или графические материалы содержат недостатки, препятствующие проведению экспертизы, заявителю предлагается их устранить. Заявителю сообщается, что в случае его несогласия устранить нарушения требований к составлению формулы изобретения и ее несоответствия описанию изобретения и графическим материалам, препятствующие выдаче и/или публикации евразийского патента, по заявке может быть принято решение об отказе в выдаче евразийского патента, как это предусмотрено правилом 47(3) Патентной инструкции.

Замечания экспертизы, содержащиеся в запросе, должны сопровождаться ссылкой на нормативные документы, обосновывающие правомерность действий экспертизы. Замечание экспертизы должно сопровождаться указанием конкретного места в формуле или описании изобретения или позиции графических материалов, требующих корректировки.

Затребование от заявителя необходимых сведений и/или материалов должно осуществляться с использованием возможно меньшего числа запросов экспер-



тизы. Запрос должен быть составлен так, чтобы было ясно, какие действия может совершить заявитель для устранения выявленных недостатков описания изобретения, в частности, какие сведения должны быть им представлены и какие изменения или уточнения следует внести в материалы заявки.

Если по заявке, содержащей группу изобретений, соответствующую требованию единства, выявлены нарушения в характеристике отдельных изобретений группы, то заявитель уведомляется о том, что дальнейшая их экспертиза невозможна без устранения выявленных нарушений. Например, при некорректном изложении признаков в зависимых пунктах формулы изобретения, некоторых из независимых пунктов заявитель уведомляется о невозможности продолжить экспертизу без внесения изменений в формулу изобретения. В отношении других изобретений группы, при характеристике которых нарушения не были выявлены, целесообразно в этом же уведомлении

сообщить заявителю о результатах их рассмотрения в процессе экспертизы.

Подобный подход должен применяться и в случае установления несоответствия заявленной группы изобретений требованию единства. Наряду с предложением заявителю определиться относительно объекта дальнейшего рассмотрения, можно сообщить о предварительном мнении по возможному результату рассмотрения того или иного изобретения группы.

В своем запросе экспертиза может предложить вариант корректировки документов, устраняющий их недостатки каким-либо определенным образом, по ее мнению наиболее предпочтительным. При этом заявителю должно быть указано на рекомендательный характер такого предложения. Вместе с тем экспертиза не вправе настаивать на своем варианте. Достаточно, если несоответствия установленным правилам могут быть сняты так, как это предложит заявитель.

*(Продолжение следует)*

#### **Ждем предложений по внесению изменений и дополнений в 10-ю редакцию МКТУ**

В настоящее время Роспатентом осуществляется работа по подготовке предложений по внесению изменений и дополнений в 10-ю редакцию Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), версия 2013, которые станут предметом обсуждения в ходе 24-й сессии комитета экспертов Ниццкого союза по международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков, проведение которой запланировано на апрель – май 2014 г.

Если у вас имеются предложения, касающиеся дополнения конкретными терминами действующей 10-й редакции МКТУ или уточнения формулировок уже содержащихся в ней терминов, направляйте свои предложения в электронном виде по адресу: TZmееvskaya@rupto.ru.

Будем признательны за ваше участие в данной работе и готовы рассмотреть все предложения, поступившие до 15 октября с.г.

**Управление организации предоставления государственных услуг  
Управление международного сотрудничества Роспатента**

