



УДК 347.77

ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕКТИВНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ: АНАЛИЗ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ



В статье А.В. Гутман – главного эксперта Евразийского патентного ведомства, исследуется понятие «селективное изобретение» сквозь призму патентного законодательства и правоприменительной практики национальных и региональных патентных ведомств мира. Анализируются подходы к оценке новизны селективных изобретений в ведущих юрисдикциях с учетом последних тенденций и изменений. Представлена позиция автора в отношении ограничения селективных изобретений определенными областями техники и применения особых дополнительных критериев при оценке их новизны.

Ключевые слова: селективное изобретение, патентоспособность, элемент, множество, интервал, новизна, общее раскрытие, частное решение, область техники.

FEATURES OF SELECTIVE INVENTIONS: AN ANALYSIS OF WORLD PRACTICE

The article of A.V. Gutman, the Chief examiner of the Eurasian Patent Office, examines the concept of «selective invention» through the prism of patent legislation and law enforcement practice of national and regional Patent offices of the world. The approaches to assessing the novelty of selective inventions in leading jurisdictions are analyzed, taking into account the latest trends and changes. The author's position regarding the limitation of selective inventions to certain fields of technology and the application of special additional criteria in assessing their novelty is presented.

Key words: selective invention, patentability, element, set, interval, novelty, general disclosure, particular solution, field of technology.

Введение

В современном динамично развивающемся мире обмен знаниями, идеями и опытом, а также создание транснациональных компаний и корпораций играют неопределимую роль, поэтому сложно представить будущее без непрерывно совершенствующейся международной платформы по защите результатов интеллектуальной

деятельности, в том числе таких объектов патентного права как изобретения.

В этих обстоятельствах перспективными представляются постоянный пересмотр патентного законодательства (как международного, так и региональных/национальных) с учетом накопленного опыта развития ведущих патентных систем и общих достижений нормотворчества, расширение

всестороннего сотрудничества в области патентования, а также работа по сближению методических подходов к проведению экспертизы заявок на выдачу патентов между различными ведомствами. Чтобы экспертиза была действительно эффективной, она должна включать ряд мер, например, поиск возможностей для согласованного и однозначного толкования основополагающих терминов и понятий, используемых в патентном праве, выработку единообразной практики оценки патентоспособности изобретений в различных областях техники и формирование общих требований к составлению заявок на выдачу патентов.



В 1998 г. по инициативе ВОИС был создан постоянный комитет по патентному праву – площадка для обсуждения и комплексного анализа текущих и будущих задач, направленных на прогрессивное развитие международного патентного права, координации усилий с целью решения актуальных проблем, призванная служить для государств-членов эффективным механизмом организации их последовательной и плодотворной работы¹. Однако, несмотря на уже предпринятые усилия по формированию единообразной практики правоприменения в сфере охраны изобретений, пока одной из самых острых и спорных тем остается проблема выдачи патентов на селективные изобретения.

¹ <https://www.wipo.int/policy/ru/scpf/>

Что такое селективное изобретение?

В первую очередь необходимо отметить, что в некоторых юрисдикциях понятие «селективное изобретение»

не закреплено. Например, законодательство США и нормативно-правовые акты Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) не предполагают выделения их в отдельную категорию. В то же время Европейское патентное ведомство (ЕПВ) в Руководстве по проведению экспертизы в Европейском патентном ведом-

стве (далее – Руководство ЕПВ) отмечает, что *«селективные изобретения касаются выбора отдельных элементов, подмножеств или поддиапазонов, которые не были явно раскрыты в пределах известных более широких множеств или диапазона»*². Похожего толкования придерживается Ведомство интеллектуальной собственности Сингапура³.

Патентное ведомство Японии предлагает более развернутую дефиницию: *«Селективное изобретение – это изобретение, относящееся к области техники, в которой эффект, обеспечиваемый особенностями решения, трудно предсказать и которое удовлетворяет следующим пунктам (i) или (ii):*

² Guidelines for Examination EPO. Part G – Patentability. Chapter VI – Novelty, 8. Selection inventions, 2023.

³ Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS.



(i) *изобретение (b), выделенное из изобретения (a), раскрытого в широкой концепции в уровне техники, при этом изобретение (b) выражено в более узкой концепции, охватываемой более широкой концепцией...;*

(ii) *изобретение (b), которое выбрано из изобретения (a), выражено несколькими вариантами в уровне техники, при этом изобретение (b) представляет собой выбранные из изобретения (a) варианты в качестве элементов изобретения...»⁴.*

Нельзя не отметить, что патентное ведомство Японии весьма пространно определяет область техники, к которой должно принадлежать изобретение, чтобы быть отнесенным к селективному, что свидетельствует о гибкости подходов при выявлении вышеназванных типов изобретений.

С другой стороны, согласно Правилам составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений и их форм, утв. приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21 февраля 2023 г. № 107⁵, селективное изобретение – это *«изобретение, относящееся к химическому соединению, подпадающему под общую структурную формулу группы известных соединений (формула Маркуша), но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее*

новые, неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении». Из приведенной формулировки следует, что Роспатент весьма жестко ограничивает и область техники, в которой могут быть обнаружены селективные изобретения (химия), и объект таких изобретений (вещество).

Имеется в мировой патентной практике и более радикальная позиция по этому вопросу. Так, в Руководстве по экспертизе патентоспособности заявок на изобретения Аргентинской Республики, указывается, что выбор элемента (или элементов), уже известного из уровня техники, не отвечает критерию новизны, даже если у выбранного элемента (или элементов) имеются дифференцированные свойства или если он (или они) не раскрывался ранее. Аналогичным образом открытие дифференцированного или более полезного свойства или качества того или иного элемента (или элементов), уже известного из уровня техники, также не отвечает требованию новизны⁶. Иными словами, не признавая априори новизну подобных решений, Национальный институт промышленной собственности Аргентины отрицает их существование как таковых и, как следствие, возможность их охраны⁷.

Таким образом, уже на стадии попытки объективного толкования исследуемого понятия при анализе правовых (в том числе подзаконных)

⁴ Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan. Part III. Chapter 2. Section 4.

⁵ <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202304180010>

⁶ <https://www.mondaq.com/argentina/intellectual-property/935384/patents-comparative-guide#>

⁷ <http://www.rivistaodc.eu/argentina-guidelines-examination-chemical-pharmaceutical>



актов различных патентных ведомств возникает неопределенность, вызванная принципиально противоречивым видением предмета обсуждаемого типа изобретений.

Если обратиться к отчетам упомянутого постоянного комитета по патентному праву ВОИС в этом аспекте, то особого внимания заслуживает «Дополнительное исследование по вопросу об изобретательском уровне», части II и III⁸. Здесь содержится не только обзор практики оценки изобретательского уровня/шага селективных изобретений, применяемой в различных национальных и региональных ведомствах, но и предпринята попытка осветить общие тенденции по выявлению таких изобретений, а также выработать единообразные рекомендации относительно подхода к оценке соответствия их критериям патентоспособности. В частности, секретариат комитета пришел к выводу о том, что *«селективное изобретение обычно касается выбора конкретных элементов, подмножеств или частей интервалов, входящих в состав более широких множеств или интервалов, известных из уровня техники, но не раскрытых специально»*. Предложенное определение в принципе охватывает общую концепцию, позволяющую идентифицировать подавляющее большинство решений, называемых селективными, и может быть рекомендовано как

⁸ Дополнительное исследование по вопросу об изобретательском уровне (часть II) // https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/scp_29/scp_29_4.pdf; Дополнительное исследование по вопросу об изобретательском уровне (часть III) // https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/scp_30/scp_30_4.pdf

объективное для использования на практике.

Отрицание возможности охраны подобных изобретений не согласуется с международным патентным правом, преследующим (в числе прочего) цель стимулировать инновации. Действительно, если все частные решения в пределах известного общего раскрытия признать непатентоспособными, у изобретателей будет меньше мотивации к поиску путей дальнейшего совершенствования технических решений. Ведь весьма вероятно, что какое-то подмножество или подгруппа внутри известного более широкого интервала, диапазона или раскрытия в целом продемонстрирует неожиданное преимущество. То есть патентная охрана таких изобретений, основанных на целенаправленном выборе, представляется оправданной и как способ правомерного стимулирования исследований, содействующих дальнейшему техническому прогрессу, и как способ обеспечения возможности коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

Новизна селективных изобретений

Считается, что новизна является объективным критерием патентоспособности изобретений, как следствие вызывающим наименьшее число споров и разногласий. Однако именно в случае с изобретениями, о которых идет речь в настоящей статье, далеко не все так просто. Отсутствие единообразного представления о селективных изобретениях в различных



юрисдикциях привело к расхождению в подходах даже при оценке их новизны.

Так, из материалов упомянутого выше исследования, подготовленного секретариатом комитета, следует, что селективные изобретения некоторыми ведомствами (например, Национальным институтом промышленной собственности Чили) признаются новыми на основании уже того, что общая информация из уровня техники, как правило, не порочит новизну того или иного частного воплощения изобретения, даже если это воплощение подпадает под упомянутое общее раскрытие.

Подобного подхода стало придерживаться и Ведомство интеллектуальной собственности Республики Корея⁹, которое решило отойти от применения дополнительных критериев при оценке новизны изобретений, касающихся «отбора вида из рода, раскрытого в ссылке на предшествующий уровень техники», как их определяет Руководство Ведомства интеллектуальной собственности Республики Корея по проведению патентной экспертизы¹⁰.

В свою очередь в Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции¹¹ указано, что изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в предшествующем уровне техники выявлены сведения об объекте, который имеет

технические признаки, идентичные всем техническим признакам изобретения, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения. Анализ правоприменительной практики, касающейся выдачи евразийских патентов на изобретения, показывает, что, последовательно руководствуясь общепринятым толкованием значения термина «идентичный», ЕАПВ не считает, что признак, выраженный общим понятием, является идентичным (или полностью совпадающим) признаку, выраженному частным или более узким понятием¹².

Достаточно четкие указания по оценке новизны селективных изобретений дает Патентное ведомство Японии, приводя их в самом определении таких решений (частично цитируемом выше) и отмечая, что изобретение (а), раскрытое «в широкой концепции в уровне техники» не лишает новизны изобретения (b), «выраженного в более узкой концепции, охватываемой упомянутой более широкой концепцией»; и изобретение (а), «выраженное несколькими вариантами в уровне техники», не порочит новизну изобретения (b), которое представляет собой выбранные из изобретения (а) варианты в качестве элементов изобретения.

При этом ЕПВ, опираясь на положения прецедентного права, разработало более строгий подход к оценке новизны селективных решений. При-

⁹ <https://www.iam-media.com/article/supreme-court-upholds-validity-of-selection-invention-patent-first-time>

¹⁰ Patent Examination Guidelines. Section 6.4.1. 2023.

¹¹ <https://www.eapo.org/wp-content/uploads/2023/03/instr202211-p1.pdf>

¹² Игнатов М.Е., Серова М.А. Еще раз о селективных изобретениях//Патентный поверенный. 2020. № 2. С. 34–43; Игнатов М.Е., Серова М.А. Экспертиза изобретений в области химии в Евразийском патентном ведомстве//Патенты и лицензии, Интеллектуальные права. 2017. № 1. С. 58–59.



мечательно, что впервые предъявлять особые требования при анализе патентоспособности к обсуждаемым изобретениям предложил в далеком 1930 г. Дж.Моэм в отчете о патентах компании I.G. Farbenindustrie AG¹³, выданных Патентным ведомством Великобритании. Рекомендации, изложенные в этом отчете, были и даже остаются базисом для экспертизы селективных изобретений во многих юрисдикциях. Кстати, именно этот получивший широкую огласку отчет и тезисы, содержащиеся в нем, послужили катализатором для формирования распространенного и сегодня мнения о том, что селективные изобретения настолько особенные, что даже их новизну оценивать нужно только с оглядкой на ожидаемый эффект.

В настоящее время Руководство ЕПВ содержит указание, согласно которому *«при оценке новизны следует иметь в виду, что общее раскрытие обычно не лишает новизны какой-либо конкретный пример, подпадающий под это раскрытие...»*¹⁴. Но одновременно именно к селективным изобретениям должен применяться специальный тест на новизну¹⁵.

Такой тест при анализе изобретения, связанного с выбором отдельных элементов из списков элементов, предполагает использование прави-

ла двух или более списков, согласно которому выбор элемента из одного списка не обеспечивает заявленному решению новизну, тогда как объединение элементов, выбранных из по меньшей мере двух списков определенной длины, при отсутствии указания в уровне техники на такую комбинацию является новым. В случае, если селективное решение касается выбора одного поддиапазона из более широкого числового диапазона, следует считать выбранный поддиапазон новым, если он: 1) узок по сравнению с известным диапазоном и 2) достаточно далек от любых конкретных примеров, известных из предшествующего уровня техники, и от конечных точек известного диапазона. Причем второе правило (для поддиапазона) до 1 ноября 2019 г. содержало требование по соблюдению еще и третьего критерия, согласно которому заявленный поддиапазон не должен выбираться произвольно из предшествующего уровня техники, то есть решение по изобретению должно было быть не простым воплощением известного уровня техники, а другим изобретением (предполагающим целенаправленный отбор).

Исключение третьего критерия требований, предъявляемых к новизне поддиапазона (п. 8, главы VI Руководства ЕПВ), произошло по результатам рассмотрения по существу возражения Т 0261/15. Тогда апелляционный совет постановил, что третий критерий, закрепляющий так называемый целевой отбор, учитывает наличие результата/эффекта при использовании заявленного изобретения, выходящего за рамки сравнения

¹³ In the matter of I.G.Farbenindustrie AG'S Patents. (1930). Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases, 47(9). 289–334.

¹⁴ Guidelines for Examination EPO. Part G – Patentability. Chapter VI – Novelty, 5. Generic disclosure and specific examples, 2023.

¹⁵ Guidelines for Examination EPO, Part G – Patentability. Chapter VI – Novelty, 8. Selection inventions, 2023.



заявленного изобретения с раскрытием предшествующего уровня техники. Иными словами, анализ преднамеренности выбора поддиапазона – больше вопрос изобретательского уровня, чем новизны. Решение по делу Т 0261/15 стало прецедентным, а критерии оценки новизны селективных изобретений в ЕПВ, соответственно, были пересмотрены в сторону смягчения.

Упомянутый выше тест на новизну (как он охарактеризован в процитированном выше пункте Руководства ЕПВ) допускает разные толкования используемых в его формулировке понятий («узкий диапазон», «достаточно удаленный от раскрытых значений») ввиду их неопределенности и относительности, что неоднократно обсуждалось в разного рода источниках¹⁶.

Более неоднозначная ситуация складывается в юрисдикциях, где сведения об особенностях и рекомендуемых подходах при рассмотрении заявок на подобные изобретения (основанные на выборе) в соответствующих руководствах и иных правовых актах не содержатся вовсе. В таких случаях возникает высокая вероятность расхождения в толковании одних и тех же норм заинтересованными лицами, что ведет к увеличению спорных или противоречивых решений, вынесенных по селективным изобретениям. Заявитель сталкивается с ситуацией, когда прогнозировать действия эксперта край-

не сложно и/или когда полученный патент может быть аннулирован в любое время по достаточно спорным мотивам.

В этом контексте нельзя не упомянуть о концепции защиты правомерных ожиданий, которая касается статуса участников общественных отношений. Опираясь на принцип правовой определенности, доктрина правомерных ожиданий означает право лица, имеющего правовое основание ожидать того или иного положения вещей, требовать от правоприменителя принимать решения, руководствуясь сложившейся практикой и с учетом осуществления обещаний, например, установленных норм права, которые были даны лицу правоприменителем¹⁷.

Таким образом, позицию ведомства относительно анализа патентоспособности изобретений, подпадающих под определение «селективные», следует отдельно раскрывать в соответствующей правовой базе (даже если упомянутая категория изобретений анализируется в общем порядке), поскольку четкое понимание упомянутой позиции представляется крайне необходимым для всех участников правоотношений.

По мнению автора настоящей статьи, при анализе известности селективного изобретения наиболее уместно использовать так называемый классический принцип: «Общее раскрытие не порочит новизну частного решения, если таковое не было идентифицировано ясно и недвус-

¹⁶ Leber T.M. Novelty of selection inventions: case law on 'narrow', 'sufficiently far removed' and 'purposive selection'//Journal of Intellectual Property Law & Practice. 2013. № 8. P. 561–565.

¹⁷ Leyland P., Anthony G. Textbook on Administrative Law. Oxford: Oxford University Press, 2016. P. 353.

мысленно в источнике из предшествующего уровня техники», который декларирован не только в большинстве соответствующих правовых актов различных юрисдикций, но и в п. 12.09 Руководства по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы (далее – Руководство РСТ).

Применение дополнительных критериев вносит определенную субъективность в оценку новизны и не представляется оправданным, вступая в противоречие с указанным фундаментальным принципом. При этом под частным решением следует понимать решение, которое полностью охватывается известным. Так, если заявленный диапазон какого-либо параметра частично перекрывается известным, выходя за его пределы, такое решение нельзя считать частным относительно упомянутого известного из уровня техники решения. Что же касается его новизны, то она считается опорооченной по меньшей мере в той граничной точке известного диапазона, которую охватывает заявленное решение, поскольку указанная точка считается явно раскрытой.

В качестве поддерживающего такую позицию аргумента следует рассмотреть нашумевшее дело Т 1688/20, касающееся патента EP 3056283 B1. В патенте заявлен роторный распыляющий электростатический аппликатор для распыления краски на автомобильный кузов, выполненный таким образом, что воздух выходит через отверстия, закручиваясь под углом от 56° до 59°. Отдел возражений ЕПВ, а затем апелляционный совет (согласно утвержденной

процедуре рассмотрения возражения на решение ведомства) должны были определить, был ли этот заявленный диапазон новым по сравнению с раскрытым в предшествующем уровне техники диапазоном закручивания воздуха под углом от 50° до 60° с упоминанием конкретного значения 55°.

Отдел возражений как первая инстанция в ходе разбирательства по данному делу по результатам рассмотрения материалов возражения заключил, что изобретение касается выбора поддиапазона угла закручивания воздуха в аппликаторе (то есть должно быть отнесено к селективным, следовательно, при оценке его новизны необходимо применять упомянутый выше тест на новизну), и заключил следующее. Угол от 56° до 59° не был узким по сравнению с известным углом от 50° до 60°, а углы 56° и 59° не были достаточно удалены от конечной точки 60° или конкретного значения 55°. Кроме того, не был доказан целенаправленный выбор обсуждаемого параметра (этот критерий теста на новизну селективных изобретений еще был в Руководстве РСТ на момент принятия первоначального решения по данному возражению).

Однако заявитель, не согласившись с мнением отдела возражений, обратился в апелляционный совет, который в свою очередь констатировал, что термины «узкий» и «достаточно удаленный», используемые в Руководстве ЕПВ, не могут служить объективными, надежными и последовательными критериями для оценки новизны заявленного поддиапазона. Поясняя свою позицию, апелляци-



онный совет заявил, что приведенные термины допускают такое широкое толкование, что вывод о соблюдении этих критериев зависит не только от фактических обстоятельств каждого дела, но также может зависеть от субъективного восприятия принимающего решения органа.

Апелляционный совет отметил, что при оценке новизны применять дополнительные критерии, изложенные в Руководстве ЕПВ, нет никакой необходимости. Этот аргумент апелляционного совета опирается на фундаментальное правило, согласно которому вывод об отсутствии новизны можно сделать только в случае прямого и недвусмысленного раскрытия в известном уровне техники решения, подпадающего под действие формулы изобретения. Эта одна из основополагающих норм закреплена в так называемом «золотом стандарте» G 2/10 – прецедентном решении, касающемся принципа раскрытия информации.

Таким образом, апелляционный совет заключил, что предшествующий уровень техники не описывал прямо и однозначно значение угла в пределах заявленного диапазона от 56° до 59°, применяя принцип, согласно которому общее знание (например, более широкий диапазон) не может порочить новизну более конкретного (частного) технического решения (например, более узкого диапазона). Это согласуется с позицией автора настоящей статьи, изложенной выше.

Далее апелляционный совет пришел к выводу, что изобретение также соответствует условию патентоспособности «изобретательский уро-

вень», поскольку заявленный угол закручивания обеспечивает возможность максимального использования силы всасываемого воздуха для принудительного распыления частиц краски, приводящую к изменению их диаметра, тем самым улучшая эффективность распыления. Несмотря на то, что аналогичный технический результат мог быть достигнут в более широком диапазоне, раскрытом в предшествующем уровне техники, наличие упомянутого эффекта не обсуждалось, поэтому выбор сочли целенаправленным. Более того, в известном уровне техники не было намека на ограничение угла заявленным диапазоном.

Это решение апелляционного совета вызвало серьезные дискуссии¹⁸, но, на наш взгляд, по меньшей мере в части признания обсуждаемого изобретения EP 3056283 B1 новым оно является мотивированным и справедливым. Разумеется, учитывая возможные последствия предоставления охраны рассматриваемым в настоящей статье изобретениям (например, получение необоснованно долговременной монополии некоторыми фармацевтическими компаниями, использующими стратегию «озеленения» патентов), представляется необходимым с особой тщательностью подходить к оценке их изобретательского уровня (однако это тема отдельного исследования).

Селективные изобретения в различных областях техники

¹⁸ <https://ipkitten.blogspot.com/2023/01/gold-standard-test-for-novelty-reigns.html>



Снова возвращаясь к исследованию постоянного комитета ВОИС по патентному праву, остановимся еще на одном любопытном тезисе, который в нем содержится. Так, по мнению секретариата комитета, селективные изобретения вполне вероятны в любой области техники: никаких ограничений относительно этих областей не выявлено. Подобное мнение обосновывается также в цитируемой выше статье М.Е. Игнатова и М.А. Серовой¹⁹, где подчеркнуто, что ограничивать рассматриваемое понятие, например, только химическими соединениями по меньшей мере нелогично.

Действительно, такие области как фармакология, медицина, биотехнология, каталитическая промышленность чаще других связаны с неожиданными результатами исследований, и вопрос об очевидности или неочевидности селективного решения решается, в частности, с учетом степени предсказуемости технического результата/эффекта на основании уровня техники. Поэтому, безусловно, вероятность обнаружения селективного изобретения, выбранного из тысяч возможных вариантов, описываемых общей структурной формулой группы химических соединений, несоизмеримо выше, чем при попытках усовершенствовать конструкцию, например, распылителя краски. Однако полностью исключить вероятность того, что изобретателю удастся осуществить последнее именно посредством направленного изучения и совершенствования признака/при-

знаков известного решения, невозможно, что подтверждается рассмотренным выше примером.

Позволим себе привести интересный факт. Проработав несколько лет в федеральном патентном бюро в г. Берне, А. Эйнштейн был отмечен как профессионал высокого уровня и впоследствии неоднократно привлекался в качестве эксперта в делах о нарушении патентных прав²⁰. Еще в 1918 г., комментируя дело *Anschütz & Co. v. Kreiselbau-Gesellschaft m.b.H* о возражении против выдачи патента на гироскоп, А. Эйнштейн писал:

«...Каждому изобретению, описанному в патенте, принадлежит определенная область G вариантов реализации запатентованного изобретения. Будем представлять себе указанную область G как некую ограниченную область плоскости всех возможностей... Решение, которое является частью изобретения, можно рассматривать как точку (черный круг) внутри указанной области G.

Если бы изобретатель патента, защищающего область G, обладал полным знанием всех возможных вариантов осуществления изобретения, он действительно, без всякого сомнения, был бы интеллектуальным владельцем всех возможных вариантов осуществления своего изобретения. При этом в реальной жизни изобретатель никогда не имеет полного представления обо всех возможных вариантах реализа-

¹⁹ Игнатов М.Е., Серова М.А. Еще раз о селективных изобретениях//Патентный поверенный. 2020. № 2. С. 34–43.

²⁰ Trainer M. Albert Einstein's expert opinions on the Sperry vs. Anschütz gyrocompass patent dispute//World Patent Information. 2008. № 30. P. 320–325.



ции своего изобретения. В каком-то смысле он знает не обо всех точках своей области *G*, а только об определенном ограниченном числе точек этой области. Однако могут существовать варианты осуществления изобретения, о которых сам изобретатель не подумал и которые обеспечивают новые характерные технические преимущества (обнаружение ценных точек *P* или субобластей области *G*, которые ранее не изучались)...»²¹.

Таким образом, великий физик-теоретик более века назад предсказал возможность существования изобретений, которые теперь именуют селективными, предвосхитив бурные дискуссии вокруг них. Весьма примечательным, по нашему мнению, является тот факт, что эта мысль родилась у А. Эйнштейна, когда он занимался анализом патентов, касающихся конструктивных особенностей гироскопов, то есть изобретений в области теоретической механики.

При таких обстоятельствах представляется неоправданным вводить какие-либо ограничения на области техники, в которых может быть найдено селективное решение, сужая тем самым поле деятельности исследователям, работающим вне сфер, прямо или опосредованно связанных с химией как наукой. Строго говоря, обсуждаемые запретительные меры бесосновательно присваивают ряду бесспорно технических решений

статус неохраноспособных (принципиально непатентоспособных).

Список литературы

1. *Дополнительное исследование по вопросу об изобретательском уровне (часть II)*//https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/scp_29/scp_29_4.pdf

2. *Дополнительное исследование по вопросу об изобретательском уровне (часть III)*//https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/ru/scp_30/scp_30_4.pdf

3. *Игнатов М.Е., Серова М.А. Еще раз о селективных изобретениях// Патентный поверенный. 2020. № 2.*

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

5. *Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции*//<https://www.eapo.org/wp-content/uploads/2023/03/instr202211-p1.pdf>

6. *Руководство PCT по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы*//<https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/texts/ispe.pdf>

7. *Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan*//https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/all_e.pdf

8. *Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS*//<https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/guidelines-and-useful-information/examination-guidelines-for-patent-applications.pdf>

²¹ The Collected Papers of Albert Einstein. Vol. 7. The Berlin Years: Writings, 1918–1921, Doc. 21, Court Expert Opinion in the Matter of Anschüt & Co. contra Kreiselbau-Gesellschaft mbH. Princeton University Press, 2002.

9. *Guidelines for Examination EPO// https://link.epo.org/web/epo_guidelines_for_examination_2023_hyperlinked_en.pdf*

10. *In the matter of I.G.Farbenindustrie A. G.'S Patents. (1930). Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases. № 47.*

11. *Leber T.M. Novelty of selection inventions: case law on 'narrow', 'sufficiently far removed' and 'purposive selection'//Journal of Intellectual Property Law & Practice. 2013. № 8.*

12. *Leyland P., Anthony G. Textbook on Administrative Law. Oxford: Oxford*

University Press, 2016.

13. *Patent Examination Guidelines//https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/Patent_Examination_Guidelines_2022.pdf*

14. *The Collected Papers of Albert Einstein. Vol. 7. The Berlin Years: Writings, 1918-1921, Doc.21, Court Expert Opinion in the Matter of Anschüt & Co. contra Kreiselbau-Gesellschaft mbH. Princeton University Press, 2002.*

15. *Trainer M. Albert Einstein's expert opinions on the Sperry vs. Anschütz gyrocompass patent dispute//World Patent Information. 2008. № 30.*

УДК 347.772

ВОЗМОЖНА ЛИ РЕГИСТРАЦИЯ ЧУЖИХ НЕИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ?



В статье И.В. Крыловой – патентного поверенного, руководителя проектов ООО «Инко патент» (г. Новосибирск, i.krylova@incopatent.ru), рассматривается применение критерия известности к произведениям при определении возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака.

Ключевые слова: товарный знак, авторское право, Суд по интеллектуальным правам.

IS IT POSSIBLE TO REGISTER OTHER PEOPLE'S UNKNOWN WORKS AS TRADEMARKS?

In the article of I.V. Krylova, Patent attorney, Project Manager of company Inco Patent (Novosibirsk, i.krylova@incopatent.ru), the application of the criterion of fame to works is considered when determining the possibility of registering a designation as a trademark.

Key words: trademark, copyright, Court on intellectual Property Rights.

Товарные знаки относятся к средствам индивидуализации товаров и услуг, исключительные права на которые появляются после регистрации. В Российской Федерации

регистрацию осуществляет Роспатент на основании норм ГК РФ, устанавливающих перечень обозначений, которые не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака.