

Особенности подачи и экспертизы выделенных заявок на изобретения в Евразийском патентном ведомстве

- **М.Е.ИГНАТОВ** – канд. хим. наук, начальник отдела по рассмотрению возражений, жалоб и контролю качества ЕАПВ (Москва, MIgnatov@EAPO.ORG),
- **М.А.СЕРОВА** – канд. юрид. наук, заместитель начальника отдела химии и медицины (Москва, MSerova@EAPO.ORG)

В статье рассмотрены основные моменты, связанные с подачей и экспертизой выделенных евразийских заявок с учетом требований нормативно-правовых актов ЕАПВ. Авторы анализируют вопросы, которые, по их мнению, недостаточно освещены в этих документах.



Правовой институт выделенных заявок предусмотрен Парижской конвенцией по охране промышленной собственности (ст. 4G). Согласно этой статье

разделение одной заявки на патент на несколько может быть осуществлено заявителем либо по собственной инициативе, либо после того, как экспертиза установит, что поданная заявка является комплексной (то есть содержит группу изобретений, не отвечающих требованию единства изобретения). В

обеих ситуациях для выделенных заявок сохраняется дата подачи первоначальной заявки, а в соответствующих случаях – и дата приоритета. В указанной статье отме-



чено также, что *«каждой стране союза предоставляется право определить условия, при которых разрешается такое разделение»*.

Нормативно-правовыми актами Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ), определяющими условия подачи выделенных евразийских заявок, яв-



ляются Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции (далее – инструкция) и Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в ЕАПВ (далее – правила ЕАПВ). В частности, в правиле 49(б) инструкции указано, что заявитель имеет право подать выделенную евразийскую заявку при наличии в первоначальной евразийской заявке, поданной тем же заявителем, других изобретений. Выделенная евразийская заявка имеет дату подачи и, в соответствующих случаях, дату приоритета первоначальной евразийской заявки, из которой она была выделена, если выделенная заявка подана только в отношении тех изобретений, которые были раскрыты в первоначальной евразийской заявке, а содержащиеся в выделенной заявке сведения не выходят за рамки первоначальной заявки. Формула изобретения по выделенной евразийской заявке не должна содержать изобретений, тождественных изобретениям, в отношении которых правовая охрана испрашивается по первоначальной заявке, за исключением ограничения первоначальной заявки согласно правилу 4 инструкции в случае нарушения требования единства изобретения.

В п. 2.9 правил ЕАПВ указано, что заявитель имеет право подать выделенную евразийскую заявку на другие изобретения, раскрытые в первоначальной евразийской заявке, и выделенная евразийская заявка должна удовлетворять всем требованиям к евразийской заявке. Кроме того, в данном пункте более подробно описаны некоторые дополнительные требования, предъявляемые к выделенным евразийским заявкам. В частности, отмечено что выделенная евразийская заявка может быть источником для выделения из нее другой выделенной евразийской заявки на выдачу патента на изобретение при

условии, что это изобретение было раскрыто как в первоначальной заявке, так и в первой выделенной заявке.

Остановимся более подробно на некоторых **ситуациях, связанных с подачей и рассмотрением выделенных евразийских заявок**. Когда в первоначальной евразийской заявке заявлена группа изобретений и в процессе экспертизы установлено, что при этом не соблюдается требование единства изобретения (правило 4 инструкции), заявитель может подать одну или несколько выделенных евразийских заявок, оставив по своему усмотрению в первоначальной заявке изобретение или группу изобретений, удовлетворяющих требованию единства. При этом каждая из выделенных заявок (если их несколько) также должна удовлетворять этому требованию. Все выделенные заявки сохраняют дату подачи первоначальной евразийской заявки, а если по ней был испрашен приоритет – то и дату приоритета при условии, что в приоритетной заявке были раскрыты изобретения, заявленные в выделенных заявках.

Когда по первоначальной заявке испрашивалось несколько приоритетов, то по каждой выделенной заявке может быть сохранен один или несколько приоритетов только в случае, если в соответствующих приоритетных документах были раскрыты изобретения, которые вошли в формулу изобретения выделенной заявки. В противном случае приоритет по выделенной заявке не устанавливается. Если по первоначальной заявке притязания на приоритет были отклонены экспертизой или заявитель по тем или иным причинам отказался от них, то по выделенной заявке приоритет также не устанавливается.

Заявитель имеет право и по собственной инициативе разделить группу изобретений, представленную в



первоначальной евразийской заявке, и подать одну или несколько выделенных евразийских заявок, исключив из притязаний первоначальной заявки соответствующие изобретения. Однако такое встречается нечасто. Обычно заявитель подает выделенную заявку на изобретения, которые не вошли в формулу изобретения первоначальной заявки, но содержались в ее описании. Например, в первоначальной евразийской заявке предложен способ получения продукта. В описании заявки подробно охарактеризованы все стадии и режимы способа и, кроме того, описано устройство, с помощью которого осуществляется данный способ. Заявитель имеет право подать выделенную заявку на устройство для осуществления указанного способа. При этом дата подачи выделенной заявки будет установлена по дате подачи первоначальной заявки, а если был испрашен приоритет и в приоритетном документе описано данное устройство, то этот приоритет будет сохранен и по выделенной заявке. Однако, если в приоритетном документе устройство не было раскрыто, приоритет по выделенной заявке не может быть установлен. В случае соответствия заявленных в обеих заявках изобретений всем условиям патентоспособности и иным требованиям к материалам евразийской заявки, заявитель получает два евразийских патента: один на способ, другой на устройство, имеющих одинаковую дату начала действия патента (дату подачи первоначальной заявки) и соответствующую дату приоритета.

Приведенный пример описывает простую и понятную ситуацию, как правило, не вызывающую особых проблем при экспертизе. Но чаще в практике экспертизы встречается иное. Заявитель подает выделенную заявку на изобретение, ссылаясь на то, что это изобре-

тение было охарактеризовано в описании первоначальной заявки. Однако в описании может быть либо только одна строчка, относящаяся к заявленному в выделенной заявке изобретению, либо только одно слово, упомянутое при перечислении в ряду других подобных определений.

Пример 1. В первоначальной заявке в формуле изобретения предложена фармацевтическая композиция для лечения кардиологических заболеваний, содержащая активное вещество X. В описании заявки перечислено множество различных заболеваний, (ишемическая болезнь сердца, стенокардия, артериальная гипертензия, порок сердца и т.п.), для профилактики и лечения которых, по мнению заявителя, может быть использована данная композиция. Однако представленные в заявке сведения подтверждают возможность использования заявленной композиции только для лечения таких заболеваний как стенокардия и порок сердца. Никаких конкретных данных, относящихся к способу лечения или профилактики какого-либо другого заболевания, в материалах заявки нет. Заявитель подал выделенную заявку на способ лечения одного из заболеваний из числа перечисленных в описании первоначальной заявки, а именно: артериальной гипертензии, с использованием данной фармацевтической композиции, причем в качестве описания представил описание первоначальной заявки. В данной ситуации вторая заявка не может быть признана выделенной, поскольку в первоначальной заявке такое изобретение как способ лечения артериальной гипертензии не было раскрыто, то есть нарушены требования не только правила 49(б) инструкции и п. 2.9 правил ЕАПВ, но и требования правила 211(3) инструкции, в соответствии с которым евразийская заявка должна раскры-



вать изобретение достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом (здесь не рассматривается вопрос о том, какой объем притязаний будет правомерно охвачен формулой изобретения в случае выдачи патента по первоначальной заявке).

Если бы заявитель в описании второй заявки на способ лечения артериальной гипертензии включил конкретные данные, относящиеся к заявленному способу лечения, то и в этом случае заявка не могла быть признана выделенной, поскольку эти данные (достоверные сведения, раскрывающие способ лечения соответствующего заболевания) отсутствовали в материалах первоначальной заявки. Поэтому вторая заявка не является выделенной, и по ней не может быть установлена дата подачи (или приоритета) первой заявки. Эта заявка представляет собой обычную заявку с датой подачи, соответствующей дате ее поступления в ЕАПВ. Приоритет по такой заявке, если он испрашен заявителем, устанавливается на общих основаниях, изложенных в правиле 6 инструкции.

Следует отметить, что такая заявка могла бы быть подана и другим лицом, поскольку, по существу, является заявкой на так называемое «*селективное изобретение*». Однако, как показывает практика экспертизы, понятия «*выделенная заявка*» и заявка на «*селективное изобретение*» зачастую смешиваются. Этому способствует отсутствие четких положений в нормативно-правовых актах ЕАПВ, позволяющих разграничивать данные понятия. В первую очередь это касается указанного выше правила 49(б) инструкции, согласно которому выделенная евразийская заявка может быть подана при наличии в первоначальной евразийской заявке, поданной тем же заявителем,

других изобретений.

Несмотря на то, что в указанном правиле и в п. 2.9 правил ЕАПВ также говорится и о необходимости раскрытия в первоначальной заявке изобретений, на которые может быть подана выделенная заявка, как правило, заявитель считает, что простого упоминания о возможном предмете изобретения в первоначальной заявке, как в приведенном выше примере 1, достаточно для подачи выделенной заявки на это изобретение, поскольку оно «*наличествует*» и «*раскрыто*» в первоначальной заявке. Однако, по нашему мнению, с таким подходом согласиться нельзя, и в данном случае речь может идти только о заявке на селективное изобретение.

Вместе с тем, поскольку в упомянутых выше правиле 49(б) инструкции и п. 2.9 правил ЕАПВ не раскрывается смысловое содержание словосочетания «*при наличии других изобретений*» и не указано, что именно следует понимать под раскрытием изобретения, не говоря уже об отсутствии определения селективного изобретения как такового, споры между заявителями и экспертами ЕАПВ по поводу того, какая заявка может считаться выделенной, а какая – заявкой на селективное изобретение, продолжаются и число «выделенных» заявок, подаваемых в ЕАПВ, которые на самом деле таковыми не являются, продолжает расти.

Смешение понятий «*выделенная заявка*» и заявка на «*селективное изобретение*» может затронуть и интересы третьих лиц. Ведь любое лицо, ознакомившись с опубликованными материалами первоначальной заявки, вправе начать разработку собственного изобретения, которое является селективным по отношению к этой заявке, совершенно не предполагая, что на это же изобретение через какое-то время будет выдан патент на основании за-



явки, выделенной из первоначальной, что может привести к неопределенной правовой ситуации и длительным судебным разбирательствам.

Напомним, что под селективным изобретением понимается изобретение, которое заключается в выборе отдельного элемента (например, химического соединения) или нескольких элементов (например, узкой группы химических соединений), либо частного значения или более узкого интервала значений какого-либо параметра из известного более широкого диапазона. Наиболее часто в качестве селективных изобретений заявляются именно химические соединения с установленной структурой, которые подпадают под общую структурную формулу известных соединений, но не описанные как специально полученные и охарактеризованные и при этом проявляющие новые, неизвестные для группы свойства в качественном и/или количественном отношении.

К сожалению, только эта ситуация отражена в нормативно-правовых актах ЕАПВ, а именно: в п. 5.8 правил ЕАПВ, который касается оценки изобретательского уровня изобретения. Однако очевидно, что природа селективного изобретения, как следует из приведенного выше определения, этим не ограничивается. Например, в одной из наших статей подробно обсуждалась возможность охраны в рамках правового понятия «селективное изобретение» не только индивидуального химического соединения, но и различных составов, смесей (композиций), в том числе фармацевтического назначения¹.

Другими примерами селективных изобретений могут быть: выбор из известного широкого диапазона частного

значения или узкого интервала какого-либо параметра, в частности, температуры, давления, количественного содержания и/или соотношения реагентов в процессе химического синтеза; выбор каких-либо частных признаков из более широкой известной группы, представленной обобщенным понятием и/или простым перечислением элементов.

Таким образом, еще раз подчеркнем, что заявка, поданные как выделенные, на изобретения, которые охарактеризованы в первоначальной заявке простым их упоминанием, не могут считаться выделенными заявками.

Пример 2. В первоначальной заявке заявлена группа химических соединений, представленная структурной формулой Маркуша. Заявитель подает выделенную заявку на одно конкретное соединение, которое подпадает под общую структурную формулу группы соединений первоначальной заявки. Однако описание этой заявки не содержит сведений о его получении (примера синтеза), и данное соединение не охарактеризовано в описании первоначальной заявки с помощью физико-химических и иных параметров. Поэтому вторая заявка не может считаться выделенной, поскольку заявленное в ней соединение не было раскрыто в первоначальной заявке. Изобретение, представленное во второй заявке, может рассматриваться только как селективное при условии выполнения требований п. 5.8 правил ЕАПВ. При этом датой подачи второй заявки считается дата ее поступления в ЕАПВ.

Если в рассмотренной выше ситуации вторая заявка подана на конкретное соединение или группу соединений, которые были получены и охарактеризованы в описании первоначальной заявки, такая заявка может рассматриваться в качестве выделенной, сохраняя дату подачи и в соответствующих

¹ Игнатов М.Е., Серова М.А. Оценка патентоспособности изобретений, относящихся к объекту «композиция». Часть II//Патентный поверенный. 2018. № 4. С. 29.



случаях дату приоритета первоначальной заявки. При этом в случае выдачи патентов по обеим заявкам соединения, представленные в выделенной заявке, должны быть исключены из притязаний по первоначальной заявке.

Пример 3. В выделенной заявке к рассмотрению предложена фармацевтическая композиция, содержащая 50 мг активного вещества X. Первоначальная заявка касается фармацевтической композиции, содержащей 30–70 мг вещества X. Даже если значение 50 мг указано в описании первоначальной заявки, но не приведены конкретные данные о получении и использовании такой композиции, соответствующую заявку нельзя признать выделенной, поскольку заявленное в этой заявке изобретение не удовлетворяет требованию раскрытия, предусмотренному указанными выше нормативно-правовыми актами ЕАПВ, в частности, правилом 211(3) инструкции.

Как и в предыдущем примере, изобретение по второй заявке может быть отнесено к категории селективных, и на него может быть выдан евразийский патент только в случае, если, **во-первых**, композиция, содержащая 50 мг вещества X, будет получена и охарактеризована во второй заявке. И, **во-вторых**, эта композиция будет обеспечивать достижение неочевидного технического результата, который в качественном и/или количественном отношении превосходит результат, достигаемый при использовании композиции, представленной в первой заявке.

Выше мы специально акцентировали внимание читателя на условии, касающемся упоминания в первоначальной заявке величины 50 мг вещества X, поскольку заявители зачастую подают выделенные заявки на изобретения, формулы которых содержат признаки, представляющие собой значения каких-либо

параметров, входящих в более широкие интервалы, представленные в формуле первоначальной заявки, хотя эти значения вообще никак не обозначены в первоначальной заявке.

При этом заявители для обоснования правомерности подачи такой выделенной заявки обычно утверждают, что для специалиста очевидно вхождение конкретного выбранного значения в указанный выше интервал, и поэтому оно раскрыто в первоначальной заявке. Однако такой довод нельзя признать корректным.

На практике встречаются и более парадоксальные ситуации.

Пример 4. В первоначальной заявке было заявлено известное химическое соединение с более высокой степенью чистоты и способ его получения, обеспечивающий заданную чистоту. Заявитель в процессе экспертизы подал выделенную заявку на композицию, содержащую это соединение с указанной степенью чистоты.

В описании первоначальной заявки, как и в описании выделенной заявки, отмечено, что известное химическое соединение используется в составе лекарственного средства, имеющегося в продаже. Какие-либо данные, относящиеся к такому объекту как композиция, содержащая указанное соединение, или к любой другой композиции, в материалах первоначальной и второй заявки отсутствовали. Заявитель в качестве обоснования правомерности подачи выделенной заявки указывал, что поскольку известное лекарственное средство, в состав которого входит упомянутое соединение, можно считать композицией, то, по его мнению, композиция как объект изобретения была раскрыта в первоначальной заявке. Данное утверждение неправомерно. В соответствии с п. 2.5.6.3 правил ЕАПВ для изобретения, относящегося к композиции,



в описании заявки должны быть приведены примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в ее состав, и их количественное соотношение, а также описывается способ получения композиции. Как уже отмечалось, эти сведения в первоначальной заявке отсутствовали, поэтому вторая заявка не отвечает указанным выше требованиям, предъявляемым к выделенным заявкам нормативно-правовыми актами ЕАПВ, и, следовательно, не может рассматриваться в качестве выделенной. По такой заявке евразийский патент не выдается.

Кроме того, следует отметить, что как первоначальная, так и вторая заявка в отношении такого объекта как композиция не отвечает требованиям правила 211(3) инструкции, в соответствии с которым евразийская заявка должна раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом.

Зачастую заявитель нарушает требования правила 49(б) инструкции (по незнанию или преднамеренно), включая в формулу изобретения выделенной заявки технические решения, тождественные изобретениям, в отношении которых правовая охрана испрашивается в первоначальной заявке. При этом в процессе экспертизы первоначальной заявки часть изобретений, представленных как в первоначальной, так и в выделенной заявке, признана непатентоспособной. Можно полагать, что в данной ситуации заявитель надеется, что по указанным изобретениям, заявленным во второй заявке, экспертиза может изменить свое мнение относительно их патентоспособности, что теоретически возможно, но практически редко осуществимо.

Здесь, как нам представляется, имеет смысл подробнее остановиться на том, что следует понимать под тож-

дественными изобретениями, поскольку иногда возникают противоречия между заявителем и экспертизой, вызванные различным толкованием этого понятия. Очевидно, что тождественными являются изобретения, которые относятся к одному и тому же объекту и содержат идентичные технические признаки в соответствующем пункте формулы изобретения, причем число этих признаков должно полностью совпадать. При этом, конечно, надо иметь в виду, что один и тот же признак в формуле может быть выражен различными терминами. Так, химическое соединение можно представить в виде структурной формулы или его наименования по одной из химических номенклатур или даже его тривиальным названием. Например, такой признак как фтористоводородная кислота может быть представлен и как плавиковая кислота, и как HF. Другой пример: в формуле изобретения может быть указано, что «...отверстие представляет собой окружность, имеющую радиус 20 мм», или «...отверстие выполнено в форме круга с диаметром 40 мм». Понятно, что в приведенных примерах речь идет об одних и тех же технических признаках изобретения, хотя и выраженных по-разному, то есть в данном случае такие изобретения являются тождественными.

Если изобретения относятся к разным объектам, хотя и содержат одни и те же технические признаки, их тождественными признать нельзя. Например, фармацевтическая композиция для лечения заболевания X, содержащая активные вещества А и Б, и комбинация для лечения заболевания X, включающая компоненты А и Б, не являются тождественными изобретениями, поскольку относятся к разным объектам. Поэтому заявитель может, сохранив в первоначальной заявке такой объект как фармацевтическая композиция,



подать выделенную заявку на фармацевтическую комбинацию и при наличии в материалах первоначальной заявки сведений, подтверждающих возможность осуществления соответствующих технических решений, получить два патента на эти изобретения.

Необходимо также рассмотреть следующую ситуацию. В первоначальной заявке заявлено изобретение, в формуле которого один из признаков выражен в виде альтернативы (*A* или *B*). Заявитель подал выделенную заявку, в которой при прочих равных условиях этот же признак представлен в единственном числе (например, *B*). На первый взгляд, изобретения не тождественны. Однако в случае признания патентоспособности технического решения по первоначальной заявке и выдаче по ней патента, его формула будет включать как изобретение, где указанный признак будет иметь значение *A*, так и изобретение, где этот признак будет иметь значение *B*. Тогда вторая «выделенная» заявка будет содержать изобретение, тождественное изобретению по первоначальной заявке, что противоречит требованию правила 49(6) инструкции. В данном случае вторая заявка может быть рассмотрена как выделенная, только если из притязаний по первоначальной заявке заявитель исключит признак *B*, оставив единственное значение *A*.

Если альтернативных признаков в формуле первоначальной заявки более двух, подход к рассмотрению заявок остается прежним: из притязаний первоначальной заявки необходимо исключить значения альтернативных признаков, включенных заявителем во вторую заявку. На практике может возникнуть ситуация, когда выделенная заявка включает формулу изобретения, содержащую притязания, которые были изложены заявителем в зависимом пункте (пунктах) формулы первоначальной

заявки, то есть выделенная заявка подана на частный случай (частные случаи) изобретения по первоначальной заявке.

По мнению авторов, и в этом случае изобретения по выделенной и первоначальной заявке следует признать тождественными, несмотря на неодинаковую форму изложения, поскольку они характеризуются фактически одними и теми же признаками. По существу, в первоначальной заявке эти признаки разнесены по независимому и зависимому (зависимым) пунктам формулы изобретения, а в выделенной – присутствуют вместе в одном пункте формулы, так как зависимый пункт формулы изобретения *a priori* включает в себя все признаки независимого пункта, к которому он относится, а также признаки, развивающие и/или уточняющие независимый пункт (п. 2.6.1 правил ЕАПВ).

Пример 5. В независимом пункте формулы изобретения первоначальной заявки предложена группа химических соединений, представленная структурной формулой Маркуша. Зависимый пункт касается конкретного соединения, подпадающего под эту структурную формулу, имеющего определенные значения радикалов, выбранные из приведенных в независимом пункте. Данное соединение раскрыто в первоначальной заявке в соответствии со всеми требованиями нормативно-правовых актов ЕАПВ, предъявляемыми к защите химических соединений².

Заявитель подает выделенную заявку на это соединение и утверждает, что изобретения по первоначальной и выделенной заявке не тождественны. Однако поскольку указанное соединение, как отмечено выше, подпадает под

² Игнатов М.Е., Серова М.А. Экспертиза изобретений в области химии в Евразийском патентном ведомстве//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 1. С. 58.



общую структурную формулу группы химических соединений, охарактеризованных в первоначальной заявке, и, следовательно, входит в объем притязаний этой заявки (тем более, что оно заявлено в зависимом пункте формулы изобретения), то в отношении данного соединения следует признать тождественность изобретений, заявленных в обеих заявках. В этом случае вторая заявка, естественно, не может считаться выделенной из первоначальной. Кроме того, нельзя забывать о возможности преобразования указанного зависимого пункта формулы изобретения первоначальной заявки в независимый, что может быть сделано заявителем на любом этапе ее рассмотрения в ЕАПВ до даты вынесения решения об отказе в выдаче евразийского патента или решения о его выдаче, а также в случае подачи возражения на решение об отказе в выдаче патента или возражения против его выдачи (правило 49(3) инструкции). При этом такой пункт будет полностью повторять независимый пункт формулы изобретения по выделенной заявке. В данной ситуации, как и при подаче выделенной заявки на одно из альтернативных изобретений, вторая заявка может считаться выделенной только при условии исключения из притязаний по первоначальной заявке соответствующего зависимого пункта.

Согласно указанному выше правилу 49(6) инструкции описание изобретения по выделенной евразийской заявке не должно содержать сведений, не относящихся к заявленным в этой заявке изобретениям. Однако заявитель часто не соблюдает это требование, представляя в качестве описания выделенной заявки описание первоначальной, не внося в него необходимые уточнения. В настоящее время экспертиза требует выполнения этого условия, но, очевидно, в перспективе, учитывая инте-

ресы заявителя, указанное требование может быть исключено из нормативно-правовых актов ЕАПВ. Однако в случае выдачи евразийского патента по выделенной заявке вся информация, не относящаяся к данному изобретению, должна быть исключена из описания патента.

Как уже отмечалось, выделенная заявка может являться источником для выделения из нее другой выделенной заявки. Поэтому теоретически можно представить своеобразную цепочку заявок, состоящую из первоначальной и ряда выделенных (выделенных из выделенных) заявок. Например, в формуле изобретения первоначальной заявки представлена только группа химических соединений общей структурной формулы. В описании этой заявки раскрыт способ получения этой группы соединений, получены и охарактеризованы конкретные соединения, подпадающие под общую структурную формулу, описано их применение. В этой ситуации заявитель имеет возможность подать ряд выделенных заявок. В частности, в первой выделенной заявке заявить более узкую группу соединений, чем в первоначальной. Затем, постоянно уменьшая число соединений, подать вторую и последующие выделенные заявки, в итоге придя к последней выделенной заявке на одно конкретное соединение.

Не забудем также и возможность заявителя подать выделенную заявку из первоначальной или из первой выделенной заявки на способ получения соединений общей структурной формулы и другую – на их применение. Все упомянутые заявки будут иметь одну и ту же дату подачи и в соответствующих случаях одну дату приоритета. Если будет признана патентоспособность всех заявленных технических решений, заявитель может получить пакет патентов, охватывающих определенную область



техники. Понятно, что такая схема подачи заявок более сложна и затратна с позиции уплаты пошлин за каждую выделенную заявку. Конечно, заявитель мог все указанные выше изобретения заявить и в первоначальной заявке и получить один патент, формула которого содержит группу изобретений. Однако *«пути заявителя неисповедимы»*, а рассмотренная ситуация допустима как исходя из самого понятия *«выделенная заявка»*, так и требований нормативно-правовых актов ЕАПВ.

Сроки подачи выделенной евразийской заявки также регламентированы. Такая заявка может быть подана, если на дату ее подачи первоначальная заявка не отозвана или не считается отозванной. Поэтому, если первоначальная заявка считается отозванной, заявителю при подаче выделенной заявки необходимо восстановить права по первоначальной заявке и только после этого подавать выделенную заявку. Если все сроки для восстановления прав по первоначальной заявке истекли и осуществление этого юридическое действие невозможно, вторая заявка уже не может считаться выделенной со всеми вытекающими последствиями.

Если экспертиза признала патентоспособность изобретения по первоначальной заявке, подача выделенной заявки возможна только до даты выдачи евразийского патента по первоначальной заявке. В связи с этим в данной ситуации у заявителя остается не так много времени для подачи выделенной заявки, поскольку период между вынесением экспертизой решения о выдаче евразийского патента и датой его выдачи составляет, как правило, два–три месяца.

Когда экспертиза ЕАПВ принимает решение об отказе в выдаче патента на изобретение, заявленное в первоначальной заявке, у заявителя остается

возможность подать выделенную заявку в течение времени, ограниченного сроком исчерпания возможности обжалования этого решения, то есть сроком подачи возражения на отказное решение, сроком его рассмотрения коллегией экспертов ЕАПВ, сроком подачи апелляции на решение по возражению, сроком рассмотрения апелляции и направления решения по апелляции. Таким образом, у заявителя имеется достаточно времени для того, чтобы в ходе оспаривания решения экспертизы по первоначальной заявке подать выделенную заявку, и не исключена ситуация, когда заявитель получит евразийский патент на изобретение, заявленное в выделенной заявке, тогда как по первоначальной заявке патент выдан не будет. При этом началом действия патента будет считаться дата подачи первоначальной заявки, а в ряде случаев может быть установлен и соответствующий приоритет, испрашенный по первоначальной заявке.

Выделенная заявка должна быть подана в ЕАПВ тем же заявителем, что и первоначальная. В случае изменения наименования заявителя – юридического лица при подаче выделенной заявки необходимо представить соответствующие документы, подтверждающие такое изменение. Если выделенная заявка подается другим заявителем, обязательным является соблюдение положений о передаче права на евразийскую заявку, предусмотренных правилами 13 и 621 инструкции.

Экспертиза по существу выделенной евразийской заявки осуществляется после поступления соответствующего ходатайства аналогично экспертизе обычной заявки с учетом результатов патентного поиска, проведенного по первоначальной заявке. В этом случае срок подачи указанного ходатайства исчисляется с даты публикации отче-



та о поиске по первоначальной заявке. Если на дату поступления выделенной заявки в ЕАПВ срок подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу, установленный правилом 46(1) инструкции (в течение шести месяцев с даты публикации евразийской заявки или с даты публикации отчета о поиске), уже истек, то такое ходатайство подается при подаче выделенной заявки.

Если по выделенной заявке необходимо проведение нового патентного поиска (в частности, когда в формулу изобретения этой заявки включены изобретения, отсутствовавшие в формуле первоначальной заявки), отчет о котором публикуется в соответствии с правилом 44 инструкции, ходатайство

о проведении экспертизы по существу должно быть подано в сроки, установленные для обычных заявок с учетом даты публикации отчета о поиске по выделенной заявке.

Список литературы

1. *Игнатов М.Е., Серова М.А. Оценка патентоспособности изобретений, относящихся к объекту «композиция». Часть III//Патентный поверенный. 2018. № 4.*

2. *Игнатов М.Е., Серова М.А. Экспертиза изобретений в области химии в Евразийском патентном ведомстве//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 1.*

Уважаемые коллеги!

Редакция недорого и оперативно представит ваши достижения всему миру.

Реклама в нашем журнале повысит ваш рейтинг, поможет добиться успеха, найти клиентов и партнеров по бизнесу.

Помните, что ваш товар особенный – интеллектуальный, и поэтому доверить его можно только профессионалам.

Вы готовы? Поговорим о цене:

- цена 1 полосы — 24 тыс. руб. (без НДС),
- 1/2 полосы — 12 тыс. руб. (без НДС),
- 1/3 полосы — 8 тыс. руб. (без НДС).

Если вы хотите увидеть свою рекламу в цвете,

- цена 1 полосы — от 56 тыс. руб. (без НДС).

Технические требования к макету

1. формат (обрезной) – 167,5 × 240 мм (+5 мм на обрезку)
2. цветовая модель – CMYK
3. разрешение – 300 dpi
4. форматы файлов – PDF, EPS (Иллюстратор v5 или ниже), TIF, JPG (без компрессии)

Возможно изготовление оригинал-макета силами редакции.

