

ЧАСТЬ III

ОБЩИЕ МОМЕНТЫ РАССМОТРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ НА СТАДИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ГЛАВА 9

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ

Введение

Статьи 17(2), 34(4)

9.01 Целью международных поисковых органов и органов международной предварительной экспертизы должно быть составление как можно более полных отчетов о международном поиске и международных предварительных заключений о патентоспособности. Однако есть ряд ситуаций, в которых отчет о поиске не подготавливается или отчет, письменное сообщение или заключение международной предварительной экспертизы охватывают только часть того объекта, на который они обычно распространяются. Это может быть вызвано тем, что международная заявка включает объект, который Орган не обязан рассматривать (см. ниже параграфы 9.02 – 9.18), или тем, что описание, формула или чертежи не удовлетворяют требованию ясности или требованию подкрепления формулы описанием в такой степени, что проведение полноценного поиска по всем или по некоторым пунктам формулы (см. ниже параграфы 9.19-9.39) является невозможным. Термин «полноценный поиск» в статье 17(2)(a)(ii) подразумевает поиск, который в разумных пределах является достаточно полным для того, чтобы определить, соответствует ли заявленное изобретение основным требованиям, т.е. требованиям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости, и/или требованиям достаточности, подкрепления и ясности согласно статьям 5 и 6. Соответственно невозможность проведения полноценного поиска ограничивается исключительными случаями, когда по конкретному пункту формулы вообще невозможно провести поиск, например, если описание, формулы или чертежи совершенно непонятны. В той степени, в которой описание, формулы или чертежи могут быть поняты, даже если части заявки не соответствуют установленным требованиям, поиск должен быть проведен, хотя может оказаться необходимым учесть несоответствие при определении объема поиска. Дальнейшие разъяснения и примеры по данному вопросу см. в параграфах 9.19-9.30.

Исключенные объекты

Статьи 17(2)(a)(i), 34(4)(a)(i); Правила 39, 67

9.02 Правило 39 определяет те объекты, по которым Международный поисковый орган не обязан проводить поиск. В правиле 67 приведен аналогичный список объектов, по которым Орган международной предварительной экспертизы не обязан проводить международную предварительную экспертизу (а также в соответствии с правилом 43*bis*.1(b), по которым Международный поисковый орган не обязан составлять письменное сообщение, касающееся новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости). Хотя объекты в соответствии с данными правилами и могут быть исключены из поиска или экспертизы, требования их исключения нет. В зависимости от политики Органа, по таким объектам может быть проведен поиск или экспертиза. Любой такой объект, по которому конкретный Орган готов провести поиск или экспертизу, приводится в Соглашении между этим Органом и Международным Бюро. Соответственно объекты, исключенные из международного поиска или международной предварительной экспертизы, могут отличаться в разных международных Органах.

9.03 Любое ограничение поиска или экспертизы должно сопровождаться обоснованным разъяснением в письменном сообщении или в заключении международной предварительной экспертизы, подготовленном компетентным Органом. Если поиск не будет проведен, эксперт должен заполнить бланк PCT/ISA/203 (Декларация о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен). Основным принципом является то, что поиск должен быть проведен всегда, когда это возможно.

9.04 Последующие параграфы относятся к объектам, которые могут быть исключены из международного поиска или предварительной экспертизы в соответствии с правилами 39 и 67. В отношении исключений в различных Органах существуют различные практики. Некоторые Органы используют подход, предполагающий «практическое применение», в то время как другие используют подход, предполагающий «технический характер». Каждый Орган может использовать тот подход, который соответствует его собственной практике. В параграфах 9.05, 9.07 и 9.11-9.15 использованы оба выражения для того, чтобы учесть эти альтернативные практики. Для целей этих параграфов выражение «практическое применение» следует понимать как признак того, что заявленное изобретение в целом имеет практическое применение, обеспечивающее полезный, конкретный и материальный результат. «Технический характер» означает, что заявленное изобретение должно относиться к области техники, должно касаться технической проблемы и должно иметь технические признаки, посредством которых объект, на который испрашивается охрана, может быть определен в формуле. Однако следует отметить, что параграфы 9.06 и 9.08-9.10 относятся к исключениям, на которые не влияют данные альтернативные практики.

Научные и математические теории

Правила 39.1(i), 67.1(i)

9.05 Простое наличие научных или математических теорий в формуле изобретения не означает немедленного исключения таких пунктов формулы из поиска или из предварительной экспертизы. При рассмотрении формулы в целом, если применение или осуществление теорий приводит к практическому применению или носит технический характер, требуется проведение поиска и предварительной экспертизы, поскольку результат не чисто абстрактный или интеллектуальный. Научные теории представляют собой более обобщенную форму открытий. Например, физическую теорию полупроводников следует исключить, в то время как новые полупроводниковые устройства и способы их изготовления потребуют проведения поиска и предварительной экспертизы. Математические теории являются частным примером принципа, в соответствии с которым чисто абстрактные или интеллектуальные методы исключаются. Например, ускоренный метод деления будет исключен, но вычислительное устройство, предназначенное для этой операции, потребует проведения поиска и предварительной экспертизы.

Сорта растений и породы животных или чисто биологические процессы выращивания растений и животных, за исключением микробиологических способов

Правила 39.1(ii), 67.1(ii)

9.06 В то время, как сорта растений и породы животных могут быть исключены из поиска, трансгенные растения и генетически модифицированные животные, так же как и способы создания таких типов изобретений, подлежат проведению поиска и экспертизы. Вопрос, является ли способ «чисто биологическим», зависит от степени технического вмешательства человека в процесс; если такое вмешательство играет значительную роль в определении или контроле желаемых результатов, способ не будет исключен. Например, способ селекционного выведения лошадей, включающий просто отбор для размножения и сведение вместе животных, обладающих определенными признаками, будет чисто биологическим. Однако способ обработки растения, характеризующийся применением стимулирующего роста вещества или облучения, не будет чисто биологическим, так как хотя он и связан с биологическим процессом, сущность заявленного изобретения является технической. Аналогично способы клонирования или генетической обработки животных не являются чисто биологическими способами и по ним должны быть проведены поиск и экспертиза. Обработка почвы с помощью технических средств для подавления или стимулирования роста растений также не исключается. Вышеупомянутое исключение не применяется к микробиологическим процессам или их продуктам. Термин «микробиологический процесс» истолковывается как охватывающий не только производственные процессы с использованием микроорганизмов, но и процессы для производства микроорганизмов, например генную инженерию. Продукт

микробиологического процесса также может быть предметом поиска и предварительной экспертизы (пункт формулы на продукт). Размножение самого продукта микробиологического процесса следует рассматривать как микробиологический процесс для целей правил 39 и 67; следовательно, продукт может охраняться как таковой, так как он является продуктом, полученным в результате микробиологического процесса. Термин «продукт микробиологического процесса» охватывает также плазмиды и вирусы.

Схемы, правила или методы организации производства, выполнения чисто умственных расчетов или игр

Правила 39.1(iii), 67.1(iii)

9.07 Схемы, правила или методы организации производства, выполнение чисто умственных расчетов или игр являются дополнительными примерами объектов абстрактного или интеллектуального характера. Следует отметить, что определяющим фактором исключения является не область техники и не классификация заявленного изобретения, а наличие абстрактного характера заявленного изобретения. Конкретные разъяснения для различающихся практик приведены в приложении к данной главе.

Хирургические или терапевтические методы лечения людей и животных; способы диагностики людей и животных

Правила 39.1(iv), 67.1(iv)

9.08 Хирургические или терапевтические методы лечения людей и животных, так же как и способы диагностики, тоже относятся к объектам, по которым компетентные органы не обязаны проводить международный поиск или предварительную экспертизу. Однако поиск и предварительная экспертиза должны проводиться в отношении хирургических, терапевтических или диагностических инструментов или устройств, которые предназначены для использования в таких методах. Поиск и предварительная экспертиза должны также проводиться в отношении новых продуктов, в частности, в отношении веществ или композиций, предназначенных для использования в методах лечения или диагностики.

9.09 Следует отметить, что правила 39.1(iv) и 67.1(iv) исключают только определенное лечение – хирургическое или терапевтическое, или определенные способы диагностики. Следовательно другие методы лечения людей или животных (например, воздействие на овцу для стимуляции роста, для улучшения качества баранины или для увеличения прироста шерсти), или другие способы измерения или записи характеристик человека или животных подлежат проведению по ним международного поиска и предварительной экспертизы, при условии, что такие методы не носят чисто биологический характер (см. параграф 9.06). Например, по заявке, содержащей пункты формулы, направленные на косметическое лечение человека путем применения химического продукта, должны быть проведены

поиск и экспертизы. Однако поиск и предварительная экспертиза в отношении косметического лечения, включающего хирургические методы, не проводится (см. последнее предложение параграфа 9.10).

9.10 Исключаемые методы лечения или диагностики должны ограничиваться только живыми людьми и животными. Поэтому лечебные или диагностические методы, практикуемые на трупах человека или животных, не исключаются из международного поиска и предварительной экспертизы по правилам 39(1)(iv) и 67.1(iv). Обработка тканей тела или жидкостей после того, как они удалены из тела человека или животного, или диагностические методы, применяемые к ним, не исключаются из поиска или предварительной экспертизы, поскольку эти ткани или жидкости не возвращаются в это же тело. Так, обработка крови для хранения ее в банке крови или диагностическое тестирование образцов крови не исключается, в то время как обработка крови диализом с последующим возвращением крови в то же тело могут быть исключены. Диагностические методы включают изучение в медицинских целях состояния человека или животного, так что способы измерения кровяного давления или способы получения информации о внутреннем состоянии тела путем пропускания через тело рентгеновского излучения могут быть исключены из международного поиска и предварительной экспертизы. Терапевтическое лечение подразумевает лечение болезни или дисфункции организма; профилактические методы, например иммунизация, считаются терапевтическими и поэтому могут быть исключены. Хирургия не ограничивается лечением, а указывает в большей мере на характер лечения; таким образом, методы косметической хирургии могут быть исключены из поиска или предварительной экспертизы.

Простое представление информации

Правила 39.1(v), 67.1(v)

9.11 Любое представление информации, которое характеризуется только ее содержанием, исключается согласно правилам 39 и 67. Это применяется и в случае, если формула направлена на представление информации как таковой (например, путем акустических сигналов, произносимых слов, визуальных изображений), и если формула направлена на информацию, записанную на носителе (например, книги, охарактеризованные их содержанием, граммофонные записи, охарактеризованные записанными музыкальными произведениями, дорожные знаки, охарактеризованные содержащимися на них предупреждениями, магнитные компьютерные носители, охарактеризованные записанными на них данными или программами), или на способы и устройства для представления информации (например, индикаторы или записывающие устройства, охарактеризованные только указанной или записанной информацией). Если, тем не менее, представление закодированной информации носит технический характер или имеет структурную и функциональную связь с носителем информации, способом

или устройством, экспертиза должна быть проведена, поскольку объект относится к носителю информации или к устройству для представления информации. К примерам этого относится измерительное устройство с маркировкой по объему, имеющее структурную и функциональную связь с измерительным приемником, обеспечивающую калибровку устройства в зависимости от требуемых количеств; грампластинка, характеризующаяся конкретной формой дорожки для стереозаписи; или диапозитив со звуковой дорожкой, проходящей по его краю.

9.12 Просто расположение или компиляция данных обычно относятся к исключаемым объектам, если только расположение или способ представления не имеют технического характера или практического применения. Например, сам по себе листинг программы не может быть выполнен и представляет собой скорее выражение лежащей в его основе идеи, а не применение этой идеи, и поэтому подпадает под исключение. Невоплощенная структура данных, не имеющая взаимодействия с лежащей в основе программой, не требует проведения международного поиска и экспертизы, в то время как структура данных, воплощенная на материальном носителе, имеющая технический характер или практическое применение, должна быть подвергнута проведению международного поиска и экспертизы. Дополнительные примеры, в которых могут присутствовать технический характер или практическое применение, следующие: телеграфный аппарат или система связи, характеризующиеся использованием конкретного кода для представления символов (например, импульсная кодовая модуляция) и измерительный инструмент, предназначенный для создания особой формы графика, предназначенного для представления измеренной информации. Компьютерная система для поиска последовательностей генов в специальной библиотеке генетических данных (поисковая функция выходит за рамки простого представления информации) имеет технический характер или практическое применение, так же как и компьютерная программа, способная отображать трехмерные координаты полипептида и атомные координаты полипептида Q. Однако машиночитаемый носитель, на котором закодированы атомные координаты полипептида, не будет иметь технического характера или практического применения, даже если структура данных воплощена на материальном носителе. Приведенные ниже примеры иллюстрируют случаи исключенных и не исключенных объектов применительно к расположению или компиляции данных в области биоинформатики.

9.13 *Пример 1: Трехмерные структурные данные протеина как такового.*

Пункт 1. Компьютерная модель протеина P с атомными координатами, перечисленными на фиг.1.

Пункт 2. Массив данных, содержащий атомные координаты протеина P, как изложено на фиг.1, который при реализации алгоритма

моделирования протеина создает изображение трехмерной структуры протеина P.

Проведение международного поиска и экспертизы в отношении пунктов 1 и 2 не требуется. Оба пункта формулы касаются не воплощенной структуры данных, не имеющей взаимодействия с лежащей в основе программой.

9.14 Пример 2: Способ скрининга in silico для специфического протеина.

Пункт 1. Способ идентификации соединений, которые могут связываться с протеином P, содержащий следующие этапы:

применение алгоритма трехмерного молекулярного моделирования к атомным координатам протеина P, показанным на фиг.1, для определения пространственных координат связывающего кармана протеина P, и

электронный скрининг пространственных координат ряда соединений-кандидатов по сравнению с пространственными координатами связывающего кармана протеина P для идентификации соединений, которые могут связываться с протеином P.

Пункт 2. База данных, содержащих названия и структуры соединений, идентифицированных способ по п.1.

Пункт 1 касается способа, имеющего технический характер или практическое применение. Соответственно требуется проведение международного поиска и экспертизы.

Пункт 2 касается не воплощенной структуры данных, не имеющей взаимодействия с лежащей в основе программой. Проведение международного поиска и экспертизы не требуется.

Вычислительные программы, по которым Орган не в состоянии провести поиск или предварительную экспертизу

Правила 39.1(vi), 67.1(vi)

9.15 Вычислительные программы относятся к исключаемым объектам, если Орган не в состоянии провести по ним поиск или экспертизу. Изначально следует отметить, что программы для компьютеров могут иметь разные формы выражения. Обычно формула, в которой просто приведен текст программы, является исключаемым объектом. Однако если в описание и в формулу включено описание любой выполняемой компьютером программы на обычном языке или в виде самодокументированного кода, то считается,

что Орган «в состоянии» провести поиск и предварительную экспертизу, основанные на таком описании, с учетом соответствующих положений в отношении условий исключения. В Органах существуют различные практики в отношении исключений применительно к вычислительным программам. Разъяснения в отношении отличающихся практик приведены в приложении к данной главе.

Общие подходы к оценке сущности объекта

Форма пунктов формулы

9.16 При определении того, подпадает ли объект под правила 39 или 67, эксперту следует иметь в виду два основных момента. Во-первых, он не должен обращать внимание на форму или тип пункта формулы, а должен сконцентрировать свое внимание на его содержании для того, чтобы идентифицировать объект. Это отражено в примерах, приведенных в параграфе 9.15, где показаны различные способы изложения формулы на вычислительные программы. Во-вторых, любые исключения применяются только тогда, когда международная заявка относится к исключаемому объекту. Это может быть проиллюстрировано, например, грампластинкой, отличающейся только записанной на ней музыкой; если форма дорожки была изменена таким образом, что пластинка при использовании соответствующего звукоснимателя функционирует по-новому (как было в случае первой стереозаписи), по заявленному объекту могут быть проведены международный поиск и предварительная экспертиза. В отношении заявок, подпадающих под правила 39 и 67, эксперт не должен применять соответствующие критерии более жестко, чем в отношении национальных заявок.

Исключаемый объект только в некоторых пунктах формулы

Статьи 17(2)(b), 34(4)(b)

9.17 Если к исключаемым объектам относятся объекты только некоторых пунктов формулы, это должно быть отмечено в отчете о международном поиске, в письменном сообщении и в заключении международной предварительной экспертизы. В отношении остальных пунктов формулы проводятся поиск и предварительная экспертиза.

Случаи, когда есть сомнения

9.18 В случаях, когда есть сомнения в отношении того, является ли заявленный объект исключаемым, Орган должен провести поиск или предварительную экспертизу в той степени, в какой это является возможным при использовании имеющихся в его распоряжении материалов.

Объем поиска и предварительной экспертизы в некоторых ситуациях

9.19 Могут иметь место исключительные случаи, когда описание, формула или чертежи не соответствуют установленным требованиям в такой степени, что проведение полноценного поиска невозможно, то есть в отношении отдельного пункта формулы вообще не может быть проведен поиск (см. параграф 9.01). Однако в некоторых ситуациях, когда описание, формула или чертежи могут быть в достаточной степени поняты, даже если часть или части заявки не соответствуют установленным требованиям, поиск проводится, а несоответствие учитывается при определении объема поиска. В таких случаях в письменном сообщении указывается, в чем состоит несоответствие описания, формулы или чертежей установленным требованиям. При этом Международный поисковый орган должен отметить, в какой степени такое несоответствие конкретным установленным требованиям учитывалось для целей определения объема поиска, и этот объем указывается настолько точно, насколько это возможно.

Примеры ситуаций, в которых возможно проведение поиска или предварительной экспертизы, с соответствующим замечанием в письменном сообщении

9.20 Пример 1.

Пункт 1. «Дистиллят жидкого топлива, кипящий в диапазоне температур от 120 °С до 500 °С, содержащий по меньшей мере 0,3 вес.% воска при температуре на 10 °С ниже, чем температура образования воска, причем кристаллы воска при такой температуре имеют средний размер частиц меньше, чем 4000 нанометров».

Описание не раскрывает никаких других способов получения желаемого размера кристаллов, кроме внесения некоторых добавок в жидкое топливо, и у специалиста в данной области нет сведений об общеизвестной информации в отношении получения такого жидкого топлива.

Сначала должен быть проведен поиск в отношении добавок и жидкого топлива с определенным количеством раскрытых добавок. Затем область поиска должна быть расширена так, чтобы охватить все возможные области, имеющие отношение к заявленному объекту, а именно, поиск должен быть проведен в отношении общей идеи о жидких топливных композициях с желаемым свойством. Однако поиск не должен распространяться на области, в отношении которых может быть обоснованно установлено, что возможность нахождения подходящей ссылки мала. Если общая идея иметь кристаллы как можно более маленького размера известна из уровня техники, в письменном сообщении следует указать, что формула не соответствует требованиям новизны и/или изобретательского уровня. Письменное сообщение должно также включать в себя любые замечания, не имеющие

отношения к известному уровню техники (например, в отношении требований, предусмотренных статьями 5 и 6, таких как достаточность и подкрепление описание, а также в отношении промышленной применимости). В этом примере данная формула будет отклонена в письменном сообщении на следующих основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники: (1) она не подкреплена описанием и чертежами «достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области» (см. параграф 5.45); и/или (2) она подкреплена в описании и чертежах в мере, недостаточно полной для того, чтобы показать таким образом то, что заявитель только притязает на объект, который он разработал и описал на дату международной подачи (см. параграфы 5.54 и 5.58). В отчете о международном поиске должны быть указаны области поиска, наиболее релевантные ссылки для целей уровня техники, и, если возможно, наиболее релевантные ссылки для целей, не имеющих отношения к известному уровню техники (см. параграф 16.66) (в котором сказано, что индекс «Т» используется для указания документов, которые приведены для того, чтобы показать, что обоснования или факты, лежащие в основе изобретения, неверны), и параграф 15.62 (касающийся индекса категории, используемого для объектов, которые могут быть исключены из международного поиска), - в данном примере это отсутствие подкрепления описанием. При отклонении на основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники, Международный поисковый орган должен также указать, в какой степени это учитывалось при определении объема поиска, и этот объем должен быть указан как можно более точно, например, добавки и жидкое топливо с определенным количеством раскрытых добавок и/или общая идея жидких топливных композиций, обладающих нужным свойством.

9.21 Пример 2: формула, характеризующая исключительно достигаемым результатом.

Пункт 1: «Способ протекания реакции исходных материалов таким образом, что получается таблетка с непрерывным высвобождением, имеющая улучшенные свойства».

В описании раскрыт пример протекания реакции определенных материалов определенным образом для получения таблетки с непрерывным высвобождением, имеющей определенную скорость высвобождения определенного биоактивного материала.

Вначале должен быть проведен поиск в отношении определенных материалов, вступающих в реакцию определенным образом. Если раскрытый определенный пример не обнаружен, поиск должен быть расширен. Например, поиск может быть распространен на таблетки с непрерывным высвобождением, имеющие определенный биоактивный материал. Однако поиск не должен распространяться на области, в отношении которых может

быть обоснованно установлено, что возможность нахождения подходящей ссылки мала. Кроме мнения в отношении новизны или изобретательского уровня, в письменном сообщении должны быть приведены любые замечания, не имеющие отношения к известному уровню техники (а именно в отношении требований, предусмотренных статьями 5 и 6, таких как достаточность и подкрепление описание, а также в отношении промышленной применимости). В этом примере данная формула будет отклонена в письменном сообщении на следующих основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники: (1) формула не соответствует требованию ясности, поскольку (а) в формуле не приведены никакие операции способа, так что объем изобретения не установлен с разумной степенью ясности и детальности (параграф 5.32), и (b) выражение «улучшенные свойства» - это относительный термин (параграф 5.34); и (2) формула определяет изобретение исключительно достигаемым результатом (параграф 5.35). В отчете о международном поиске должны быть указаны области поиска, наиболее релевантные ссылки для целей уровня техники, и, если возможно, наиболее релевантные ссылки для целей, не имеющих отношения к известному уровню техники. При отклонении на основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники, Международный поисковый орган должен также указать, в какой степени это учитывалось при определении объема поиска, и этот объем должен быть указан как можно более точно, например, определенные материалы, вступившие в реакцию определенным образом.

9.22 Пример 3: Формула, характеризующаяся исключительно необычными характеристиками.

Пункт 1: «Жир, имеющий показатель тошноты менее или около 1.0».

В описании раскрыт ряд жиров, предположительно имеющих показатель тошноты меньше 1.0, и ряд жиров, имеющих показатель тошноты больше 1.0. Примеры жиров, имеющих показатель тошноты меньше 1.0, включают различные смеси насыщенных и ненасыщенных жиров. Примеры жиров, имеющих показатель выше 1.0, также включают различные смеси насыщенных и ненасыщенных жиров. Никакие другие свойства, например температура плавления, этих смесей жиров не раскрыты. Описание раскрывает определение показателя тошноты путем взбивания жира с определенной скоростью и при определенной температуре и измерение вязкости взбитой смеси при комнатной температуре.

Вначале должен быть проведен поиск в отношении примеров, которые раскрыты в описании как имеющие индекс тошноты меньше, чем 1.0. Если один из примеров обнаружен в уровне техники, следует указать на отсутствие новизны, поскольку тот же материал будет иметь те же свойства. Кроме мнения в отношении новизны или изобретательского уровня, в

письменном сообщении должны быть приведены любые замечания, не имеющие отношения к известному уровню техники (а именно в отношении требований, предусмотренных статьями 5 и 6, таких как достаточность и подкрепление описание, а также в отношении промышленной применимости). В этом примере данная формула будет отклонена в письменном сообщении на следующих основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники: (1) заявленный объект не подкреплён описанием и чертежами «достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области» в отношении всего объема формулы (см. параграф 5.45); и/или (2) заявленное изобретение подкреплено в описании и чертежах в мере, недостаточно полной для того, чтобы показать таким образом то, что заявитель только притязает на объект, который он разработал и описал на дату международной подачи (см. параграфы 5.54 и 5.58); и (3) заявленное изобретение не соответствует требованию ясности, поскольку характеристики не могут быть ясно и надежно определены посредством приведенных в описании сведений или посредством объективных методик, признанных в данной области (параграф 5.36). Если ни один из этих примеров не обнаружен, поиск не должен ограничиваться только примерами просто потому, что для объяснения изобретения заявитель использовал вновь описанную/обнаруженную характеристику. Обычно поиск может быть осуществлен с использованием других известных характеристик или химических или физических свойств, что может привести к заключению, что вновь описанная/обнаруженная характеристика присутствует обязательно, т.е. является неотъемлемой. Например, для этого примера возможно проведение поиска с использованием такой характеристики, как степень насыщения. При отклонении на основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники, Международный поисковый орган должен также указать, в какой степени это учитывалось при определении объема поиска, и этот объем должен быть указан как можно более точно, например примеры, раскрытые в описании, и/или другие известные характеристики или химические или физические свойства, которые предполагают наличие новой характеристики.

9.23 Пример 4: формула Маркуша для химических соединений, охватывающая множество вариантов осуществления изобретения.

В данном примере формула охватывает очень большое число возможных вариантов осуществления изобретения, в то время как раскрыта в описании и подкреплена им лишь относительно небольшая часть этих вариантов (см. параграф 5.48).

В таких случаях поиск может касаться только тех заявленных вариантов осуществления, которые относятся к раскрытым соединениям, или к приготовленным или испытанным композициям и их структурному обобщению. В письменное сообщение должны быть включены замечания в соответствии со статьями 5 и 6 (достаточность и подкрепление), конкретно

показывающие, что описанием подкреплена только относительно небольшая часть заявленных вариантов осуществления изобретения. Международный поисковый орган должен также при отклонении на основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники, указать, в какой степени это учитывалось для целей определения объема поиска, и этот объем должен быть указан как можно более точно, например, раскрытые соединения, или приготовленные или испытанные композиции и их структурное обобщение.

9.24 Пример 5: формула Маркуша для химических соединений, содержащая так много вариантов, переменных величин, возможных перестановок и/или условий, что формула становится неясной и/или неточной до такой степени, что она не соответствует требованиям статьи 6 и правила 6 (см. параграф 5.42).

В таких случаях поиск должен быть или проведен для тех частей формулы, которые являются ясными и точными, или осуществлен в том объеме, в каком заявленное изобретение может быть понято. Например, поиск может касаться только тех заявленных вариантов осуществления изобретения, которые относятся к достаточно ясно раскрытым соединениям, или к достаточно ясно приготовленным или испытанным композициям и их структурному обобщению. В письменное сообщение должны быть включены замечания в соответствии со статьей 6 (ясность и/или точность), конкретно показывающие, что формула изобретения не соответствует требованию ясности и/или точности. Международный поисковый орган должен также при отклонении на основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники, указать, в какой степени это учитывалось для целей определения объема поиска, и этот объем должен быть указан как можно более точно, например, достаточно ясно раскрытые соединения или достаточно ясно приготовленные или испытанные композиции и их структурное обобщение.

9.25 Формула изобретения, содержащая множество пунктов.

Заявка содержит 480 пунктов формулы, из которых 38 независимых. Между независимыми пунктами нет четкого разграничения из-за перекрывающегося объема. Пунктов формулы слишком много и они составлены таким образом, что не соответствуют статье 6 и правилу 6. Однако в описании изобретения есть основа, например, в конкретном отрывке, ясно показывающая, какой именно объект предположительно мог быть заявлен.

Поиск должен быть основан на том объекте, который предположительно мог быть заявлен. В письменном сообщении формула изобретения должна быть отклонена на основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники, а именно на основании несоответствия статье 6 и правилу 6. Международный поисковый орган должен также при отклонении в связи с

несоответствием требованиям статьи 6 и правила 6, указать, в какой степени это учитывалось для целей определения объема поиска, и этот объем должен быть указан как можно более точно, например, коротким описанием объекта, в отношении которого проводился поиск, со ссылкой, по возможности, на конкретный отрывок описания.

Примеры исключительных ситуаций, когда проведение поиска в отношении всех или некоторых пунктов формулы невозможно

9.26 Приведенные примеры относятся к исключительным ситуациям, когда из-за несоответствия заявки установленным требованиям проведение полноценного поиска в отношении всех или некоторых пунктов формулы вообще невозможно. Это означает, что в тех случаях, когда проведение полноценного поиска в отношении всех или некоторых пунктов формулы возможно, например, в случае принятия во внимание возможных изменений, направленных на устранение несоответствия, поиск проводится в соответствии с процедурой, предусмотренной параграфом 9.19 и примерами, приведенными в параграфах 9.20-9.25.

9.27 Если вообще невозможно проведение полноценного поиска в отношении всех пунктов формулы, поскольку невозможно определить изменения, внесение которых могло бы устранить несоответствие, Международный поисковый орган составляет декларацию в соответствии со статьей 17(2)(a)(ii). Если проведение полноценного поиска невозможно только в отношении некоторых пунктов формулы, то в соответствии со статьей 17(2)(b) соответствующее замечание в отношении таких пунктов приводится в отчете о международном поиске, в то время как по другим пунктам формулы поиск проводится как обычно.

9.28 *Пример 1.*

Пункт 1: «Мое изобретение стоит миллион долларов».

Пункт 1 является единственным пунктом формулы в данной заявке. В описании изобретения нет информации, достаточной для установления объекта, который предположительно мог бы быть заявлен после изменения формулы.

Проведение поиска вообще невозможно. Должна быть составлена декларация в соответствии со статьей 17(2)(a)(ii). В письменном сообщении формула должна быть отклонена на основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники, а именно на основании несоответствия требованиям статьи 6 и правила 6. Международный поисковый орган должен также при отклонении на основаниях, не имеющих отношения к известному уровню техники, указать, в какой степени это учитывалось для целей установления того, что проведение поиска вообще невозможно.

9.29 Пример 2.

Пункт 1: «Смесь веществ, содержащая криптонит».

В описании приведен термин «криптонит». Однако в описании заявленное вещество не определено через элементы Периодической системы элементов. В описании также не указаны физические свойства заявленного вещества, такие как плотность, температура плавления и т.д.

В отношении пункта 1 проведение поиска вообще невозможно.

9.30 Пример 3: формула изобретения, содержащая множество пунктов

В заявке содержится 480 пунктов формулы, из них 28 независимых. Между независимыми пунктами нет четкого разграничения из-за перекрывающегося объема. Пунктов формулы слишком много и они составлены таким образом, что не соответствуют статье 6 и правилу 6. Ни в описании изобретения, ни где-либо еще, например, в конкретном отрывке, нет никакой основы, ясно показывающей, какой именно объект предположительно мог быть заявлен.

Проведение поиска вообще невозможно.

Вопросы, не имеющие отношения к предшествующему уровню техники

9.31 Более подробное рассмотрение объема поиска приводится в главе 15. Что касается вопросов, не имеющих отношения к известному уровню техники, применительно к поискам см. параграфы 15.02 и 15.49.

9.32 Более подробное обсуждение вопросов, не имеющих отношения к известному уровню техники, включая ясность пунктов формулы, точность и количество пунктов, подкрепление описанием, ясное и полное раскрытие заявленного изобретения, достаточность, соответствующая формуле изобретения, соотношение между формулой и раскрытием, приведено в параграфах 5.31-5.58 (более подробное обсуждение новых признаков см. в параграфах 20.20 и 20.21).

Промышленная применимость

9.33 Если в отношении промышленной применимости сделан отрицательный вывод, в отчете о поиске должны быть приведены сведения об известном уровне техники, использованном для этого, а в письменном сообщении должно быть приведено соответствующее обоснование. Кроме того, если применимо, следует привести замечания в отношении новизны и изобретательского уровня (см. параграф 17.40).

Неформальные разъяснения

Статьи 17(2)(a)(ii) и (b), 34(4)(a)(ii) и (b)

9.34 В случае, если описание, формула или чертежи настолько не соответствуют таким требованиям, как ясность или подкрепление формулы описанием, что проведение полноценного поиска невозможно, Международный поисковый орган может неформально предложить заявителю представить разъяснения перед тем, как подготовить декларацию о том, что международный поиск не будет проведен. Эксперт должен иметь в виду, что при отсутствии поиска и письменного сообщения Международного поискового органа в отношении всего или части заявленного объекта, соответствующим образом может быть ограничена и международная предварительная экспертиза, и что международный поиск и письменное сообщение Международного поискового органа должны приносить максимально возможную пользу в случае, если не подается требование на проведение международной предварительной экспертизы. Аналогичным образом эксперт может неформально запросить у заявителя разъяснения в случае, если на момент составления первого письменного сообщения Международного поискового органа или письменного сообщения Органа международной предварительной экспертизы невозможно составить заключение по вопросу новизны, изобретательского уровня (неочевидности) или промышленной применимости в отношении всего или части заявленного объекта. Однако это не означает, что заявителю можно предложить или разрешить представить изменения в Международный поисковый орган. Может быть невозможным составить заключение по вопросу новизны, изобретательского уровня (неочевидности) или промышленной применимости для всего или части заявленного объекта из-за того, что описание или формула международной заявки настолько не соответствуют требованиям статей 5 и 6, что провести экспертизу заявленного объекта в отношении новизны, изобретательского уровня или промышленной применимости невозможно. В этом случае эксперт проводит экспертизу объекта в таком объеме, в каком это возможно, и подготавливает письменное сообщение, в котором должна быть отражена недостаточность подкрепления или другие недостатки всего или части заявленного объекта (см. параграфы 17.31- 17.33). В письменном сообщении эксперт приводит любые замечания по вопросам, не имеющим отношения к известному уровню техники, даже после неформальных разъяснений заявителя, поскольку заявленный объект был и остается неясным при отсутствии таких разъяснений.

9.35 Необходимость разъяснений, упомянутых в параграфе 9.34, может возникнуть при наличии в формуле изобретения любых недостатков, создающих трудности при определении объема притязаний, например, при наличии неясных, противоречивых, нечетких или двусмысленных выражений. К такого типа недостаткам относятся случаи, когда

использованные в формуле изобретения формулировки остаются неясными даже с учетом описания и чертежей (если таковые имеются).

Неясные притязания

9.36 Если заявленный объект, взятый в целом, включает альтернативные решения, причем для некоторых из них реализация изобретения ясна, а для других – нет, то эксперт, проводящий поиск, проводит его по решению, для которого реализация ясна. Что касается других решений, реализация которых неясна, эксперт определяет объект поиска на основании объекта, который предположительно может быть заявлен после внесения изменений с учетом содержания описания, чертежей и общих знаний в данной области техники, и проводит поиск, основываясь на определенном объекте. Письменное заключение и заключение международной предварительной экспертизы содержат заключение в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости заявленной формулы в том объеме, в каком это возможно, и разъяснения причин, почему остальные части не могли быть должным образом оценены.

9.37 Например, если изобретение относится к комбинации A+B+C+D, в которой B представлен недостаточно ясно, поиск будет проведен в такой мере, в какой эксперт сможет определить объект поиска как указано в параграфе 9.36. Однако если B является абсолютно неясным и невозможно определить объект, который предположительно может быть заявлен, поиск не будет проведен. Другим примером является изобретение, относящееся к комбинации (A1 или A2) + (B1 или B2), в котором A2 представлен неясно, но он может быть определен экспертом как указано в параграфе 9.36; тогда поиск проводится в отношении всех притязаний, включая все альтернативные комбинации. Однако если A2 абсолютно не ясен и невозможно определить объект, который предположительно может быть заявлен, поиск может быть проведен в отношении альтернативных комбинаций (A1+B1) и (A1+B2), а поиск в отношении альтернативных комбинаций (A2+B1) и (A2+B2) проводить не нужно.

Вечный двигатель

Статья 1792)(a)

9.38 Когда международная заявка относится к вечному двигателю (*perpetuum mobile*), исключение из поиска необязательно. Международному поисковому органу следует попытаться провести поиск по такой заявке, если только она не является настолько неясной, что необходимо применение статьи 17(2).

Перечни последовательностей

Правило 13ter.1(c) и (e); Раздел 208; АИ Приложение С

9.39 Другая ситуация, когда полноценный поиск или предварительная экспертиза невозможны, может возникнуть когда международная заявка содержит раскрытие одной или нескольких последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, но заявитель не представил перечень последовательностей в письменной и/или машиночитаемой форме, соответствующей стандарту, предусмотренному Приложением С Административной инструкции. Международный поисковый орган предлагает в таких случаях представить перечень последовательностей как можно скорее, до подготовки отчета о поиске и письменного сообщения (см. параграфы 15.11 и 15.12, а также параграф 4.15). Однако если перечень последовательностей не предоставлен или предоставлен в форме, не соответствующей стандарту, Орган проводит поиск или предварительную экспертизу в том объеме, в каком это возможно. Например, если заявлен протеин с названием, поиск в отношении такого протеина проводится скорее по его названию, а не по его последовательности.

Декларация о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен

Статья 17(2)(a)

9.40 Если объекты всех пунктов формулы являются объектами, исключенными из поиска (см. параграфы 9.02-9.18), или если в отношении всех заявленных объектов невозможно провести полноценный поиск (см. параграфы 9.01 и 9.26-9.39), в соответствии со статьей 17(2)(a) на бланке PCT/ISA/203 составляется декларация о том, что отчет о международном поиске не будет подготовлен. Письменное сообщение, тем не менее, составляется, даже если при отсутствии поиска оно не может касаться вопросов новизны и изобретательского уровня и может оказаться невозможным рассмотрение других вопросов, таких как промышленная применимость.

Пункты формулы, содержащие множественную зависимость

Статья 17(2)(b), 34(4)(b); Правило 6.4(a)

9.41 Если международная заявка содержит пункты формулы с множественной зависимостью, составленные так, что они не соответствуют положению, предусмотренному во втором и третьем предложениях правила 6.4(a), Международный поисковый орган может сделать замечание в соответствии со статьей 17(2)(b). Такое замечание, однако, может быть сделано, только если проведение полноценного поиска невозможно. Это применяется также и в том случае, когда национальное законодательство ведомства, действующего в качестве Международного поискового органа, не допускает такого несоответствующего составления формулы изобретения с множественной зависимостью. Это также отмечается в письменном

сообщении, и составление письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы в отношении новизны и изобретательского уровня возможно только в той мере, в какой в действительности был проведен поиск.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 9

Исключенные объекты, относящиеся к схемам, правилам или методам организации производства, выполнению чисто умственных расчетов или игр

A9.07 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существует различная практика в отношении исключения схем, правил или методов организации производства, выполнения чисто умственных расчетов или игр. Органы могут руководствоваться изложенными ниже вариантами в той мере, в какой они считают для себя уместным.

A9.07[1] Ключевым вопросом при определении того, относится ли изобретение к исключениям, является вопрос о том, носит ли заявленное изобретение, рассматриваемое в целом, абстрактный характер, то есть не имеет практического применения, приносящего полезный, конкретный и материальный результат. Например, теория или метод организации производства или теория или метод, относящиеся к производственным функциям, заявленные сами по себе без какого-либо конкретного применения, могут быть исключены из поиска и экспертизы, в то время как осуществляемые с помощью компьютера способ или устройство для выполнения функций, относящихся к производству, имеющие практическое применение, могут потребовать проведения поиска и предварительной экспертизы. Другой пример: игра, как абстрактный объект, определяемый только правилами, может быть исключен. Однако новое устройство для игры потребует проведения международного поиска и экспертизы.

A9.07[2] Эти объекты носят по существу абстрактный или интеллектуальный характер. В частности, программа изучения языка, способ решения кроссвордов, игра (как абстрактный объект, определяемый правилами) или план организации коммерческой операции будут исключены как из поиска, так и из экспертизы. Однако если заявленный объект предусматривает технический способ или устройство для осуществления по меньшей мере части схемы, то в отношении этой схемы и устройства или способа, взятых в целом, проводится поиск и экспертиза. В конкретном случае формулы, оговаривающей использование компьютеров, компьютерных сетей или другого обычного программируемого оборудования, а также их программного обеспечения для осуществления по крайней мере нескольких этапов плана, такая формула должна рассматриваться как «изобретение, имеющее отношение к компьютерам» (см. параграф 9.15).

Исключенные объекты, относящиеся к компьютерным программам

A9.15 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существует различная практика в отношении

исключения компьютерных программ. Органы могут руководствоваться изложенными ниже вариантами в той мере, в какой они считают для себя уместным.

A9.15[1] Основной подход в данном случае практически совпадает с подходами, применяемыми в отношении других исключений, приведенных в правиле 67, в том смысле, что следует установить, имеет ли заявленная программа практическое применение, обеспечивающее полезный, конкретный и материальный результат. Простой листинг программы, описывающий исполняемый код, не имеющий материального воплощения в виде записи на машиночитаемом носителе, будет относиться к исключенным объектам и по нему не будет проводиться международный поиск и экспертиза. Аналогично, исполняемая программа, воспроизводящая только выражение идеи (такой, как математическая теория), даже в случае ее материального воплощения также подпадает под исключение. Однако программа, содержащая исполняемый код, материально воплощенный на машиночитаемом носителе, которая при исполнении имеет практическое применение, не будет исключена, и по ней будут проведены поиск и экспертиза. Кроме того, обработка данных может быть осуществлена либо с помощью вычислительной программы, либо с помощью специальных схем, при этом выбор того или иного не связан с изобретательской идеей, а определяется лишь соображениями экономии или практичности. Технология, применяемая для обработки данных, не должна влиять на решение вопроса об исключении. С учетом этого, поиск и экспертиза в данной области должны проводиться в отношении любой вычислительной программы, материально воплощенной на машиночитаемом носителе и имеющей практическое применение (например, формула на компьютерный программный продукт). Не должно быть отказа в проведении международного поиска и предварительной экспертизы только на тех основаниях, что программа включена в само выполнение. Это означает, например, что машины с программным управлением, производство с программным управлением и управляющие процессы обычно должны считаться объектами, по которым могут быть проведены международный поиск и международная предварительная экспертиза. Из этого следует также, что если заявленный объект касается только программно-управляемого внутреннего функционирования известного компьютера, то по такому объекту поиск и экспертиза проводятся, если он имеет практическое применение. В качестве примера рассмотрим известную систему обработки данных с быстродействующей памятью малого объема и более медленной памятью большего объема. Предположим, что обе памяти организованы в программном управлении таким образом, что процесс, требующий большего адресного пространства, чем объем быстродействующей памяти, может быть выполнен с той же скоростью, как если бы обрабатываемые данные были загружены полностью в эту быструю память. Результат программы, заключающийся в виртуальном расширении рабочей памяти, имеет практическое применение и следовательно требует проведения поиска и

предварительной экспертизы. При проведении поиска и предварительной экспертизы по таким пунктам формулы должны быть проведены также поиск и экспертиза по притязаниям на продукт, способ и применение (см. в этой связи параграфы 5.13 и 5.31).

A9.15[2] Основной подход в данном случае практически совпадает с подходами, применяемыми в отношении других исключений, приведенных в правиле 67, в том смысле, что следует установить, носит ли заявленная программа технический характер. Программа, воспроизводящая только выражение идеи (такой, как математическая теория), подпадает под исключение. С другой стороны, обработка данных может быть осуществлена либо с помощью вычислительной программы, либо с помощью специальных схем, при этом выбор того или иного не связан с изобретательской идеей, а определяется лишь соображениями экономии или практичности. Технология, применяемая для обработки данных, не должна быть определяющим фактором при решении вопроса об исключении. С учетом этого, поиск и предварительная экспертиза в данной области должны проводиться в отношении любой вычислительной программы, имеющей технический характер. Не должно быть отказа в проведении международного поиска и предварительной экспертизы только на тех основаниях, что программа включена в само выполнение. Это означает, например, что машины с программным управлением, производство с программным управлением и управляющие процессы обычно должны считаться объектами, по которым могут быть проведены международный поиск и международная предварительная экспертиза. Из этого следует также, что если заявленный объект касается только программно-управляемого внутреннего функционирования известного компьютера, то по такому объекту могут быть проведены поиск и экспертиза, если он обеспечивает технический результат, выходящий за рамки обычного взаимодействия программы и компьютера. В качестве примера рассмотрим известную систему обработки данных с быстродействующей памятью малого объема и более медленной памятью большего объема. Предположим, что обе памяти организованы в программном управлении таким образом, что процесс, требующий большего адресного пространства, чем объем быстродействующей памяти, может быть выполнен с той же скоростью, как если бы обрабатываемые данные были загружены полностью в эту быструю память. Результат программы, заключающийся в виртуальном расширении рабочей памяти, носит технический характер и поэтому формула, относящаяся к программе, требует проведения поиска и предварительной экспертизы независимо от формы ее представления, например, формула на продукт, компьютерный программный продукт, способ и применение (см. в этой связи параграфы 5.13 и 5.31).

ГЛАВА 10 ЕДИНСТВО ИЗОБРЕТЕНИЯ

Определение единства изобретения

Статья 17(3)(a); Правило 13; Раздел 206

10.01 Международная заявка должна относиться только к одному изобретению или, если имеется более одного изобретения, включение таких изобретений в одну международную заявку разрешено только в том случае, если все изобретения настолько связаны между собой, что они образуют единый общий изобретательский замысел (Правило 13.1). В отношении группы изобретений, заявленной в международной заявке, единство изобретения существует только тогда, когда существует техническая взаимосвязь между заявленными изобретениями, включающая один или несколько одинаковых или соответствующих особых технических признаков. Выражение «особые технические признаки» определено в Правиле 13.2 как означающее те технические признаки, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений, рассмотренный в целом.

Правило 13.2; АИ Приложение В, Часть 1(b)

10.02 Вносит или нет каждый отдельный технический признак «вклад» в уровень техники и следовательно является ли он «особым техническим признаком», рассматривается в отношении новизны и изобретательского уровня. Например, документ, обнаруженный в процессе международного поиска, показывает, что есть основания предполагать отсутствие новизны или изобретательского уровня в основном пункте формулы, так что между заявленными изобретениями может не остаться технической взаимосвязи, выражаемой одним или несколькими одинаковыми или соответствующими особыми техническими признаками, которые вносят вклад в уровень техники, и оставшиеся два или несколько зависимых пунктов остаются без единого изобретательского замысла.

Правило 13.2

10.03 Отсутствие единства изобретения может быть очевидным «*a priori*», то есть до рассмотрения пунктов формулы относительно уровня техники, или может быть выявлено «*a posteriori*», то есть после сравнения с уровнем техники. Например, можно сказать *a priori*, что между независимыми пунктами на $A+X$, $A+Y$, $X+Y$ отсутствует единство, поскольку нет объекта, общего для всех пунктов формулы. В случае независимых пунктов на $A+X$ и $A+Y$ единство изобретения присутствует *a priori*, поскольку A является общим для обоих пунктов формулы. Однако если будет выявлено, что A известен, отсутствие единства изобретения устанавливается *a posteriori*, поскольку A (будь это отдельный признак или группа признаков) не является техническим признаком, который определяет вклад в уровень техники.

10.04 Хотя вопрос об отсутствии единства изобретения должен возникать в явных случаях, он не должен возникать и на нем не следует настаивать на основании узкого, буквального или академического подхода. Должно быть широкое практическое рассмотрение степени взаимной зависимости представленных альтернатив относительно уровня техники, обнаруженного при проведении международного поиска, или в соответствии со статьей 33(б) любого дополнительного документа, являющегося релевантным. Если общая сущность независимых пунктов формулы хорошо известна, и оставшийся объект каждого пункта формулы отличается от такового в других пунктах формулы без какого-либо объединяющего нового и имеющего изобретательский уровень замысла, общего для всех пунктов, то единство изобретения явно отсутствует. С другой стороны, если существует единый общий изобретательский замысел, который представляется новым и имеющим изобретательский уровень, то вопрос об отсутствии единства изобретения не возникает. Не может быть дано жестких правил для определения действий, которые должны быть выполнены экспертом между этими двумя крайностями, каждый случай рассматривается индивидуально, при возникновении сомнения вопрос решается в пользу заявителя.

10.05 Из предыдущих параграфов ясно, что решение относительно единства изобретения принимается Международным поисковым органом или Органом международной предварительной экспертизы. Однако компетентный орган не должен поднимать вопрос об отсутствии единства изобретения только потому, что заявленные изобретения классифицируются по различным классификационным рубрикам, или только для того, чтобы ограничить международный поиск определенными классификационными рубриками.

АИ Приложение В, Часть 1(с)

10.06 Единство изобретения должно быть рассмотрено, в первую очередь, только в отношении независимых пунктов формулы международной заявки, а не в отношении зависимых пунктов. «Зависимый» пункт означает пункт формулы, который содержит все признаки одного или нескольких других пунктов формулы и содержит ссылку, преимущественно вначале, на другой пункт или пункты формулы, а затем излагает дополнительные заявленные признаки (правило 6.4). Эксперт должен принимать во внимание, что пункт формулы может также содержать ссылку на другой пункт, даже если он не является зависимым пунктом, как это определено правилом 6.4. Примером этого может быть пункт формулы, ссылающийся на пункт формулы другой категории (например, «Аппарат для выполнения способа по пункту 1...» или «Способ производства продукта по пункту 1...»). Аналогично, в ситуации, подобной примеру с вилкой и розеткой, приведенному в параграфе 5.19, пункт формулы на одну часть, имеющий отсылку на другую взаимосвязанную часть, (например, «вилка для взаимодействия с розеткой по пункту 1»), не является зависимым пунктом.

10.07 Если независимые пункты не вытекают из предшествующего уровня техники и удовлетворяют требованию единства изобретения, не возникает проблемы отсутствия единства изобретения в отношении пунктов, зависящих от этих независимых пунктов. В частности, не имеет значения, содержит ли зависимый пункт развитие изобретения. Например, предположим, что в пункте 1 заявлена лопасть турбинного ротора в частной форме ее выполнения, в то время как в пункте 2 заявлена «лопасть турбинного ротора по пункту 1», выполненная из сплава Z. Возражения по правилу 13 не возникают, как в случае, когда сплав Z нов и его состав не очевиден, и таким образом, сплав сам по себе уже содержит существенные признаки независимого патентоспособного изобретения, так и в случае, когда сплав Z хотя и не нов, но его применение в лопастях турбинного двигателя не очевидно и представляет собой независимое изобретение в сочетании с лопастями турбинного двигателя. В качестве другого примера предположим, что основной пункт формулы определяет способ получения продукта А из вещества В, а во втором пункте заявлен «Способ по пункту 1, отличающийся тем, что вещество В получают из вещества С». В этом случае также не возникает возражения в соответствии с правилом 13.1, независимо от того, будет или нет способ получения вещества В из С новым и имеющим изобретательский уровень, поскольку пункт 2 содержит все признаки пункта 1. Следовательно объект по пункту 2 подпадает под пункт 1. Равным образом не возникает никакой проблемы в ситуации род/вид, если родовой пункт формулы не вытекает из уровня техники и удовлетворяет требованию единства изобретения. Более того, не возникает никакой проблемы в ситуации комбинация/подкомбинация, если пункт на подкомбинацию не вытекает из уровня техники и удовлетворяет требованию единства изобретения, а пункт на комбинацию включает все признаки подкомбинации.

10.08 Однако если независимый пункт формулы следует из уровня техники, то вопрос о том, сохраняется ли еще изобретательская связь между всеми пунктами, зависящими от этого пункта, требует тщательного рассмотрения. Если связь не сохраняется, может быть поднят вопрос об отсутствии единства изобретения «*a posteriori*» (то есть возникающий только после сравнения с уровнем техники). Аналогичный подход применяется в случае род/вид или в ситуации комбинация/подкомбинация. Этот метод определения существования единства изобретения следует применять даже до начала международного поиска. После выполнения поиска известного уровня техники, первоначальное решение по вопросу единства изобретения, основанное на предположении, что пункты формулы не вытекают из известного уровня техники, может быть пересмотрено на основе результатов поиска.

10.09 Альтернативные формы изобретения могут быть заявлены или в нескольких независимых пунктах, или в одном пункте (см. пункт 5.18). В последнем случае наличие независимых альтернатив может быть неявным. В

обоих случаях, однако, для решения вопроса о том, существует или нет единство изобретения, должны использоваться одни и те же критерии, и отсутствие единства изобретения может быть установлено также внутри одного пункта. Если формула изобретения содержит не связанные единым изобретательским замыслом отдельные воплощения, должен быть поднят вопрос в отношении единства изобретения. Правило 13.3 не препятствует компетентному Органу возражать против включения альтернатив в один пункт по причинам, выявленным в результате анализа пунктов формулы на выполнение требований ясности и краткости, либо из-за применяемой в этом компетентном органе системы оплаты пошлины за пункты формулы.

10.10 Вопроса об отсутствии единства изобретения обычно не возникает, если в одном пункте формулы заявлена комбинация нескольких индивидуальных элементов (в противоположность отдельным воплощениям, обсуждавшимся в предыдущем параграфе), даже если эти элементы, будучи рассмотрены в отдельности, кажутся несвязанными друг с другом (см. пункт 15.27).

Примеры конкретных ситуаций

АИ Приложение В, Часть 1(d)

10.11 Для трех конкретный ситуаций способ определения единства изобретения, содержащийся в Правиле 13.2, поясняется более детально:

- (i) комбинация пунктов формулы, относящихся к объектам различной категории;
- (ii) так называемая формула Маркуша, и
- (iii) промежуточный и конечный продукты.

Принципы интерпретации способа, содержащегося в правиле 13.2, в контексте каждой из этих ситуаций изложены ниже. Понятно, что изложенные ниже принципы во всех отношениях являются интерпретациями правила 13.2, а не исключениями из него. Ниже приведены примеры, предназначенные облегчить понимание интерпретации этого правила в трех особенно проблемных областях, упомянутых в предыдущем абзаце.

Комбинации пунктов формулы, относящихся к объектам различной категории

АИ Приложение В, Часть 1(e)

10.12 Способ определения единства изобретения в соответствии с правилом 13 должен толковаться как позволяющий, в частности, включать в одну международную заявку любую из следующих комбинаций пунктов формулы, относящихся к объектам различных категорий:

- (i) в дополнение к независимому пункту формулы на определенный продукт, независимый пункт на способ, специально предназначенный для производства этого продукта, и независимый пункт на применение этого продукта; или
- (ii) в дополнение к независимому пункту на определенный продукт, независимый пункт на устройство или средство, специально сконструированное для осуществления этого способа, или
- (iii) в дополнение к независимому пункту на определенный продукт, независимый пункт на способ, специально предназначенный для производства этого продукта и независимый пункт на устройство или средство, специально сконструированное для осуществления этого способа.

Способ специально предназначен для производства продукта, если его неотъемлемым результатом является получение этого продукта, а устройство или средство специально сконструировано для осуществления способа, если вклад, вносимый в уровень техники устройством или средством, соответствует вкладу, который вносит в уровень техники способ.

10.13 Таким образом, способ следует считать специально предназначенным для производства продукта, если неотъемлемым результатом заявленного способа является заявленный продукт с наличием технической взаимосвязи между заявленным продуктом и заявленным способом. Слова «специально предназначенный» не означают, что продукт не может быть произведен также другим способом.

10.14 Также устройство или средство следует считать «специально сконструированным для осуществления» заявленного способа, если вклад в уровень техники, который вносит устройство или средство, соответствует вкладу, который вносит в уровень техники способ. Следовательно недостаточно, чтобы была лишь возможность использовать устройство или средство для осуществления заявленного способа. Однако выражение «специально сконструированный» не означает, что устройство или средство не может быть использовано для осуществления другого способа, а также, что способ не может быть осуществлен с использованием альтернативного устройства или средства.

10.15 Более широкие комбинации, чем сформулированные в параграфе 10.12, должны быть внимательно рассмотрены, чтобы убедиться в выполнении требований как правила 13 (единство изобретения), так и статьи 6 (краткость пунктов формулы) (см. параграф 5.42 относительно краткости пунктов формулы). В частности, в то время как один набор независимых пунктов в соответствии с одним из подпунктов параграфа 10.12 допускается всегда, международный компетентный орган не обязан принимать множество таких наборов, которые могут возникнуть при комбинировании положений правила 13.3 (которое предусматривает, что определение единства изобретения должно производиться независимо от того, сформулированы изобретения в

отдельных пунктах или в виде альтернатив в одном пункте) с положениями, изложенными в параграфе 10.12 (приводя, таким образом, к появлению набора в соответствии с параграфом 10.12, основанного на каждом из ряда независимых пунктов, относящихся к объектам одной и той же категории по правилу 13.3 (см. параграфы с 5.12 по 5.14)). Увеличение количества пунктов формулы, возникающее из-за эффекта комбинации такого рода может быть принято только в виде исключения. Например, независимые пункты допустимы для двух связанных предметов, таких как передатчик и приемник; однако из этого не следует, что в соответствии с параграфом 10.12 заявитель может включить в одну международную заявку также четыре дополнительных независимых пункта: два на способы производства передатчика и приемника соответственно, и два на применение передатчика и приемника соответственно.

10.16 Пункты формулы, относящиеся к объектам различной категории, должен связывать единый общий изобретательский замысел, в связи с этим следует обратить особое внимание на формулировку параграфа 10.12. Связь между продуктом и способом в подпункте (i) состоит в том, что последний должен быть «специально предназначен для производства» первого. Аналогично, в параграфе 10.12, подпункт (ii), заявленное устройство или средство должно быть «специально сконструировано для» осуществления способа. Также в подпункте (iii) способ должен быть «специально предназначен для производства» продукта, и устройство должно быть «специально сконструировано для» осуществления способа. В комбинациях (i) и (iii) акцент делается на продукт, и сущность изобретения должна в первую очередь относиться к продукту, в то время как в комбинации (ii) акцент делается на способ, и сущность изобретения должна в первую очередь относиться к способу (см. примеры ниже.)

формула Маркуша

АИ Приложение В, Часть 1(f)

10.17 Правило 13.2 также регулирует ситуацию, когда в один пункт формулы включены альтернативы (химические или не химические), это так называемая формула Маркуша. В этой особой ситуации требование технической взаимосвязи и одинаковых или соответствующих особых технических признаков, определенное правилом 13.2, считается выполненным, когда альтернативы имеют сходную природу.

(а) Если формула Маркуша применяется для альтернатив в виде химических соединений, они считаются имеющими сходную природу при соответствии следующим критериям:

(А) все альтернативы имеют общее свойство или активность; и

(В)(1) присутствует общая структура, т.е. существенный структурный элемент присутствует во всех альтернативах, или

(B)(2) в тех случаях, когда общая структура не может являться объединяющим критерием, все альтернативы относятся к одному классу химических соединений, признанному таковым в области техники, к которой относится изобретение.

(b) В абзаце (a)(B)(1) слова «существенный структурный элемент присутствует во всех альтернативах» относятся к случаям, когда соединения имеют общую химическую структуру, составляющую большую часть их структур, либо если общей в соединениях является лишь малая часть их структур, эта общая структурная часть составляет в свете предшествующего уровня техники их структурно отличительную характеристику, и общая структура является существенной для проявления общего свойства или активности. Такой структурный элемент может быть единственным компонентом или комбинацией компонентов, связанных между собой.

(c) В абзаце (a)(B)(2) слова «признанный таковым класс химических соединений» означают, что знание уровня техники позволяет предположить, что члены этого класса обладают сходным поведением в контексте заявленного изобретения. Другими словами, каждый член класса может быть заменен другим с ожиданием достижения того же намеченного результата.

(d) Тот факт, что альтернативы в формуле Маркуша могут классифицироваться по-разному, сам по себе не может считаться подтверждением отсутствия единства изобретения.

(e) Если при наличии альтернатив будет показано, что по крайней мере одна из них, входившая в формулу Маркуша, не является новой в свете предшествующего уровня техники, эксперту следует пересмотреть вопрос единства изобретения. Этот пересмотр не обязательно приведет к выводу о нарушении единства изобретения (см. примеры ниже).

Промежуточный и конечный продукты

АИ Приложение В, Часть 1(g)

10.18 Правило 13.2 также регулирует ситуацию, относящуюся к промежуточным и конечным продуктам.

(a) Термин «промежуточный» означает промежуточный или исходный продукт. Такие продукты обладают свойством, позволяющим использовать их для производства конечных продуктов посредством физических или химических изменений, в результате которых промежуточное соединение теряет свои отличительные особенности.

(b) В контексте проблемы промежуточного и конечного продуктов единство изобретения считается соблюденным, если выполнены следующие два условия:

(A) промежуточный и конечный продукты имеют один и тот же существенный структурный элемент, так как:

(1) основные химические структуры промежуточного и конечного продуктов одинаковы; или

(2) химические структуры промежуточного и конечного продуктов технически тесно взаимосвязаны, причем промежуточное соединение вносит существенный структурный элемент в конечный продукт; и

(B) промежуточное соединение и конечный продукт технически взаимосвязаны, это означает, что конечный продукт производится непосредственно из промежуточного соединения или отделяется от него небольшим количеством промежуточных соединений, каждое из которых содержит один и тот же существенный структурный элемент.

(c) Единство изобретения может также считаться соблюденным между промежуточным и конечным продуктами, структуры которых неизвестны, например, между промежуточным соединением с известной структурой и конечным продуктом, структура которого неизвестна, или между промежуточным соединением неизвестной структуры и конечным продуктом неизвестной структуры. Для того чтобы выполнить требование единства изобретения в этих случаях, должно быть достаточно доказательств, позволяющих сделать заключение, что промежуточный и конечный продукты технически тесно взаимосвязаны, как, например, когда промежуточное соединение содержит тот же структурный элемент, что и конечный продукт, или вносит существенный элемент в конечный продукт.

(d) Допускается, чтобы в одну международную заявку было включено несколько промежуточных продуктов, используемых в различных способах получения конечного продукта, при условии, что эти промежуточные продукты имеют один и тот же существенный структурный элемент.

(e) Промежуточный и конечный продукты в способе получения одного из другого не должны быть разделены промежуточным соединением, который не является новым.

(f) Если в одной и той же международной заявке заявлены различные промежуточные соединения для различных структурных частей конечного продукта, единство изобретения между этими промежуточными соединениями считается не выполненным.

(g) Если промежуточный и конечный продукты представляют собой семейства соединений, каждое промежуточное соединение должно соответствовать соединению, заявленному в семействе конечных продуктов. Однако некоторые конечные продукты могут не иметь соответствующего соединения в семействе промежуточных продуктов, так что эти два семейства могут не быть абсолютно конгруэнтными.

АИ Приложение В, Часть 1(h)

10.19 Если применение вышеприведенных интерпретаций ведет к признанию единства изобретения, на это решение о единстве изобретения не должен влиять тот факт, что, кроме возможности быть использованными для производства конечных продуктов, промежуточные соединения также проявляют другие возможные свойства или активности.

Примеры, касающиеся единства изобретения

10.20 Применение принципов единства изобретения иллюстрируется следующими примерами для руководства в конкретных случаях.

Пункты формулы, относящиеся к объектам различной категории

10.21 *Пример 1.*

Пункт 1: Способ получения химического вещества X.

Пункт 2: Вещество X.

Пункт 3: Применение (способ применения) вещества X в качестве инсектицида.

Единство изобретения существует между пунктами 1, 2 и 3. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов формулы, является вещество X. Однако, если вещество X известно из предшествующего уровня техники, единство будет отсутствовать, поскольку не будет особого технического признака, общего для всех пунктов формулы.

10.22 *Пример 2.*

Пункт 1: Способ производства, включающий операции A и B.

Пункт 2: Устройство, специально сконструированное для

осуществления операции А.

Пункт 3: Устройство, специально сконструированное для осуществления операции В.

Единство изобретения существует между пунктами 1 и 2 и между пунктами 1 и 3. Единства изобретения не существует между пунктами 2 и 3, поскольку между этими двумя пунктами формулы не существует общего особого технического признака.

10.23 Пример 3.

Пункт 1: Способ окраски изделия с использованием краски, содержащей новое ингибирующее коррозию вещество X, включающий операции распыления краски сжатым воздухом, наведения на распыляемую краску электростатического заряда посредством новой электродной структуры А и направлением краски на изделие.

Пункт 2: Краска, содержащая вещество X.

Пункт 3: Устройство, включающее электродную структуру А.

Единство изобретения существует между пунктами 1 и 2, где общим особым техническим признаком является краска, содержащая вещество X, и между пунктами 1 и 3, где общим особым техническим признаком является электродная структура А. Однако единство изобретения отсутствует между пунктами 2 и 3, поскольку между ними не существует общего особого технического признака.

10.24 Пример 4.

Пункт 1: Применение семейства соединений X в качестве инсектицидов.

Пункт 2: Соединение X₁, принадлежащее семейству X.

В том случае, если X₁ имеет инсектицидную активность и особым техническим признаком в пункте 1 является инсектицидное применение, единство изобретения существует.

10.25 Пример 5.

Пункт 1: Способ обработки текстильной ткани, включающий опрыскивание материала особой покрывающей композицией в

специальных условиях (например, при повышенной температуре, облучении).

Пункт 2: Текстильный материал с покрытием, полученный согласно способу по пункту 1.

Пункт 3: Распылитель для использования в способе по пункту 1, отличающийся новой сопловой насадкой, обеспечивающей лучшее распределение распыляемой композиции.

Способ по пункту 1 придает неожиданные свойства продукту по пункту 2. Особым техническим признаком в пункте 1 являются специальные условия способа, оказавшиеся необходимыми в результате выбора конкретного покрытия. Единство изобретения существует между пунктами 1 и 2. Распылитель по пункту 3 не соответствует определенному выше особому техническому признаку. Единство изобретения отсутствует между пунктом 3 и пунктами 1 и 2.

10.26 Пример 6.

Пункт 1: Горелка для сжигания топлива с тангенциально расположенными входными отверстиями для подачи топлива в камеру смешения.

Пункт 2: Способ изготовления горелки для сжигания топлива, включающий операцию формирования тангенциально расположенных входных отверстий для подачи топлива в камеру смешения.

Пункт 3: Способ изготовления горелки для сжигания топлива, включающий операцию литья А.

Пункт 4: Устройство для осуществления способа изготовления горелки для сжигания топлива, содержащее признак X, приводящий к формированию тангенциально расположенных входных отверстий для подачи топлива.

Пункт 5: Устройство для осуществления способа изготовления горелки для сжигания топлива, содержащее защитный кожух В.

Пункт 6: Способ производства сажи, включающий операцию тангенциальной подачи топлива в камеру смешения горелки для сжигания топлива.

Единство изобретения существует между пунктами 1, 2, 4 и 6. Особым техническим признаком, общим для всех этих пунктов, является наличие тангенциально расположенных входных отверстий для подачи топлива. Не существует единства изобретения между пунктами 3 и 5 и пунктами 1, 2, 4 и 6, так как пункты 3 и 5 не содержат того же самого или соответствующего особого технического признака, присутствующего в пунктах 1, 2, 4 и 6. Единство изобретения отсутствует также между пунктами 3 и 5.

10.27 Пример 7.

Пункт 1: Лента из коррозионно-стойкой и высокопрочной ферритной нержавеющей стали, состоящей в основном из (в весовых процентах): Ni = 2,0-5,0; Cr = 15-19; Mo = 1-2; остальное – Fe, при этом лента имеет толщину от 0,5 до 2,0 мм и предел текучести 0,2 % при нагрузке свыше 50 кг/мм².

Пункт 2: Способ получения ленты из коррозионно-стойкой и высокопрочной ферритной нержавеющей стали, состоящей в основном из, в весовых процентах: Ni = 2,0-5,0; Cr = 15-19; Mo = 1-2; остальное – Fe, включающий операции:

- (a) горячей прокатки до толщины от 2,0 до 5,0 мм;*
- (b) отжига ленты горячей прокатки при 800-1000°C по существу в неокислительных условиях;*
- (c) холодной прокатки ленты до толщины от 0,5 до 2,0 мм, и*
- (d) окончательного отжига ленты холодной прокатки при 1120-1200°C в течение 2-5 минут.*

Единство изобретения существует между пунктом 1 на продукт и пунктом 2 на способ. Особым техническим признаком пункта формулы на продукт является предел текучести 0,2% при нагрузке свыше 50 кг/мм². Операции способа по пункту 2 приводят к получению ленты из ферритной нержавеющей стали с пределом текучести 0,2% при нагрузке свыше 50 кг/мм². Хотя этот признак неочевиден из формулировки пункта 2, это ясно раскрыто в описании. Следовательно, упомянутые операции способа являются особым техническим признаком, который соответствует признакам в пункте на продукт, направленным на ту же самую ленту из ферритной нержавеющей стали с заявленными характеристиками прочности.

Пункты формулы, относящиеся к объектам одной категории

10.28 Пример 8.

Пункт 1: Вилка, отличающаяся признаком А.

Пункт 2: Розетка, отличающаяся соответствующим признаком А.

Признак А является особым техническим признаком, присутствующим как в пункте 1, так и в пункте 2, следовательно, существует единство изобретения.

10.29 Пример 9.

Пункт 1: Передатчик, снабженный расширителем видеосигналов по оси времени.

Пункт 2: Приемник, снабженный устройством сжатия принимаемых видеосигналов по оси времени.

Пункт 3: Приемопередающее оборудование для видеосигналов, содержащее передатчик, снабженный расширителем видеосигналов по оси времени, и приемник, снабженный устройством сжатия принимаемых видеосигналов по оси времени.

Особым техническим признаком в пункте 1 является расширитель видеосигналов по оси времени, а в пункте 2 – устройство сжатия принимаемых видеосигналов по оси времени, представляющие собой соответствующие технические признаки. Пункты 1 и 2 удовлетворяют требованию единства изобретения. Пункт 3 включает оба особых технических признака и удовлетворяет требованию единства изобретения с пунктами 1 и 2. Требование единства изобретения было бы соблюдено и в случае отсутствия комбинационного пункта (пункта 3).

10.30 Пример 10.

Пункт 1: Конвейерная лента с признаком А.

Пункт 2: Конвейерная лента с признаком В.

Пункт 3: Конвейерная лента с признаками А + В.

Признак А является особым техническим признаком, а признак В является другим, не связанным с первым, особым техническим признаком.

Единство изобретения существует между пунктами 1 и 3 или между пунктами 2 и 3, но не между пунктами 1 и 2.

10.31 Пример 11.

Пункт 1: Цепь управления А для мотора постоянного тока.

Пункт 2: Цепь управления В для мотора постоянного тока.

Пункт 3: Устройство, включающее мотор постоянного тока с цепью управления А.

Пункт 4: Устройство, включающее мотор постоянного тока с цепью управления В.

Цепь управления А является особым техническим признаком, а цепь управления В является другим, не связанным с первым, особым техническим признаком.

Единство изобретения существует между пунктами 1 и 3 или между пунктами 2 и 4, но не между пунктами 1 и 2 или 3 и 4.

10.32 Пример 12.

Пункт 1: Дисплей с признаками А+В.

Пункт 2: Дисплей по пункту 1 с дополнительным признаком С.

Пункт 3: Дисплей с признаками А+В и с дополнительным признаком D.

Единство изобретения существует между пунктами 1, 2 и 3. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов, является признак А+В.

10.33 Пример 13.

Пункт 1: Нить накаливания А для лампы.

Пункт 2: Лампа В, имеющая нить накаливания А.

Пункт 3: Проектор, снабженный лампой В, имеющей нить накаливания А, и шарнирным креплением С.

Имеется единство изобретения между пунктами 1, 2 и 3. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов, является нить накаливания А.

10.34 Пример 14.

Пункт 1: Маркер для клеймения животных, содержащий дискообразный элемент со стержнем, отходящим от него в перпендикулярном направлении, вершина которого выполнена с возможностью проникновения сквозь кожу маркируемого животного, и фиксирующий дискообразный элемент для прикрепления к вершине стержня, выступающей с другой стороны складки кожи.

Пункт 2: Устройство для установки маркера по пункту 1, выполненное в виде пневматического пистолета для пробивания кожи животного стержнем, отходящим от дискообразного элемента, и снабженное упором, поддерживающим фиксирующий элемент, помещаемый на противоположной стороне складки кожи маркируемого животного.

Особым техническим признаком пункта 1 является маркер, имеющий дискообразный элемент со стержнем и фиксирующий дискообразный элемент для прикрепления к вершине стержня. Соответствующим особым техническим признаком пункта 2 является пневматический пистолет для установки маркера, снабженный упором для фиксирующего дискообразного элемента. Между пунктами 1 и 2 имеется единство изобретения.

10.35 Пример 15.

Пункт 1: Соединение А.

Пункт 2: Инсектицидная композиция, содержащая соединение А и носитель.

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

10.36 Пример 16.

Пункт 1: Инсектицидная композиция, содержащая соединение А (включающее a_1, a_2, \dots) и носитель.

Пункт 2: Соединение a_1 .

Не все соединения А заявлены в пункте 2 на продукт, например, из-за отсутствия новизны для некоторых из них.

Тем не менее имеется единство изобретения между пунктами 1 и 2 при условии, что a_1 имеет инсектицидную активность, являющуюся особым техническим признаком для соединения А в пункте 1.

10.37 Пример 17.

Пункт 1. Кресло с подъемным механизмом.

Пункт 2. Кресло с механическим винтовым подъемным механизмом.

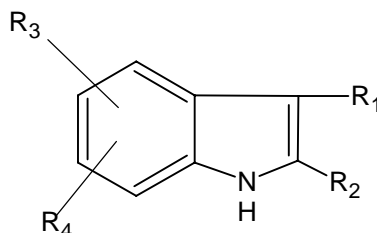
Пункт 3. Кресло с гидравлическим подъемным механизмом.

Единство изобретения существует между пунктами 1, 2 и 3. Особым техническим признаком, общим для всех пунктов формулы, является подъемный механизм. Однако если какой-либо подъемный механизм известен из уровня техники, единство изобретения будет нарушено, поскольку не будет особого технического признака, общего для всех пунктов формулы.

Формула Маркуша

10.38 Пример 18: есть общая структура.

Пункт 1: Соединение формулы:



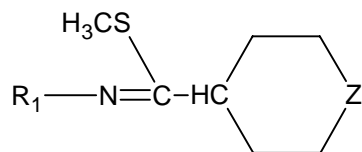
где R_1 выбран из следующей группы: фенил, пиридин, тиазолин, триазолин, алкилтио, алкокси и метил; R_2 - R_4 являются метилом, бензилом или фенилом.

Соединение используется в качестве фармацевтического препарата для увеличения способности крови поглощать кислород.

В данном случае индольное кольцо является существенным структурным элементом, который присутствует во всех альтернативах. Поскольку утверждается, что все заявленные соединения обладают одинаковыми свойствами, единство изобретения присутствует.

10.39 Пример 19: есть общая структура.

Пункт 1: Соединение формулы:



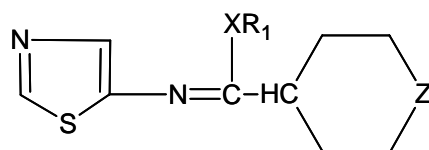
где R_1 выбран из следующей группы: фенил, пиридил, тиазолин, триазолин, алкилтио, алкокси и метил; Z выбирают из следующей группы: кислород (O), сера (S), имино (NH) и метилен ($-CH_2-$).

Соединения применимы в качестве фармацевтического препарата для купирования болей нижнего отдела позвоночника.

В данном конкретном случае иминотиоэфирная группа $-N=C-SCH_3$, связанная с шестичленным кольцом, является существенным структурным элементом, присутствующим во всех альтернативах. Таким образом, поскольку утверждается, что все заявленные соединения имеют одно и то же использование, можно признать, что единство изобретения присутствует.

10.40 Пример 20: есть общая структура.

Пункт 1: Соединение формулы:

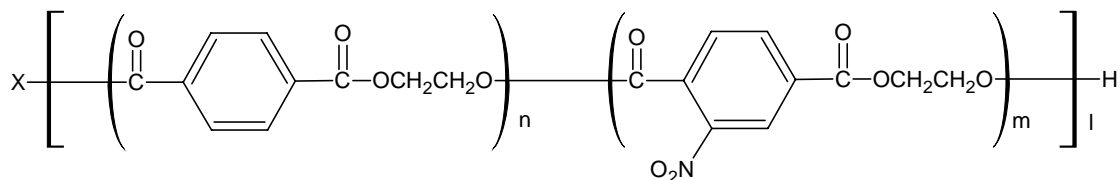


где R^1 является метилом или фенилом, X и Z выбирают из группы, состоящей из кислорода (O) и серы (S).

Соединения применимы в качестве фармацевтического препарата и содержат 1,3-тиазолиловый заместитель, который обеспечивает повышенную проходимость через ткани млекопитающих, что позволяет использовать эти соединения в качестве средства от головной боли и местных противовоспалительных агентов.

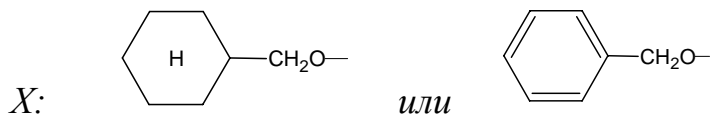
Все соединения содержат общую химическую структуру, которой является тиазольное кольцо и шестичленная гетероциклическая группа, связанные с иминогруппой, и которая занимает большую часть в структуре этих соединений. Поскольку утверждается, что все заявленные соединения имеют одно и то же использование, единство изобретения будет выполнено.

10.41 Пример 21: есть общая структура



$$1 \leq l \leq 10$$

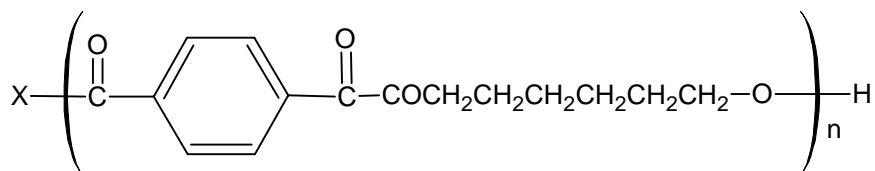
$$200 \geq n + m \geq 100$$



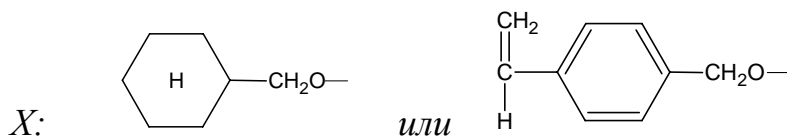
Все указанные выше сополимеры имеют общее свойство сопротивления термической деградации благодаря уменьшению числа свободных радикалов COOH за счет этерификации радикалом X концевых радикалов COOH , ответственных за термическую деградацию.

Химические структуры альтернатив считаются технически тесно связанными одна с другой. Следовательно их объединение в одном пункте формулы допустимо.

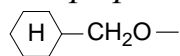
10.42 Пример 22: есть общая структура



$$100 \geq n \geq 50$$

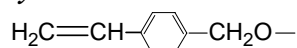


Соединение, полученное этерификацией концевого радикала COOH известного полигексаметилентерефталата посредством радикала



обладает свойством сопротивления термической деградации благодаря уменьшению числа свободных радикалов COOH , ответственных за термическую деградацию. В отличие от этого, соединения, полученные при этерификации концевых радикалов COOH

известного полигексаметилентерефталата посредством соединения винила, содержащего группу



используется в качестве сырья для получения смол при смешивании с ненасыщенным мономером и последующей вулканизации (дополнительная реакция).

Эфиры, охватываемые пунктом формулы, не проявляют общих свойств или активности. Например, продукт, полученный при этерификации винильным соединением «СН₂=СН», не обладает свойством сопротивления термической деградации. Объединение этих соединений в одной заявке не допускается.

10.43 Пример 23: нет общей структурной формулы.

Пункт 1: Гербицидная композиция, состоящая в основном из эффективного количества смеси первого гербицида А 2,4-D(2,4-дихлор-феноксисукусной кислоты) и второго гербицида В, выбранного из группы, состоящей из сульфата меди, хлората натрия, сульфамата аммония, трихлорацетата натрия, дихлорпропионовой кислоты, 3-амино-2,5-дихлорбензойной кислоты, дифенамида (амида), иоксинила (нитрила), динозеба (фенола), трифторалина (динитроанилина), ЕРТС (тиокарбамата) и симазина (триазина) в сочетании с инертным носителем или разбавителем.

Различные компоненты, объединенные в группу В, должны быть членами признанного класса соединений. Следовательно, в данном случае, должен быть поднят вопрос об отсутствии единства изобретения, поскольку члены группы В не представляют собой признанный класс соединений, а на самом деле представляют ряд следующих классов:

а) соли неорганических кислот:

сульфат меди
хлорат аммония
сульфамат аммония

б) соли органических кислот и карбоновые кислоты:

трихлорацетат натрия
дихлорпропионовая кислота
3-амино-2,5-дихлорбензойная кислота

с) амиды:

дифенамид

d) нитрилы:

иоксинил

e) фенолы:

динозоб

f) амины

трифторалина

g) гетероциклические соединения:

симазин.

10.44 Пример 24.

Пункт 1: Фармацевтическое соединение формулы:

A-B-C-D-E,

где A выбирают из C₁-C₁₀-алкил или алкенил, или циклоалкил, замещенный или незамещенный арил, или C₅-C₇-гетероцикл, имеющий от 1 до 3 гетероатомов, выбранных из O и N;

B выбирают из C₁-C₆-алкил или алкенил или алкинил, amino, сульфокси, C₃-C₈-эфир или тиоэфир;

C выбирают из C₅-C₈-насыщенный или ненасыщенный гетероцикл, имеющий от 1 до 4 гетероатомов, выбранных из O, S или N, и замещенный или незамещенный фенил;

D выбирают из B или C₄-C₈-эфира или амида карбоновой кислоты; и

E выбирают из замещенного или незамещенного фенила, нафтила, индолила, пиридила или оксазолила.

Из представленной выше формулы не может быть легко выделен существенный структурный элемент и таким образом не может быть определен особый технический признак. Единство изобретения отсутствует между всем многообразием комбинаций. Первое заявленное изобретение будет считаться охватывающим первые упомянутые структуры для каждой переменной, то есть A есть C₁-алкил, B есть C₁-алкил, C есть C₅-насыщенный гетероцикл, имеющий один O в качестве гетероатома, D есть C₁-алкил и E есть замещенный фенил.

10.45 Пример 25.

Пункт 1: Катализатор для газофазного окисления углеводородов, состоящий из (X) или (X+a).

В этом примере (X) окисляет RCH_3 в RCH_2OH , а (X+a) окисляет RCH_3 более глубоко - в $RCOOH$.

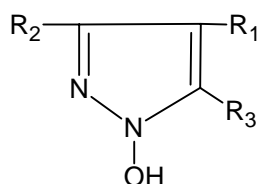
Оба катализатора содержат общий компонент и проявляют общую активность как катализаторы окисления RCH_3 . С катализатором (X+a) протекает более полное окисление до образования карбоновой кислоты, но активность остается той же.

Формула Маркуша допустима.

Промежуточный/конечный продукт

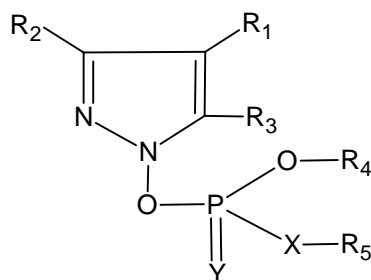
10.46 Пример 26.

Пункт 1:



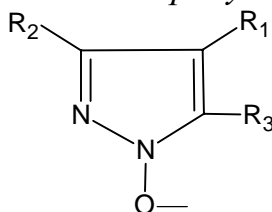
(промежуточное соединение)

Пункт 2:



(конечный продукт)

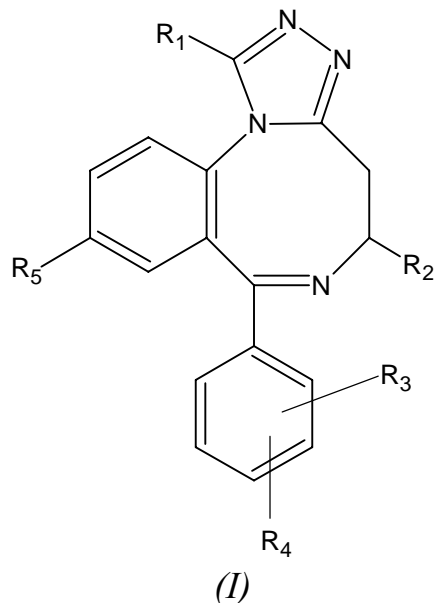
Химические структуры промежуточного и конечного продуктов технически тесно взаимосвязаны. Существенным структурным элементом, включенным в конечный продукт, является:



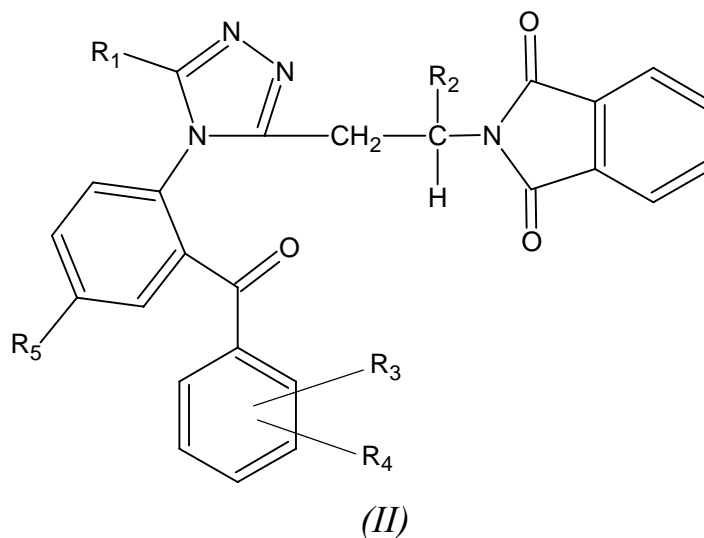
Следовательно, между пунктами 1 и 2 существует единство изобретения.

10.47 Пример 27.

Пункт 1:



Пункт 2:



Соединение (II) описано как промежуточное соединение для получения соединения (I). Механизм замыкания кольца хорошо известен из уровня техники. Хотя основные структуры соединения (I) (конечный продукт) и соединения (II) (промежуточное соединение) значительно различаются, соединение (II) является предшественником соединения (I) с разомкнутым кольцом. Оба соединения содержат общий существенный структурный элемент, которым является группа из двух фенильных колец и триазольного кольца. Следовательно химические структуры обоих соединений считаются технически тесно взаимосвязанными.

Таким образом, этот пример удовлетворяет требованию единства изобретения.

10.48 Пример 28.

Пункт 1: Аморфный полимер А (промежуточное соединение).

Пункт 2: Кристаллический полимер А (конечный продукт).

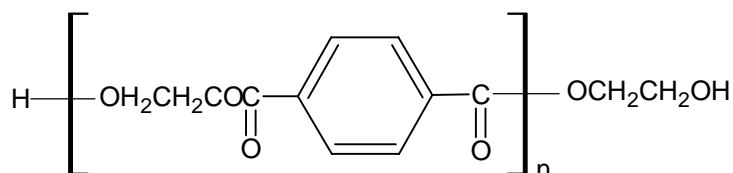
В данном примере пленку аморфного полимера А вытягивают до перехода ее в кристаллическое состояние.

Единство изобретения существует, поскольку существует связь между промежуточным соединением и конечным продуктом, заключающаяся в том, что аморфный полимер А используется в качестве исходного продукта для получения кристаллического полимера А.

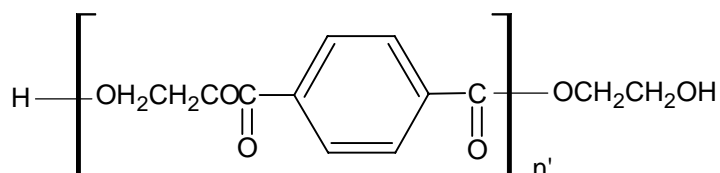
10.49 Пример 29.

Пункт 1: Полимерное соединение, используемое в качестве волокнистого материала, определяемое следующей общей формулой:

[повторяющийся блок (X)]



Пункт 2: Соединение, определяемое следующей общей формулой:



(продукт первичной конденсации)

Оба изобретения находятся в соотношении промежуточное соединение/конечный продукт.

Вещество (II) является исходным для получения вещества (I).

Кроме того, оба соединения содержат существенный структурный элемент (повторяющийся блок (X)) и технически тесно взаимосвязаны. Следовательно промежуточное соединение и конечный продукт удовлетворяют требованию единства изобретения.

10.50 *Пример 30.*

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

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

(см. ниже для дальнейшего уточнения)

10.51 *Пример 31.*

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

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

В примерах 30 и 31 химические структуры промежуточного соединения и/или конечного продукта неизвестны. В примере 30 неизвестна структура продукта по пункту 2 (конечного продукта). В примере 31 неизвестны структуры продукта по пункту 1 (промежуточного соединения) и продукта по пункту 2 (конечного продукта).

Единство существует, если имеется доказательство, которое бы позволило сделать заключение, что характеристика конечного продукта, определяющая в данном случае признак изобретения, получена благодаря промежуточному соединению. Например, целью использования промежуточных соединений в примерах 30 и 31 является модификация определенных свойств конечного продукта. Упомянутое доказательство может быть представлено в виде результатов испытаний, приведенных в описании изобретения, которые показывают влияние промежуточного соединения на конечный продукт. Если такое доказательство отсутствует, тогда нет и единства изобретения, основанного на взаимосвязи промежуточное соединение - конечный продукт.

Биотехнологические изобретения

10.52 *Пример 32: Многочисленные структурно и функционально не связанные полинуклеотиды.*

Пункт 1: Изолированный полинуклеотид, выбранный из группы, состоящей из нуклеотидных последовательностей SEQ ID №№ 1-10.

(Некоторые компетентные органы считают predetermined, что заявленная биологическая молекула находится в изолированной форме и поэтому пункт не требует обязательного включения термина «изолированный», как это сделано выше).

В описании раскрывается, что заявленные полинуклеотиды представляют собой кДНК размером 500 п.о., полученные из библиотеки кДНК печени человека. Полинуклеотиды различаются в структурном отношении и могут быть использованы в качестве зондов для получения ДНК полной длины, хотя описание функции или биологической активности соответствующих белков отсутствует. Кроме того, заявленные полинуклеотиды не гомологичны друг другу.

Предшествующего уровня техники не имеется. Библиотека кДНК печени человека до этого не была исследована.

Полинуклеотиды по пункту 1 рассматривались бы как имеющие одинаковый или соответствующий технический признак, если бы альтернативы имели общее свойство или активность и присутствовал бы существенный структурный элемент, который является важным для общего свойства или активности. Некоторые ведомства могут рассматривать пункт 1 как формулу Маркуша.

В этом примере описание не раскрывает того, что все полинуклеотиды SEQ ID № 1-10 имеют общее свойство или активность. Несмотря на то, что каждая последовательность может служить зондом для выделения соответствующей ей самой полноразмерной последовательности ДНК, из-за отсутствия гомологии между SEQ ID №№ 1-10 зонд, производный от SEQ ID № 1, не может быть использован для выделения SEQ ID №№ 2-10 соответственно.

Более того, поскольку полинуклеотиды не гомологичны друг другу, они лишены наличия общей структуры, т.е. существенного структурного элемента. Сахарофосфатная основа не может считаться существенным структурным элементом, т.к. она является составной частью всех молекул нуклеиновых кислот. Таким образом, 10 полинуклеотидных молекул не имеют никакого объединяющего их структурного элемента и не могут считаться имеющими одинаковый или соответствующий технический признак.

Лишь тот факт, что полинуклеотидные фрагменты получены из одного и того же источника (печени человека) не достаточен для соответствия критерию

единства изобретения. Полинуклеотиды не имеют объединяющего их общего свойства или активности и не имеют объединяющей их общей структуры. Поскольку ни одно из этих двух условий не удовлетворено, группа заявленных полинуклеотидных молекул не удовлетворяет требованию единства изобретения (*a priori*).

Возможным было бы группирование:

Изобретения 1-10: Полинуклеотиды, имеющие SEQ ID №№ 1-10.

10.53 *Пример 33: Многочисленные структурно и функционально связанные нуклеотиды.*

Пункт 1: Изолированный полинуклеотид, выбранный из группы, состоящей из нуклеотидных последовательностей SEQ ID №№ 1-10.

(Некоторые компетентные органы считают предопределенным, что заявленная биологическая молекула находится в изолированной форме и поэтому пункт не требует обязательного включения термина «изолированный», как это сделано выше).

Фактический материал – тот же, что и в примере 32, за исключением того, что все заявленные полинуклеотиды имеют общий существенный структурный элемент и соответствующая им мРНК экспрессируется только в гепатоцитах пациентов с заболеванием Y. Соответствующие мРНК не экспрессируются в гепатоцитах здоровых индивидуумов.

Предшествующий уровень техники отсутствует. Общий структурный элемент до этого не был идентифицирован, как не было установлено и какой-либо связи между генами, экспрессирующими мРНК, содержащую этот структурный элемент, и пациентами с заболеванием Y.

Полинуклеотиды по пункту 1 считались бы имеющими одинаковый или соответствующий технический признак, если бы альтернативы имели общее свойство или активность и объединялись важным структурным элементом, который является существенным для общего свойства или активности. Некоторые ведомства могут рассматривать пункт 1 как формулу Маркуша.

В этом примере описание раскрывает, что SEQ ID № 1-10 имеют общее свойство, которое представляет собой наличие экспрессии мРНК только у пациентов, страдающих заболеванием Y. Более того, SEQ ID №№ 1-10 имеют общий важный структурный элемент, который является существенным для общего свойства, а именно зонд, содержащий объединяющий структурный элемент, может определять мРНК пациентов, страдающих заболеванием Y. Поскольку оба эти условия удовлетворяются, заявленные полинуклеотидные молекулы удовлетворяют условию единства изобретения (*a priori*).

10.54 Пример 34: Функционально не связанные (между собой) единичные нуклеотидные полиморфизмы (SNPs).

Пункт 1: Изолированная молекула нуклеиновой кислоты, содержащая SEQ ID № 1 с единичной полиморфной заменой в одном из положений, как показано ниже:

<i>Полиморфизм</i>	<i>Положение</i>	<i>Замена в SEQ ID № 1</i>
<i>1</i>	<i>10</i>	<i>G</i>
<i>2</i>	<i>27</i>	<i>A</i>
<i>3</i>	<i>157</i>	<i>C</i>
<i>4</i>	<i>234</i>	<i>T</i>
<i>5</i>	<i>1528</i>	<i>G</i>
<i>6</i>	<i>3498</i>	<i>C</i>
<i>7</i>	<i>13524</i>	<i>T</i>
<i>8</i>	<i>14692</i>	<i>A</i>

(Некоторые компетентные органы считают predetermined, что заявленная биологическая молекула находится в изолированной форме и поэтому пункт не требует обязательного включения термина «изолированный», как это сделано выше).

Согласно описанию, SEQ ID № 1 имеет длину 22930 нуклеотидов. SNPs 1-8 не охарактеризованы так, чтобы было раскрыто общее свойство или активность.

SEQ ID № 1 описана в предшествующем уровне техники, однако, ее специфическая функция не идентифицирована.

Полинуклеотиды по пункту 1 считались бы имеющими одинаковый или соответствующий технический признак, если бы альтернативы имели общее свойство или активность и объединялись важным структурным элементом, который является существенным для общего свойства или активности. Некоторые ведомства могут рассматривать пункт 1 как формулу Маркуша.

В этом примере описание не содержит сведений о том, что все SNPs имеют общее свойство или активность. Тот факт, что все точечные мутации находятся в указанной последовательности (SEQ ID № 1), является недостаточным для признания единства изобретения, поскольку SEQ ID № 1 уже описана в предшествующем уровне техники, а функциональной связи между заявленными SNPs не существует. По этой причине для SNPs по пункту 1 единство изобретения отсутствует.

Возможным было бы группирование:

Изобретения 1-8: SNPs 1-8.

10.55 *Пример 35: Молекулы, которые имеют общую функцию, не связанную с общей структурой.*

Пункт 1: Слитый белок, включающий белок-носитель X, связанный с полипептидом, имеющим SEQ ID № 1, 2 или 3.

В описании раскрывается, что белок-носитель X имеет длину 1000 аминокислот и функционирует как повышающий стабильность слитых белков в кровяном потоке. SEQ ID № 1, 2 и 3 представляют собой короткие эпитопы (длиной 10-20 остатков), выделенные из различных антигенных областей E.coli. SEQ ID № 1, 2 и 3 не имеют какой-либо существенной общей структурой.

И структура белка X, и его функция как белка-носителя известны из предшествующего уровня техники. Слитые белки, которые вызывают антигенный ответ по отношению к E.coli, известны из предшествующего уровня техники.

Слитые белки по пункту 1 считались бы имеющими одинаковый или соответствующий технический признак, если бы альтернативы имели общее свойство или активность и объединялись важным структурным элементом, который является существенным для общего свойства или активности. Некоторые ведомства могут рассматривать пункт 1 как формулу Маркуша.

В этом примере единственной общей структурой для слитых белков является белок-носитель X. Слитые белки имеют общее свойство, а именно генерирование образования антител, специфических по отношению к E.coli. Однако иммунизация только белком-носителем не дает общего свойства; для этого свойства необходимы SEQ ID № 1, 2 или 3.

У этих трех белков нет специального технического признака. Тот факт, что все слитые белки имеют общее свойство, не достаточен для признания единства изобретения, потому что (1) SEQ ID № 1, 2 и 3, которые придают общее свойство, не содержат общего существенного структурного элемента, (2) общая структура, белок-носитель X, не придает общего свойства и (3) слитые белки, которые генерируют антигенный ответ, специфический в отношении E.coli, известны из предшествующего уровня техники.

Возможным было бы группирование:

Изобретение 1: Слитый белок, включающий белок-носитель X и SEQ ID № 1.

Изобретение 2: Слитый белок, включающий белок-носитель X и SEQ ID № 2.

Изобретение 3: Слитый белок, включающий белок-носитель X и SEQ ID № 3.

10.56 *Пример 36: Многочисленные молекулы нуклеиновых кислот, которые объединены общей структурой и кодируют белки с общим свойством.*

Пункт 1: Изолированная нуклеиновая кислота, выбранная из SEQ ID № 1, 2 или 3.

(Некоторые компетентные органы считают predetermined, что заявленная биологическая молекула находится в изолированной форме и поэтому пункт не требует обязательного включения термина «изолированный», как это сделано выше).

В описании раскрывается, что три нуклеиновые кислоты кодируют дегидрогеназы, которые включают консервативную последовательность-мотив, определяющий каталитический сайт и дегидрогеназную функцию этих белков. Три нуклеиновые кислоты были выделены из трех различных источников (мышь, крыса и человек). Описание ясно показывает, что эти три нуклеиновые кислоты гомологичны за счет предельно высокого сходства (85-95% идентичности) и нуклеотидных, и аминокислотных последовательностей.

Предшествующий уровень техники описывает молекулу нуклеиновой кислоты, выделенную из обезьян, которая имеет высокое сходство с SEQ ID № 1. Нуклеиновая кислота обезьяны кодирует дегидрогеназу, которая включает каталитический сайт, определяемый консервативным мотивом.

Нуклеиновые кислоты по пункту 1 считались бы имеющими одинаковый или соответствующий технический признак, если бы альтернативы имели общее свойство или активность и имели важный структурный элемент, который является существенным для общего свойства или активности. Некоторые ведомства могут рассматривать пункт 1 как формулу Маркуша.

Правило 13.2 требует, чтобы технический признак, общий для изобретений, определял вклад в предшествующий уровень техники.

Одинаковый или соответствующий технический признак, общий для заявленных молекул нуклеиновой кислоты, состоит в их общем свойстве (кодировать дегидрогеназы) и в их общем структурном элементе, который является существенным для общего свойства (консервативный мотив). Однако молекула нуклеиновой кислоты, которая кодирует дегидрогеназу и содержит общий структурный элемент, уже была выделена из другого источника (обезьян). Таким образом, технический признак не является особым, потому что функциональное и структурное подобие между заявленными молекулами не может сформировать вклад, который группа изобретений в целом вносит в предшествующий уровень техники. Вследствие этого, единство изобретения отсутствует (*a posteriori*).

С другой стороны, если бы уровень техники раскрывал молекулу нуклеиновой кислоты, кодирующую дегидрогеназу, в которой нет каталитического сайта, определяемого консервативной последовательностью-мотивом, технический признак был бы особым, и SEQ ID № 1, 2 и 3 имели бы единство изобретения.

Возможно группирование:

Изобретение 1: Нуклеиновая кислота SEQ ID № 1.

Изобретение 2: Нуклеиновая кислота SEQ ID № 2.

Изобретение 3: Нуклеиновая кислота SEQ ID № 3.

10.57 Пример 37: ДНК, кодирующая рецепторы с частичной структурной идентичностью и подтвержденным общим свойством.

Пункт 1: Полинуклеотиды, кодирующие парный рецептор гуанозин трифосфат-связывающего протеина (GPCR), содержащие нуклеотидную последовательность, выбранную из группы, состоящей из последовательностей, пронумерованных как SEQ ID №№ от 1 до 2069 (непарная нумерация).

Описание идентифицирует консервативную последовательность из 15 аминокислотных остатков, обнаруженную в нескольких известных молекулах GPCR, которая определена как существенная для функции GPCR. Была получена консенсусная полинуклеотидная последовательность, кодирующая консервативную аминокислотную последовательность. С использованием этой системы были идентифицированы 1035 полинуклеотидных последовательностей, которые были заявлены как кодирующие молекулы GPCR, которые содержат консервативную последовательность.

В предшествующем уровне техники раскрываются молекулы GPCR человека, которые включают консервативную последовательность из 15 аминокислотных остатков, а также и полинуклеотидные последовательности, которые кодируют консервативные аминокислотные последовательности из 15 аминокислотных остатков.

Общим техническим признаком для 1035 полинуклеотидных последовательностей является консенсусная полинуклеотидная последовательность, которая кодирует общую последовательность из 15 аминокислотных остатков. Этот технический признак не является особым, т.к. консенсусная полинуклеотидная последовательность была известна и поэтому не может формировать вклад, который группа изобретений в целом

вносит в предшествующий уровень техники. Соответственно 1035 различных полинуклеотидов не образуют единого изобретения (a posteriori).

Возможным было бы группирование:

Изобретения 1 -1035: Полинуклеотиды, основанные на последовательностях SEQ ID №№ от 1 до 2070 (непарная нумерация).

Если описание не доказывает или из него с очевидностью не следует, что консервативная последовательность из 15 аминокислотных остатков существенна для функции GPCR, единство изобретения могло бы отсутствовать и при отсутствии релевантного уровня техники.

С другой стороны, при наличии в описании такого доказательства и при отсутствии предшествующего уровня техники для этого примера группа имела бы единство изобретения.

10.58 Пример 38: Способ скрининга и соединения, идентифицированные этим способом.

Пункт 1 : Способ идентификации соединений, которые являются антагонистами рецептора R, включающий стадии контактирования клеток, экспрессирующих на своей внешней мембране рецептор R, с его природным лигандом; определение связывания лиганда; контактирование названных клеток, связанных с названным лигандом, с соединением-кандидатом, выбранным из коллекции (библиотеки) соединений, и определение изменения в связывании с лигандом.

Пункт 2: Соединение X, имеющее формулу 1.

Пункт 3: Соединение Y, имеющее формулу 2.

Пункт 4: Соединение Z, имеющее формулу 3.

Рецептор R и его природный лиганд представляются как мишень действия лекарства. Соединения, которые противодействуют рецептору R, рассматриваются как имеющие физиологические эффекты, которые могут быть использованы в терапии. Цель состоит в идентификации основных соединений как основы для последующего скрининга и тестирования комбинированных коллекций (сложных библиотек). Примеры показывают, что способ по пункту 1 может быть использован для идентификации соединений, влияющих на физиологический эффект связывания природных лигандов с рецептором. Наличие таких эффектов было показано только для соединений X, Y и Z, однако, они не представляются имеющими общий существенный структурный элемент. Описание не дает информации ни по поводу взаимоотношений между

структурой и активностью заявленных соединений, ни по поводу взаимоотношений между структурой рецептора R и структурой соединений.

Рецептор R, его биологическая функция и его природный лиганд известны из предшествующего уровня техники. Компоненты, которые действуют как антагонисты рецептора R, не известны.

Технический признак способа по пункту 1 заключается в стадии наблюдения влияния соединений-кандидатов на связывание лиганда при их скрининге. Ни в одном из соединений X, Y и Z нет одинакового или соответствующего особого технического признака. Между заявленными соединениями и способом скрининга не существует производственной связи. Способ скрининга не является также и методом применения заявленных соединений X, Y и Z. В отсутствии каких-либо указаний относительно структуры, необходимой для действия в качестве антагониста рецептора R, нет единой концепции, которая связывает способ с заявленными соединениями. Таким образом, единство изобретения отсутствует (*a priori*).

Соединения X, Y и Z считались бы имеющими одинаковый или соответствующий технический признак, если бы они имели общее свойство или активность и объединялись существенным структурным элементом, который важен для общего свойства или активности. Несмотря на то, что соединения X, Y и Z имеют общее свойство, состоящее в противодействии рецептору R, нет указаний на объединение общим структурным элементом, и, следовательно, нет раскрытия одинакового или соответствующего технического признака.

Возможным группированием было бы:

Изобретение 1: Способ идентификации соединений.... (пункт 1).

Изобретение 2: Соединение X (пункт 2).

Изобретение 3: Соединение Y (пункт 3).

Изобретение 4: Соединение Z (пункт 4).

10.59 *Пример 39: Белок и кодирующая его ДНК.*

Пункт 1: Изолированный белок, имеющий последовательность SEQ ID № 1.

Пункт 2: Изолированная молекула ДНК, кодирующая белок по пункту 1.

(Некоторые компетентные органы считают predetermined, что заявленная биологическая молекула находится в изолированной форме и

поэтому пункт не требует обязательного включения термина «изолированный», как это сделано выше).

Описание изобретения указывает на то, что белок X представляет собой интерлейкин-1, растворимый цитокин, участвующий в активации лимфоцитов. В описании приводится также молекула ДНК, имеющая SEQ ID № 2, которая кодирует SEQ ID № 1.

Предшествующий уровень техники отсутствует.

Заявленная молекула ДНК кодирует белок X, и поэтому белок и ДНК, кодирующую белок X, объединяет общий технический признак. Соответственно пункты имеют единство изобретения (*a priori*).

Поскольку белок X вносит вклад в уровень техники, белок X и кодирующую белок X ДНК объединяет особый технический признак.

Если в пункте была бы представлена альтернатива, которая определяет молекулу ДНК, не кодирующую белок X, некоторые компетентные органы могли бы найти, что пункты не объединены общим специальным техническим признаком и поэтому не имеют единства. Примеры подобного пункта следуют ниже:

Изолированная молекула ДНК, кодирующая белок X или фрагмент этой ДНК.

Изолированная молекула ДНК, имеющая SEQ ID № 2, или молекула ДНК, которая гибридизуется с SEQ ID № 2 в жестких условиях.

Если имелся предшествующий уровень техники, определяющий белок X или ДНК, кодирующую белок X, некоторые компетентные органы могут признать, что одинаковый или соответствующий технический признак не дает вклада в предшествующий уровень техники, так что нет особого технического признака, и поэтому единство изобретения отсутствует (*a posteriori*).

Процедура на стадии проведения международного поиска

Предложение оплатить дополнительные пошлины

Статья 17(3)(a); Правила 16, 40.2, 40.3, 42

10.60 После принятия решения об отсутствии единства изобретения, за исключением ситуаций, описанных в параграфах 10.64 и 10.65, Международный поисковый орган до составления отчета о международном поиске и первого письменного сообщения (см. параграф 10.61) информирует заявителя об отсутствии единства изобретения путем направления ему

уведомления, в котором содержится предложение оплатить дополнительные пошлины (бланк PCT/ISA/206). В этом предложении излагаются причины (см. параграф 10.63), по которым международная заявка считается не соответствующей требованию единства изобретения, выделяются отдельные изобретения, указывается число дополнительных пошлин и сумма, подлежащая оплате. Международный поисковый орган не может считать заявку изъятую при отсутствии единства изобретения, не может также предложить заявителю изменить формулу изобретения, а лишь информирует заявителя, что для составления отчета о международном поиске по тем изобретениям, которые не относятся к изобретению, упомянутому первым, должна быть уплачена в установленный срок дополнительная пошлина.

10.61 Желательно, чтобы упомянутое предложение сопровождалось сообщением о результате частичного международного поиска, выполненного в отношении тех частей международной заявки, которые относятся к «первому» изобретению. Результат частичного международного поиска будет очень полезным для заявителя при определении того, стоит ли оплачивать дополнительные пошлины для того, чтобы международный поиск был проведен в отношении остальных частей международной заявки. Изобретение(я) или группа(ы) изобретений, которые не относятся к «первому» упомянутому в формуле изобретению, будут подвергнуты поиску в соответствии с параграфами 10.64 и 10.65 только при условии оплаты заявителем дополнительных пошлин. Независимо от того, является ли отсутствие единства изобретения очевидным «*a priori*» или оно становится явным «*a posteriori*», эксперт может выбирать один из следующих двух путей рассмотрения заявки: он может немедленно информировать заявителя о выявленном нарушении единства изобретения, предложить заявителю уплатить дополнительные пошлины за поиск (используя бланк PCT/ISA/206), а также выполнить поиск или продолжить выполнение поиска в отношении изобретения, упомянутого первым в формуле изобретения («главное изобретение»), или альтернативно эксперт может провести поиск по «главному изобретению» и подготовить отчет о частичном международном поиске, который направляется заявителю вместе с предложением уплатить дополнительные пошлины за поиск (используя бланк PCT/ISA/206).

10.62 Поскольку эти платежи должны быть выполнены в срок, установленный Международным поисковым органом, так чтобы отчет о международном поиске был составлен в срок, предусмотренный правилом 42, Международный поисковый орган должен обеспечить выполнение международного поиска в максимально короткий срок после получения копии для поиска. В конечном счете Международный поисковый орган составляет отчет о международном поиске и письменное сообщение по тем частям международной заявки, которые относятся к изобретениям, в отношении которых уплачена пошлина за поиск и любая дополнительная пошлина за поиск. В отчете о международном поиске (см. параграф 16.29) и письменном сообщении (см. параграфы 17.36 и 17.37) идентифицируются

отдельные изобретения или группы изобретений, связанные единством изобретения, и указываются те части международной заявки, в отношении которых выполнен поиск. Если дополнительная пошлина за поиск не была уплачена, отчет о международном поиске и письменное сообщение будут содержать только ссылки, относящиеся к изобретению, которое первым упомянуто в формуле изобретения.

Правило 40.1

10.63 В предложении оплатить дополнительные пошлины Международный поисковый орган излагает логически обоснованные технические причины, на основании которых установлено отсутствие единства изобретения.

Поиск в отношении дополнительных изобретений без уплаты пошлин

10.64 В целях экономии эксперту рекомендуется при проведении поиска в отношении главного изобретения, несмотря на неуплату дополнительных пошлин, одновременно проводить поиск по одному или нескольким дополнительным изобретениям в классификационных рубриках, к которым относится главное изобретение, если для такого дополнительного поиска потребуются лишь незначительные усилия или вовсе не потребуются никаких дополнительных усилий. После уплаты дополнительных пошлин международный поиск по таким дополнительным изобретениям должен быть дополнен поиском в любых других классификационных рубриках, которые являются релевантными. Эта ситуация может встретиться, когда отсутствие единства изобретения выявлено либо «*a priori*», либо «*a posteriori*».

10.65 Если эксперт выявляет отсутствие единства изобретения, заявителю обычно предлагается уплатить пошлины за поиск по дополнительным изобретениям. Однако в исключительных ситуациях эксперт в состоянии подготовить как международный поиск, так и письменное сообщение по нескольким изобретениям при незначительной дополнительной работе, в частности, когда изобретения концептуально очень близки. В этих случаях эксперт может решить выполнить международный поиск и составить письменное сообщение по дополнительному(ым) изобретению(ям) вместе с поиском и письменным сообщением по изобретению, упомянутому в формуле изобретения первым. Оценивая объем работы, эксперт должен принять во внимание время, которое потребуется как для составления письменного сообщения, так и для выполнения поиска, даже если анализ в отношении поиска будет нетрудоемким, обратная ситуация может возникнуть для письменного сообщения, подготовленного Международным поисковым органом, следовательно, будет оправданным предложить заявителю уплатить дополнительные пошлины. Если будет установлено, что объем дополнительной работы не оправдывает запроса дополнительных пошлин, отчет о международном поиске составляется в отношении всей заявки без направления заявителю предложения уплатить дополнительную

пошлину за поиск в отношении дополнительных изобретений, при этом в отчете отмечается факт отсутствия единства изобретения.

Процедура возражения

Правило 40.2(c)

10.66 Заявитель может подать возражение на решение об отсутствии единства изобретения или на то, что число затребованных дополнительных пошлин завышено, и потребовать возврата уплаченной дополнительной пошлины или пошлин. Если Международный поисковый орган признает возражение обоснованным, пошлина(ы) возвращается(ются). (Для рассмотрения возражения дополнительные пошлины за поиск должны быть уплачены).

Правило 40.2(c)

10.67 Возражение на решение об отсутствии единства изобретения представляется в форме обоснованного заявления, сопровождающегося уплатой дополнительной пошлины, в котором объясняется, почему заявитель полагает, что требование единства изобретения выполнено, и в котором оспариваются доводы, указанные в предложении Международного поискового органа оплатить дополнительные пошлины.

Правило 40.2(c)

10.68 Возражение рассматривается коллегией из трех человек или иной специальной инстанцией Международного поискового органа, или любым компетентным вышестоящим органом, и по нему принимается решение. Дополнительная пошлина возвращается заявителю в полном объеме или частично, в зависимости от того, в какой степени возражение заявителя будет признано обоснованным. По просьбе заявителя, тексты как возражения, так и решения по нему направляются в указанные ведомства вместе с отчетом о международном поиске (см. параграф 10.70).

Правило 40.2(c)-(e)

10.69 Если заявитель оплатил дополнительную пошлину в соответствии с поданным возражением, Международный поисковый орган может потребовать, чтобы заявитель также оплатил пошлину за рассмотрение возражения («пошлина за возражение»). Информация о пошлине за возражение, которая устанавливается Международным поисковым органом, если таковая пошлина предусмотрена, представлена в Приложении D Руководства для заявителей, т. 1 – Введение в международную фазу (*PCT Applicant's Guide, Volume I – Introduction to the International Phase*). Если пошлина за возражение предусмотрена Международным поисковым органом, она запрашивается только после дополнительного пересмотра обоснованности предложения уплатить дополнительные пошлины за поиск. Такой пересмотр не должен проводиться только тем экспертом, который обнаружил нарушение единства. Если предложение оплатить

дополнительные пошлины подтверждается, заявителю предлагается уплатить пошлину за возражение в течение одного месяца с даты уведомления заявителя о результате такого пересмотра. Если результат такого пересмотра отрицательный, уведомление о результате пересмотра должно содержать техническое обоснование этого результата. Если пошлина за возражение не уплачена, возражение считается изъятым. Пошлина за возражение возвращается заявителю в соответствии с Правилom 40.2(e), если коллегия из трех человек, специальная инстанция или вышестоящий компетентный орган установит, что возражение было полностью обоснованным. Заявитель может при уплате пошлины за возражение приложить аргументированное объяснение, сопровождающее возражение, принимающее во внимание результаты пересмотра.

Правило 40.2(c), Раздел 502

10.70 Если заявитель оплатил дополнительную(ые) пошлину(ы) за поиск в соответствии с поданным возражением, его незамедлительно информируют (бланк РСТ/ISA/212 может использоваться для этой цели) о любом решении в отношении соответствия требованию единства изобретения. Одновременно Международный поисковый орган направляет в Международное Бюро копию возражения и решения по нему, а также любую просьбу заявителя направить тексты возражения и решения по нему в указанные ведомства.

Процедура на стадии проведения международной предварительной экспертизы

Статья 34(3)(a)-(c); Правило 68

10.71 Процедура, предписанная Органу международной предварительной экспертизы в отношении отсутствия единства изобретения, регулируется статьей 34(3)(a)-(c) и правилом 68 (см. также правило 70.13). Эта процедура более подробно объяснена в параграфах 10.74-10.76. Следует заметить, что в большинстве случаев отсутствие единства изобретения будет отмечаться Международным поисковым органом, который будет составлять отчет о международном поиске и письменное сообщение на основе тех частей международной заявки, которые относятся к первому упомянутому в формуле изобретению или первой упомянутой в формуле связанной единством группе изобретений («главное изобретение»), если заявитель не уплатил дополнительные пошлины.

10.72 Если заявитель не воспользовался возможностью иметь отчет о международном поиске, составленный в отношении по крайней мере некоторых других изобретений, это должно рассматриваться как указание на то, что заявитель готов к тому, чтобы международная заявка рассматривалась на основе первого изобретения, упомянутого в формуле в том виде, в котором международная заявка была подана.

10.73 Однако независимо от того, поднимался или нет вопрос о единстве изобретения Международным поисковым органом, он может быть

рассмотрен экспертом в ходе международной предварительной экспертизы. В ходе этого рассмотрения эксперт должен принять во внимание все документы, указанные в отчете о международном поиске, и любые дополнительные документы, которые он считает релевантными.

Правила 68.2, 68.3

10.74 Если эксперт устанавливает отсутствие единства изобретения, он может (см. параграф 10.76) направить заявителю сообщение, используя бланк РСТ/ПРЕА/405, в котором указываются причины отсутствия единства изобретения и предлагается в установленный срок (этот срок может составлять от 1 до 2 месяцев с даты направления предложения) либо ограничить пункты формулы, либо уплатить дополнительные пошлины за каждое дополнительное заявленное изобретение. Если такое сообщение направляется, эксперт указывает в нем по крайней мере один возможный способ ограничения формулы, который позволил бы избежать отсутствия единства изобретения. В предложении оплатить дополнительные пошлины эксперт излагает логически обоснованные технические причины, на основании которых установлено отсутствие единства изобретения в соответствии с настоящим руководством.

Статья 34(3)(c); Правила 68.4, 68.5

10.75 Если заявитель не выполнит предложенных действий (в недостаточной степени произведет уплату дополнительных пошлин или вообще не произведет никакой уплаты, в недостаточной степени ограничит формулу изобретения или вообще не ограничит ее), заключение международной предварительной экспертизы составляется экспертом в отношении тех частей международной заявки, которые относятся к «главному изобретению», и эксперт сообщает об этом в заключении. В тех случаях, когда не ясно какое изобретение является главным, первое упомянутое в формуле изобретение рассматривается в качестве главного.

Правила 68.1, 68.3(c)-(e); Раздел 603

10.76 Однако существуют случаи отсутствия единства изобретения, когда в сравнении с процедурой предложения заявителю ограничить формулу изобретения или уплатить дополнительные пошлины (правило 68.2) не требуется никаких дополнительных усилий или требуются незначительные дополнительные усилия для составления заключения международной предварительной экспертизы в отношении всей международной заявки. В таких случаях в целях экономии эксперту рекомендуется использовать возможность, указанную в правиле 68.1, и не предлагать заявителю ограничить формулу изобретения или уплатить дополнительные пошлины. В этом случае эксперт проводит предварительную экспертизу и составляет заключение международной предварительной экспертизы по всей международной заявке, но отмечает в заключении, что требование единства изобретения не выполнено, и указывает причины, по которым сделан такой вывод.

Статья 34(3)(c)

10.77 Если заявитель своевременно согласится с предложением уплатить дополнительные пошлины даже при условии подачи возражения или с предложением ограничить формулу изобретения, эксперт проводит международную предварительную экспертизу по тем заявленным изобретениям, по которым уплачены дополнительные пошлины или по тем пунктам формулы, которые были ограничены. Следует отметить, что «национальное законодательство любого выбранного государства может предусмотреть, что в случае, если его национальное ведомство признает предложение Органа международной предварительной экспертизы обоснованным, те части международной заявки, которые не относятся к главному изобретению, считаются изъятными в отношении их действия в этом государстве, если заявитель не уплатит специальную пошлину в это ведомство» (статья 34(3)(b)).

Процедура возражения

10.78 Если заявитель оплатил дополнительную пошлину в соответствии с поданным возражением, Орган международной предварительной экспертизы может потребовать, чтобы заявитель также оплатил пошлину за рассмотрение возражения («пошлина за возражение»). Информация о пошлине за возражение, которая устанавливается Органом международной предварительной экспертизы, если таковая пошлина предусмотрена, представлена в Приложении E Руководства для заявителей, т. 1 – Введение в международную фазу (*PCT Applicant's Guide, Volume I – Introduction to the International Phase*). Если пошлина за возражение предусмотрена Органом международной предварительной экспертизы, она запрашивается только после дополнительного пересмотра обоснованности предложения оплатить дополнительные пошлины за поиск. Такой пересмотр не должен проводиться только тем экспертом, который обнаружил нарушение единства. Если предложение оплатить дополнительные пошлины подтверждается, заявителю предлагается оплатить пошлину за возражение в течение одного месяца с даты уведомления заявителя о результате такого пересмотра. Если результат такого пересмотра отрицательный, уведомление о результате пересмотра должно содержать техническое обоснование этого результата. Если пошлина за возражение не уплачена, возражение считается изъятным. Пошлина за возражение возвращается заявителю в соответствии с правилом 68.3(e), если коллегия из трех человек, специальная инстанция или вышестоящий компетентный орган установит, что возражение было полностью обоснованным. Заявитель может при уплате пошлины за возражение приложить аргументированное объяснение, сопровождающее возражение, принимающее во внимание результаты пересмотра.

ГЛАВА 11 ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Общие понятия о предшествующем уровне техники

Статья 33(2); Правило 33.1

11.01 Предшествующий уровень техники для целей оценки новизны (см. главу 12) и изобретательского уровня (является ли изобретение очевидным; см. главу 13) изобретения определяется как «все то, что стало доступно публике во всем мире посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации)» до «соответствующей даты». Следует обратить внимание на объем этого определения. Нет никаких ограничений в отношении географического положения места, где соответствующая информация, содержащаяся в письменном раскрытии, стала доступна публике, языка, на котором это было осуществлено, и способа осуществления этого. Нет никаких ограничений в отношении давности документов (они могут иметь как столетнюю давность, так и быть опубликованы накануне «соответствующей даты»), если они стали доступны публике до «соответствующей даты». Если заявитель сделал соответствующую оговорку, объект, упомянутый в оговорке (например, рисунок в международной заявке, обозначенный как «предшествующий уровень техники»), может считаться предшествующим уровнем техники. Однако такая оговорка может быть опровергнута заявителем.

Дата раскрытия

Правила 33.1, 43bis.1, 64.1

11.02 Следует отметить, что определение соответствующего уровня техники для целей отчета о международном поиске отличается от определения соответствующего уровня техники для других целей, включая и письменное сообщение, подготавливаемое Международным поисковым органом, потому что «соответствующая дата» по разному определяется для целей отчета о международном поиске и для целей письменного сообщения и международной предварительной экспертизы.

Соответствующая дата для целей отчета о международном поиске

11.03 Из правила 33.1 ясно, что возможные релевантные раскрытия должны быть включены в отчет о международном поиске «при условии, что они стали доступны публике до даты международной подачи». Правило 33.1 определяет «соответствующую дату» как дату международной подачи международной заявки. Из этого следует, что в отчете о международном поиске содержится информация, которая останется полной, даже если национальные компетентные органы не согласятся с мнением эксперта об обоснованности испрашивания приоритета.

Соответствующая дата для целей письменного сообщения и международной предварительной экспертизы

11.04 Для целей письменного сообщения и международной предварительной экспертизы правило 64.1 определяет соответствующую дату как:

- (i) дату международной подачи международной заявки, по которой проводится международная предварительная экспертиза (или, в соответствии с правилом 43bis.1(b), по которой Международный поисковый орган готовит письменное сообщение); или
- (ii) дату подачи предшествующей заявки, если в международной заявке обоснованно испрашивается приоритет предшествующей заявки.

11.05 Очевидно, что, если потенциально релевантный документ был опубликован между испрашиваемой датой приоритета международной заявки и датой ее международной подачи, эксперт для определения «соответствующей даты» для формулы международной заявки должен рассмотреть вопрос о том, является ли дата испрашиваемого приоритета обоснованной. Обратите внимание: если у заявителя остается время для исправления или дополнения притязаний на приоритет, а у эксперта из-за необходимости подготовки в установленный срок письменного сообщения Международного поискового органа недостаточно времени для того чтобы определить, являются ли притязания на приоритет обоснованными, «соответствующая дата» для целей письменного сообщения будет основана на испрашиваемой дате приоритета (см. параграфы 6.17 и 17.26(b)).

Документы, вызывающие сомнения в обоснованности притязаний на приоритет в международной заявке

11.06 Документы, показывающие, что притязания на приоритет в международной заявке не обоснованы (например, предшествующая заявка или патент, выданный на нее, того же заявителя, подтверждающие, что заявка, приоритет которой испрашивается, не является первой заявкой на рассматриваемое изобретение), должны быть упомянуты в отчете о международном поиске и разъяснены в соответствующей части письменного сообщения. Никакого специального поиска для определения обоснованности притязаний на приоритет в международной заявке обычно не требуется, за исключением случаев, когда существует особая причина, например, когда приоритетная заявка является заявкой «в частичное продолжение» предшествующей заявки, приоритет которой не испрашивается, а также когда страна проживания заявителя не совпадает со страной подачи приоритетной заявки, что может свидетельствовать о возможном отсутствии первой подачи и оправдать некоторое расширение международного поиска.

Документы, не входящие в предшествующий уровень техники, но которые тем не менее могут быть релевантными

Заявки, опубликованные позже (для целей отчета о международном поиске)

Правило 33.1(с)

11.07 Кроме того, в отчет о международном поиске включаются опубликованные заявки или патенты, дата публикации которых такая же или более поздняя, а дата подачи или, когда приемлемо, дата испрашиваемого приоритета более ранняя, чем дата международной подачи международной заявки, по которой проводится поиск, и которые могли бы составить соответствующий уровень техники для целей статьи 15(2), будь они опубликованы до даты международной подачи.

Заявки, опубликованные позже (для целей международной предварительной экспертизы)

Правило 64.3

11.08 Поданные раньше, но позже опубликованные заявки или патенты не считаются частью предшествующего уровня техники для целей международной предварительной экспертизы в отношении новизны и изобретательского уровня. Однако в письменном сообщении Международного поискового органа и в заключении предварительной экспертизы на такие опубликованные заявки или патенты следует обратить внимание так, как это предусмотрено правилом 70.10 (см. параграф 17.44), поскольку они могут быть релевантными при определении новизны и изобретательского уровня в указанных или выбранных ведомствах.

11.09 Правило 70.10 предусматривает, что любая опубликованная заявка или любой патент, приведенный в заключении международной предварительной экспертизы в силу правила 64.3, упоминаются как таковые и сопровождаются указанием даты их публикации, даты подачи и даты испрашиваемого приоритета (если таковой испрашивался). В отношении даты приоритета любого из таких документов в заключении может быть отмечено, что, по мнению Органа международной предварительной экспертизы, эта дата была заявлена необоснованно.

Одновременно рассматриваемые заявки, включая те, которые имеют одну и ту же дату подачи

11.10 В РСТ не представлен случай одновременно рассматриваемых международных заявок от одной и той же даты. Однако в большинстве систем выдачи патентов используется принцип, согласно которому два патента не могут быть выданы одному и тому же заявителю на одно изобретение. Допустимо разрешить заявителю подать две международные заявки, имеющие одно и то же описание, если в пунктах формулы разных

объем притязаний и они направлены на разные объекты. Однако в редких случаях, когда имеются две или более международные заявки одного заявителя с указанием того же или тех же государств, с одной и той же датой приоритета, которые относятся к одному и тому же изобретению (хотя они не обязательно описывают изобретение в идентичных терминах), каждая заявка (после ее опубликования) должна быть указана в отчете о международном поиске и ей, как заявке, создающей ситуацию возможного двойного патентования, должен быть присвоен индекс «L». В случае если международная заявка содержит указание государства, в котором рассматривается национальная заявка того же заявителя, имеющая ту же дату приоритета и относящаяся к тому же изобретению, что и указанная международная заявка, и эксперт осведомлен об этом, заявителю направляется соответствующее уведомление. Однако такого уведомления не требуется, если две заявки (международные или иные) с одной и той же датой приоритета, относящиеся к одному изобретению, получены от двух разных заявителей.

Документы, служащие лучшему пониманию изобретения

Раздел 507(e)

11.11 Могут иметь место и некоторые другие ситуации, в которых документ, опубликованный на дату международной подачи или после нее, является релевантным; примером этого является более поздний документ, содержащий принцип или теорию, составляющие основу изобретения, который может быть полезным для лучшего понимания изобретения, или более поздний документ, показывающий, что аргументы или факты, положенные в основу изобретения, являются ошибочными. Международный поиск для этой цели не расширяется, однако документы такого характера, известные эксперту, проводящему поиск, могут быть отобраны для включения в отчет о международном поиске. Такие документы указываются в отчете о международном поиске, а их релевантность разъясняется в письменном сообщении.

Форма раскрытия

Доступность письменных раскрытий

Правила 33.1(c), 64.3, 70.10

11.12 Письменное раскрытие, т.е. документ, считается ставшим доступным публике, если на соответствующую дату (см. параграфы 11.02 – 11.05) представители общественности могли получить доступ к содержанию документа и получить его в свое распоряжение и не было запрета, ограничивающего использование или распространение полученной таким образом информации. Означает ли отсутствие указателя или каталога документа недоступность его содержания публике, определяется в соответствии с вышеуказанным принципом. Если в документе приведен только месяц или год, но нет точной даты, указывающей на то, когда

документ стал доступен публике, предполагается, что содержание документа стало доступным публике в первый день этого месяца или года, если нет доказательств иного.

Раскрытие в Интернете

11.13 Раскрытие уровня техники в Интернете или в on-line базах данных учитывается так же, как и другие формы письменного раскрытия. Информация, раскрытая в Интернете или в on-line базах данных, считается доступной публике с даты ее публичного выставления. При ссылке на раскрытие в Интернете (web-страницу) могут возникнуть проблемы в отношении установления даты публикации, а также в отношении выяснения вопроса о том, вносились ли с течением времени какие-либо изменения. При установлении даты публикации web-страницы важно различать два вида раскрытий в Интернете: те, которые размещены на web-сайтах заслуживающих доверие создателей, и те, которые размещены на web-сайтах, надежность которых неизвестна.

- Раскрытие, размещенное на web-сайте заслуживающих доверие создателей

11.14 К таким раскрытиям относятся on-line версии научных журналов (обеспечивающие on-line доступ к журналам, выходящим на бумажном носителе, или существующие только в виде on-line публикации). В эту категорию обычно попадают также web-сайты газет, периодических изданий, теле- и радиостанций. Этот вид раскрытий в Интернете предоставляет дату публикации, которая при отсутствии доказательств противного должна считаться истинной. Эксперт должен включить раскрытие в Интернете в отчет о международном поиске и учесть его в письменном сообщении Международного поискового органа, а также при проведении предварительной экспертизы. Бремя доказывания противного лежит на заявителе.

11.15 Может случиться, что дата публикации не устанавливается с точностью, достаточной для того, чтобы понять, была ли публикация сделана в срок, который позволяет считаться уровнем техники в соответствии с правилом 64.1(b) (т.е. не ясно, имело ли раскрытие место до или после обоснованной даты приоритета). Это может иметь место, если, например, предоставлен только месяц или год публикации и он совпадает с месяцем или годом обоснованного приоритета международной заявки. В таких случаях может оказаться необходимым, чтобы компетентный орган направил запрос владельцу web-сайта с целью установления даты публикации с точностью, достаточной для того, чтобы понять, считается ли раскрытие соответствующим уровнем техники согласно правилу 64.1(b); точно также компетентный орган действовал бы для установления более точной даты публикации документа, опубликованного на бумаге.

- *Раскрытия, размещенные на web-сайтах, надежность которых неизвестна*

11.16 Примерами таких web-сайтов являются сайты, принадлежащие частным физическим лицам или частным организациям (например, клубам), коммерческие web-сайты (например, рекламные) и т.д. Если такое раскрытие в Интернете обнаруживается при проведении международного поиска, при этом в тексте раскрытия нет точных сведений о дате публикации, компетентный орган может попытаться установить дату публикации, используя для этого доступные технические средства.

11.17 Такие технические средства включают:

(а) информацию, относящуюся к дате публикации, встроенную в само раскрытие в Интернете (информация о дате иногда бывает скрыта в программе, использованной для создания сайта, и не видна на web-странице, появляющейся в браузере),

(b) даты индексирования, присваиваемые web-странице поисковой машиной (обычно более поздние, чем действительная дата публикации раскрытия, поскольку поисковым машинам обычно требуется некоторое время для того, чтобы проиндексировать новый сайт) и

(с) информацию, относящуюся к web-сайту, в коммерческих архивных базах данных Интернете (например, «Wayback Machine Архива Интернет»).

11.18 Если эксперт получает электронный документ, устанавливающий дату публикации раскрытия в Интернете, он должен сделать распечатку этого документа, в которой будут указаны URL соответствующего раскрытия в Интернете и дата публикации этого раскрытия в Интернете. Эксперт должен включить эту распечатку в отчет о международном поиске как документ категории «L» и сослаться на соответствующее раскрытие в Интернете в соответствии с релевантностью его содержания («X», «Y», «A») и в соответствии с установленной датой («X», «Y», «A», «P,X», «P,Y», «P,A», «E» и т.д.). Если эксперт не может установить дату публикации соответствующего раскрытия в Интернете, и это раскрытие является релевантным в отношении изобретательского уровня и/или новизны заявленного изобретения, эксперт должен включить данное раскрытие в отчет о международном поиске с указанием индекса «L» в отношении тех пунктов формулы, на которые оно могло бы повлиять при условии публикации в соответствующий срок, и с присвоением ему в качестве даты публикации той даты, на которую он был распечатан (см. параграф 16.69(b)).

11.19 Если такой тип раскрытия в Интернете содержит дату публикации и эта дата публикации:

- (i) не опровергается упомянутыми выше источниками информации (в этом отношении следует отметить, что дата индексирования, присваиваемая поисковой машиной, является более поздней, чем действительная дата публикации, и если эксперт обнаруживает дату индексирования раскрытия в Интернете более позднюю, чем дата публикации, приведенная в самом раскрытии, это не обязательно означает, что раскрытие в Интернете стало доступным позже, чем указано; это просто означает, что раскрытие было проиндексировано поисковой машиной после того, как оно стало доступным), и
- (ii) является достаточно точной для того, чтобы установить, был ли документ опубликован достаточно рано для того, чтобы считаться релевантным в соответствии с правилом 33.1(a) и правилом 64.1(b),

то эксперт должен принять представленную дату и привести ее в качестве даты публикации в отчете о международном поиске и использовать эту дату публикации при проведении предварительной экспертизы. Бремя доказывания противного лежит на заявителе.

11.20 При отсутствии доказательств противного эксперт должен исходить из того, что содержание раскрытия в Интернете не изменялось с течением времени.

Разница между патентными и непатентными ссылками

Правило 64.3

11.21 Как правило, непатентные документы не включаются в отчет о международном поиске, если их дата публикации или дата, на которую они стали доступны публике, совпадает с датой подачи международной заявки или является более поздней. Однако патентные документы, опубликованные на дату подачи заявки, по которой проводится поиск, или после этой даты, включаются в отчет о поиске, если дата подачи или дата приоритета такой опубликованной заявки является более ранней, чем дата подачи заявки, по которой проводится поиск (см. параграф 11.07). Такие опубликованные патентные документы, хотя и приведены в отчете о поиске, не считаются предшествующим уровнем техники для целей статьи 33(2) и (3), но упоминаются в заключении предварительной экспертизы.

Документы, воспроизводящие более раннее устное раскрытие

Правило 64.2

11.22 Если устное раскрытие (например, публичная лекция), открытое применение или продажа (например, размещение на открытой выставке) стали доступны публике до соответствующей даты международной заявки, но документ, воспроизводящий устное раскрытие или представляющий отчет

об открытом применении или продаже, был опубликован на соответствующую дату международной заявки или после нее, этот документ может быть приведен в отчете о международном поиске. Более ранняя лекция, показ или другое аналогичное событие не рассматриваются как часть предшествующего уровня техники для целей заключения о новизне и изобретательском уровне согласно статье 33(2) и (3), но в письменном сообщении и в заключении международной предварительной экспертизы на такие неписьменные раскрытия следует обратить внимание таким образом, как это предусмотрено правилом 70.9.

Трудности при установлении даты документа

11.23 Отчет о международном поиске может содержать документ, для которого трудно установить, является ли дата публикации или дата, на которую он стал доступен публике, такой же или более поздней, чем дата подачи международной заявки. Международный поисковый орган должен стремиться устранить любое сомнение. Могут быть приведены дополнительные документы, служащие доказательством в случае сомнений. Любое указание в документе на дату его публикации должно приниматься экспертом как достоверное, если не будет доказано обратное, например, когда Международный поисковый орган указывает на более раннюю дату публикации или заявитель указывает на более позднюю дату публикации. Иногда может оказаться возможным установить точную дату публикации документа, например по дате получения библиотекой, в которую имеется публичный доступ, или используя такие источники, как «Wayback Machine Архива Интернет» для установления даты web-сайтов. Если заявитель представляет убедительные основания для сомнений в том, что документ составляет часть предшествующего уровня техники для его международной заявки, и любые дальнейшие исследования не рассеивают этих сомнений, эксперту не следует дальше рассматривать этот вопрос.

Соответствующая дата в отношении отдельных пунктов формулы или частей одного пункта формулы

Правило 64.1(b)

11.24 Следует отметить, что «соответствующая дата» для целей рассмотрения предшествующего уровня техники определена в правиле 64.1(b) как дата подачи международной заявки или, если в международной заявке обоснованно испрашивается приоритет, как дата приоритета (см. также параграфы 6.03 и 6.04). Следует помнить, что различные пункты формулы или различные альтернативы, заявленные в одном пункте, могут иметь различные соответствующие даты.

11.25 Вопросы о новизне и изобретательском уровне должны рассматриваться в отношении каждого пункта формулы (или части пункта формулы, если пункт содержит несколько альтернатив), и предшествующий

уровень техники в отношении одного пункта или одной части пункта формулы может включать объект, который не может быть противопоставлен в отношении другого пункта или его части, поскольку последний имеет более раннюю соответствующую дату. Конечно, если все документы предшествующего уровня техники стали доступны публике до самой ранней даты приоритета, эксперт не обязан (и не должен) утруждать себя распределением дат приоритета.

11.26 Обоснованность дат приоритета для отдельного пункта или части пункта формулы подробно рассматривается в главе 6.

ГЛАВА 12 НОВИЗНА

Значение новизны

12.01 При подготовке сообщения международной предварительной экспертизы изобретение, в том виде, как оно определено в формуле, не соответствует новизне, если каждый его элемент или каждое действие в явном виде или как неотъемлемая часть раскрыты в предшествующем уровне техники, включая все признаки, наличие которых, по мнению специалиста в данной области техники, подразумевается (см. параграф 13.11 в отношении определения «специалиста в данной области техники»). Неотъемлемость требует, чтобы из тех особых признаков, на которые полагается эксперт, было ясно, что отсутствующий описательный материал присутствует в ссылке как неотъемлемая часть и что это будет признано специалистами в данной области техники. Однако неотъемлемость не может быть основана на возможностях или вероятности. Недостаточно того, что что-то *может* следовать из данного ряда обстоятельств. Хорошо известные эквиваленты, не раскрытые в документе, отражающем уровень техники, не учитываются при оценке новизны; это вопрос очевидности (см. главу 13 – Изобретательский уровень). Естественно, тот же подход применяется при подготовке письменного сообщения и при выборе документов для включения в отчет о международном поиске (за исключением того, что в этом случае может быть иная соответствующая дата, см. параграфы 11.02 – 11.05).

12.02 Раскрытие в предшествующем уровне техники должно предоставлять специалисту возможность осуществить заявленное изобретение. Обычно при рассмотрении патентных документов (опубликованных заявок и выданных патентов), составляющих предшествующий уровень техники, экспертом подразумевается, что они предоставляют такую возможность. При рассмотрении непатентной литературы, когда встает вопрос в отношении предоставления возможности осуществления изобретения, эксперт должен определить, предоставит ли предшествующий уровень техники возможность специалисту в данной области осуществить заявленное изобретение. При определении того, предоставляет ли конкретный документ соответствующую

возможность и следовательно порочит новизну, могут учитываться и знания, не входящие в данный документ, если это уместно. Дополнительные сведения о том, какие знания, не входящие в документ, отражающий предшествующий уровень техники, могут быть учтены, содержатся в приложении к данной главе. Химическое соединение, название или формула которого были упомянуты в документе, не считается известным, если информация, содержащаяся в этом документе, вместе, когда это уместно, с другими знаниями, доступными специалисту в данной области техники, не предоставляют возможности изготовления этого соединения и его выделения или, в случае природного продукта, только его выделения. Документ, отражающий предшествующий уровень техники и не порочащий новизну из-за того, что он не предоставляет возможности осуществления заявленного изобретения, может быть учтен при оценке изобретательского уровня (см. главу 13).

Определение новизны

Методология

12.03 Для оценки новизны эксперт должен осуществить следующие действия:

- (i) выявить элементы заявленного изобретения;
- (ii) определить, входит ли рассматриваемый документ в «предшествующий уровень техники» (см. параграфы 11.01 – 11.05);
- (iii) оценить, были ли в данном документе на дату его публикации для специалиста в данной области техники раскрыты, в явном виде или как неотъемлемая часть, в совокупности все элементы или действия заявленного изобретения.

Неявное или неотъемлемое раскрытие

12.04 Отсутствие новизны может следовать из того, что в явном виде указано в документе, или из того, что содержится не явно или неотъемлемо следует из данного документа. Например, если в документе исходят из эластичных свойств резины и при этом в нем в явном виде не указано, что резина представляет собой «эластичный материал», данный документ порочит новизну формулы на «эластичный материал», поскольку «эластичный материал» является неотъемлемым свойством резины, описанной в предшествующем уровне техники. Или же отсутствие новизны может быть явным в том смысле, что при осуществлении того, что описано в документе, характеризующем предшествующий уровень техники, специалист неизбежно придет к результату, подпадающему под условия формулы изобретения. Вопрос об отсутствии новизны в такой ситуации должен подниматься экспертом только в том случае, если не может быть обоснованных сомнений

в отношении практического эффекта, обеспечиваемого предшествующим уровнем техники. В противном случае следует рассмотреть вопрос об изобретательском уровне (см. главу 13).

Толкование формулы

12.05 При толковании формулы для определения новизны эксперту следует принять во внимание рекомендации, данные в параграфах 5.20-5.41. В частности, эксперту следует помнить, что признаки, касающиеся цели или предполагаемого использования, должны оцениваться в отношении того, приводит ли указанная цель или предполагаемое использование к конструктивным отличиям (или, в случае формулы на способ, к отличиям в операциях способа) заявленного изобретения от предшествующего уровня техники. Не являющиеся отличительными признаки специфического предполагаемого использования должны игнорироваться (см. параграфы 5.21 – 5.23). Например, притязание на вещество X для использования в качестве катализатора не будет считаться новым по сравнению с тем же веществом, известным как краситель, если упомянутое использование не подразумевает специфических особенностей вещества (например, присутствие определенных добавок), которые отличают его от известного вещества. Признаки, которые не указаны явно, но подразумеваются посредством специфического использования, должны приниматься во внимание. Например, если пункт формулы относится к «форме для жидкой стали», это предполагает наличие у такой формы определенных признаков. Поэтому пластиковый лоток для кубиков льда, имеющих температуру плавления значительно ниже температуры плавления стали, не подпадает под такой пункт формулы, и он вследствие этого будет считаться новым.

Объединение документов

12.06 Следует отметить, что при определении новизны (в отличие от изобретательского уровня) не разрешается объединять вместе отдельные документы, характеризующие предшествующий уровень техники (см. параграф 13.12). Однако если документ («основной» документ) имеет отсылку ко второму документу (например, предоставляющему более подробную информацию об определенных признаках), информация второго документа может считаться входящей в основной документ в той мере, в какой это указано в основном документе. Точно так же допустимо использование словаря или подобного ссылочного документа для объяснения того, как специальный термин, использованный в основном документе, истолковывался на дату публикации. Допустимо также использовать дополнительные документы в качестве доказательства того, что раскрытие в основном документе было достаточным (например, для изготовления химического соединения и его выделения, или, в случае природного продукта, только его выделения) (см. параграф 13.02 и Приложение к данной главе). Допустимо также использовать дополнительные документы в

качестве доказательства того, что признак, не раскрытый в основном документе, неотъемлемо следует из него на дату его публикации (для примера, приведенного в параграфе 12.04, - документы, из которых следует, что резина является «эластичным материалом»).

Альтернативы

12.07 Если пункт формулы содержит альтернативы, например формула Маркуша (P1, P2, P3...Pn), любые альтернативы, раскрытые в предшествующем уровне техники, считаются лишенными новизны.

Общее раскрытие против частного

12.08 Если пункт формулы характеризует изобретение общими понятиями, при определении новизны раскрытие конкретного примера, подпадающего под параметры такой формулы с общими понятиями, порочит новизну этой формулы. Например, раскрытие меди в документе, характеризующем предшествующий уровень техники, порочит новизну металла как общего понятия, но не новизну любого иного, чем медь, металла, а раскрытие заклепок порочит новизну средств крепления как общего понятия, но не новизну любых других, отличных от заклепок, средств крепления.

12.09 Документ, характеризующий предшествующий уровень техники и раскрывающий общее понятие (род), не всегда порочит пункт формулы на частное решение (вид), входящее в это общее понятие. Другими словами, если пункт формулы, по которому проводится экспертиза, содержит конкретный пример, и этот конкретный пример хоть и не назван явно, но входит в общее раскрытие, обнаруженное в документе, характеризующем предшествующий уровень техники, новизна этого пункта не опровергается, если конкретный пример не идентифицируется с достаточной конкретностью в документе, характеризующем предшествующий уровень техники. Если в документе, характеризующем предшествующий уровень техники, заявленный пример идентифицируется достаточно конкретно, то этот пример не является новым независимо от того, сколько других частных решений дополнительно описано в этом документе.

Диапазоны

12.10 Конкретный пример, приведенный в документе, характеризующем предшествующий уровень техники, который входит в заявленный диапазон, порочит заявленный диапазон. Поэтому если посредством перечисления диапазонов или как-то иначе пункт формулы охватывает несколько композиций, такой пункт формулы не считается новым, если одна из них описана в документе, характеризующем предшествующий уровень техники. Например, новизна пункта формулы на сплав титана (Ti) с 0,6-0,7% никеля (Ni) и 0,2-0,4% молибдена (Mo) будет опорочена документом,

характеризующим предшествующий уровень техники, в котором описан сплав Ti, содержащий 0,65% Ni и 0,3% Mo. Если документ, характеризующий предшествующий уровень техники, раскрывает диапазон, который частично совпадает или входит в заявленный диапазон, новизна формулы изобретения должна определяться в зависимости от ситуации. Для того, чтобы опорочить формулу изобретения, заявленный объект должен быть раскрыт с достаточной конкретностью в документе, характеризующем уровень техники. Если формула изобретения направлена на узкий диапазон, при этом документ, характеризующий предшествующий уровень техники, раскрывает широкий диапазон, и заявленный узкий диапазон не просто один из возможных путей осуществления того, что описано в документе, характеризующем предшествующий уровень техники (например, существует доказательство того, что эффект от соответствующего выбора (например, неожиданный результат) имеет место по всей вероятности только в заявленном узком диапазоне), то, в зависимости и от других обстоятельств, может оказаться целесообразным прийти к заключению, что узкий диапазон не раскрыт в предшествующем уровне техники с достаточной конкретностью для того, чтобы опорочить заявленную формулу (изобретение на выбор). Неожиданный результат может также обеспечить изобретению неочевидность (см. главу 13 – Изобретательский уровень).

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 12

A12.02 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существует различная практика в отношении дополнительных сведений, которые могут учитываться при определении того, имеет ли место в документе, характеризующем предшествующий уровень техники, раскрытие заявленного изобретения, достаточное для отрицания новизны. Некоторые компетентные органы руководствуются первыми приведенными ниже рекомендациями, другие - следуют вторым. Компетентные органы, которые не следуют приведенным ниже рекомендациям, тем не менее могут использовать документ, характеризующий предшествующий уровень техники, при определении изобретательского уровня заявленного изобретения.

A12.02[1] Документ, характеризующий предшествующий уровень техники, должен обеспечить достаточное раскрытие на свою действительную дату. Под «действительной датой», в случае ранее опубликованного документа понимается дата его публикации. Компетентные органы, которые следуют этой практике, требуют, чтобы документ, характеризующий предшествующий уровень техники, вместе со сведениями, доступными на действительную дату документов, обеспечивали специалисту в данной области достаточное раскрытие каждого элемента или действия заявленного изобретения.

A12.02[2] Документ, характеризующий предшествующий уровень техники, должен обеспечивать достаточное раскрытие формулы, по которой проводится поиск или экспертиза, на «соответствующую дату» (см. параграф 11.03 в отношении определения соответствующей даты для целей международного поиска, см параграфы 11.04 и 11.05 в отношении определения соответствующей даты для целей письменного сообщения и международной предварительной экспертизы).

A12.02[2] Компетентные органы, которые следуют этой практике, учитывают сведения, ставшие доступными после даты публикации документа, характеризующего предшествующий уровень техники, но до соответствующей даты формулы, по которой проводится поиск или экспертиза, для того, чтобы определить, обеспечивает ли документ, характеризующий предшествующий уровень техники, достаточное раскрытие каждого элемента или действия заявленного изобретения специалисту в данной области.

ГЛАВА 13 ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ

Значение изобретательского уровня

13.01 Заявленное изобретение считается обладающим изобретательским уровнем, если по отношению к предшествующему уровню техники, в том виде, как он определен в Инструкции (см. параграф 11.01), оно на соответствующую дату (см. параграфы 11.02-11.05) неочевидно для специалиста в данной области. Новизна и изобретательский уровень являются различными критериями. Формула не обладает новизной, если каждый элемент или каждое действие в явном виде или как неотъемлемая часть раскрыты в предшествующем уровне техники (см. параграф 12.01). Условие изобретательского уровня/неочевидности считается выполненным, если изобретение в целом, по сравнению с предшествующим уровнем техники в целом, неочевидно для специалиста в данной области. При проверке соблюдения требования изобретательского уровня/неочевидности можно объединять несколько документов, характеризующих предшествующий уровень техники. Поэтому эксперт должен учитывать отношение пункта формулы не только к отдельным документам или их частям, но и к комбинациям документов или их частей, если такие комбинации очевидны для специалиста в данной области.

13.02 «Предшествующий уровень техники» при определении изобретательского уровня нужно понимать так, как он определен в статье 33(3) (см. главу 11); он не включает позже опубликованные заявки или патенты, хотя при обстоятельствах, упомянутых в параграфе 11.07 (см. также

параграф 17.44), позже опубликованная заявка или патент могут быть приведены в заключении международной предварительной экспертизы.

Определение изобретательского уровня

Что такое «очевидный»?

13.03 Вопрос, который нужно решить в отношении любого пункта формулы, определяющего объект, на который испрашивается охрана, состоит в том, сможет ли специалист в данной области, учитывая известный на тот момент уровень техники, прийти к чему-то, что подпадает под условия пункта формулы. Если это так, то этот пункт формулы считается не обладающим изобретательским уровнем. Термин «очевидный» означает то, что не выходит за рамки обычного прогресса в технике, а просто непосредственно или логически вытекает из предшествующего уровня техники, т.е. что-то такое, что не требует проявления каких-либо специальных знаний или способностей, лежащих за рамками ожидаемых от специалиста в данной области. При определении изобретательского уровня/неочевидности учитываются следующие основные обстоятельства:

- (i) заявленное изобретение должно рассматриваться в целом;
- (ii) ссылки должны рассматриваться в целом и у специалиста должны быть соответствующие побуждения или мотивы для объединения идей, предложенных в документах, таким образом, чтобы в итоге прийти к заявленному объекту; следует рассмотреть также обоснованную вероятность или возможность успеха, и
- (iii) ссылки должны рассматриваться как таковые, без недопустимого ретроспективного влияния заявленного изобретения на их восприятие.

Влияние более поздних сведений

13.04 При рассмотрении изобретательского уровня, в отличие от новизны (см. параграф 12.02 и Приложение к главе 12), допустимо толковать любой опубликованный документ в свете последующих сведений и учитывать все знания, доступные специалисту в данной области на соответствующую дату формулы изобретения.

Изобретение в целом; комбинация известных или очевидных признаков

13.05 При определении изобретательского уровня/очевидности заявленное изобретение, как правило, должно рассматриваться в целом. При выявлении отличий между предшествующим уровнем техники и формулой вопрос состоит не в том, являются ли сами отличия очевидными, а в том, является ли очевидным заявленное изобретение в целом. Поэтому неправильно в случае

формулы на комбинацию заявлять, что отдельные признаки комбинации, взятые сами по себе, известны или очевидны и что «поэтому» заявленный объект в целом очевиден. Единственное исключение из этого правила – это когда отсутствует функциональная взаимосвязь между признаками комбинации. Это имеет место, когда формула представляет собой просто сумму признаков, а не настоящую комбинацию (см. пример в параграфе 14(d)).

13.06 Хотя формула изобретения в каждом случае должна содержать технические признаки (а не просто идею), для определения того, имеется ли изобретательский уровень, эксперту важно помнить, что существуют различные пути, по которым специалист в данной области может прийти к изобретению.

13.07 При определении вклада, который вносит отдельное изобретение в уровень техники для определения изобретательского уровня, в первую очередь надо принять во внимание то, что сам заявитель в своем описании и формуле признает известным; любое такое признание известного уровня эксперт должен рассматривать как правильное, если заявитель сам не заявит, что он совершил ошибку. Однако дальнейшая информация о предшествующем уровне техники, которую можно получить из отчета о международном поиске или любого дополнительного документа, считающегося релевантным, может привести к совершенно иной точке зрения на изобретение, отличной от той, которая следует из самого описания, и, конечно, цитированные документы могут побудить заявителя добровольно изменить формулу и пересмотреть свое изобретение. При определении изобретательского уровня должны приниматься во внимание общие знания специалиста в данной области. Кроме того, предшествующий уровень техники должен предоставлять возможность осуществления того, что в нем описано, даже если это и не все целиком заявленное изобретение. Поэтому какая бы комбинация документов, характеризующих предшествующий уровень техники, и допущений или общих знаний не использовалась, эта комбинация должна обеспечивать возможность заявленного изобретения.

Оценка вклада в уровень техники

13.08 При оценке изобретательского уровня/очевидности следует применять следующий подход:

- (i) определение объема заявленного изобретения;
- (ii) определение объема релевантного(ых) документа(ов), характеризующего(их) предшествующий уровень техники;
- (iii) определение специалиста в данной области в релевантном случае;

- (iv) выявление отличий и сходства между релевантными документами, характеризующими предшествующий уровень техники, и заявленным изобретением;
- (v) оценка того, является ли заявленное изобретение в целом очевидным для специалиста в данной области с учетом релевантных документов, характеризующих предшествующий уровень техники, и общих знаний специалиста в данной области.

13.09 Изобретение в целом является очевидным, если какие-либо документы, характеризующие предшествующий уровень техники, или общие знания специалиста в данной области могут мотивировать или побудить специалиста в данной области на соответствующую дату (см. параграфы 11.02-11.05) прийти к заявленному изобретению путем замены, объединения или изменения одного или более документов, характеризующих предшествующий уровень техники с обоснованной возможностью успеха. Одним из возможных путей оценки изобретательского уровня является применение подхода проблема-решение, описанного в Приложении к данной главе.

13.10 Для того чтобы прийти к окончательному заключению о наличии изобретательского уровня в каком-либо пункте формулы, необходимо выявить разницу между объектом этого пункта в целом и предшествующим уровнем техники в целом (в отношении зависимых пунктов формулы см. также параграф 13.19). При рассмотрении этого вопроса эксперт не должен исходить только из предложенной формы пункта формулы (предшествующий уровень техники плюс отличительная часть; см. параграфы 5.04-5.08). Эксперту следует определить наиболее близкий аналог заявленного изобретения как основу для оценки изобретательского уровня. Таковым является та совокупность признаков, выявляемая из одной ссылки, которая представляет собой наилучшую основу для рассмотрения вопроса об очевидности. При определении объема раскрытия в документах, характеризующих предшествующий уровень техники, кроме явного раскрытия следует учитывать и косвенное раскрытие, т.е. то, что для специалиста в данной области может обоснованно следовать из явного раскрытия. Критической датой для определения такого раскрытия является дата пункта формулы рассматриваемой заявки. Должны также учитываться и общие знания специалиста в данной области на дату пункта формулы.

«Специалист в данной области»

13.11 Специалист в данной области техники означает гипотетическое лицо, имеющее обычный опыт в данной области техники и обладающее общими известными знаниями на соответствующую дату. Подразумевается, что он имеет доступ ко всему «предшествующему уровню техники», в частности к документам, приведенным в отчете о международном поиске, и владеет нормальными средствами и возможностями для проведения обычных

экспериментов. Если проблема, на которой основывается изобретение, и которая возникла из наиболее близкого аналога, подсказывает специалисту в данной области искать ее решение в другой области техники, лицом, правомочным решать эту проблему, является специалист именно в другой области техники. Оценка изобретательского уровня решения этой проблемы должна основываться на знаниях и способностях такого специалиста. Могут быть случаи, когда правильнее исходить из точки зрения группы лиц – научных или производственных специалистов, а не одного специалиста. Это относится, например, к передовым технологиям, таким как компьютеры или телефонные системы, или к высокоспециализированным процессам, таким как промышленное изготовление интегральных схем или сложных химических веществ.

Объединение документов

13.12 При определении изобретательского уровня в отличие от новизны (см. главу 12) допускается объединение двух или более документов, характеризующих предшествующий уровень техники, например, разных опубликованных патентов или нескольких частей одного ссылочного документа, например одной книги, но только в тех случаях, когда такое объединение очевидно для специалиста в данной области. При определении того, очевидно ли объединение двух или более отдельных документов, эксперт должен учитывать следующее:

- (i) позволяет ли характер и содержание документов предположить, что специалист в данной области объединит их;
- (ii) относятся ли документы к той же или смежной технической области, и если нет, имеют ли документы отношение к той проблеме, которой касается изобретение.

13.13 Объединение, замена или изменение одного или более документов, характеризующих предшествующий уровень техники, могут привести к выводу об отсутствии изобретательского уровня/очевидности, только если предшествующий уровень техники или общие знания с обоснованной вероятностью подтолкнут специалиста в данной области к объединению, замене или изменению одного или более документов, характеризующих предшествующий уровень техники. Напротив, если от специалиста в данной области нельзя было ожидать такого объединения, требование изобретательского уровня (неочевидности) будет считаться выполненным, даже если каждый отдельно взятый документ является очевидным. Объединение двух или более частей одного и того же документа будет считаться очевидным, если для специалиста в данной области существуют разумные основания связать эти части друг с другом. Очевидным является объединение документов, характеризующих предшествующий уровень техники, с известным учебником или стандартным справочником; это частный случай общего предположения о том, что очевидным является

объединение одного или более документов с общими познаниями в данной области. Очевидным является также объединение двух документов, один из которых содержит ясную и безошибочную ссылку на другой. Следует отметить, что мотивация к изменению документов, характеризующих предшествующий уровень техники, не обязательно должна совпадать с мотивацией заявителя. Необязательно, чтобы объединение, вытекающее из предшествующего уровня техники, давало то же преимущество или результат, что и обнаруженные заявителем. Заявленное изобретение может следовать из предшествующего уровня техники, но для других целей или для решения другой задачи. В некоторых случаях содержание только одного документа, характеризующего предшествующий уровень техники, может привести к выводу об отсутствии изобретательского уровня. Примеры таких ситуаций приведены в Приложении в данной главе.

Примеры

13.14 Ниже приводятся примеры обстоятельств, при которых заявленное изобретение следует считать очевидным, а также тех обстоятельств, при которых оно имеет изобретательский уровень (неочевидность). Следует подчеркнуть, что эти примеры носят только рекомендательный характер и что в каждом конкретном случае должен применяться принцип «было ли это очевидно для специалиста в данной области?». Эксперты не должны подгонять конкретные случаи под эти примеры, если последние не вполне явно применимы. Данный перечень примеров не является исчерпывающим.

(а) Заявленные изобретения касаются применения известных средств очевидным путем, что исключает их соответствие изобретательскому уровню.

(i) Раскрытие идеи в предшествующем документе является неполным в отношении всего заявленного изобретения и по крайней мере один из возможных путей восполнения отсутствующего признака(ов) легко придет в голову специалисту в данной области, что таким образом приведет к заявленному изобретению.

Пример: Заявленное изобретение относится к строительной конструкции, выполненной из алюминия. В документе, характеризующем предшествующий уровень техники, раскрывается та же конструкция и говорится, что она выполнена из легкого материала, но об использовании алюминия не упоминается. Алюминий является легким материалом, хорошо известным в данной области как подходящий для использования в качестве строительного материала.

(ii) Заявленное изобретение отличается от предшествующего уровня техники только использованием хорошо известных эквивалентов (механических, электрических или химических) с той же целью, причем в

уровне техники эквивалентность является общепризнанной. Следует отметить, что признание заявителя в международной заявке об эквивалентности одного элемента другому элементу, который ранее использовался для других целей, не означает, что использование этого элемента вместо другого является очевидным.

Пример: Заявленное изобретение относится к комбинации насос-двигатель, которая отличается от известной комбинации насос-двигатель только тем, что используется гидравлический мотор вместо электрического.

(iii) Заявленное изобретение заключается в новом применении хорошо известного материала с использованием известных свойств этого материала.

Пример: Моющий состав, содержащий в качестве детергента известное соединение с известным свойством уменьшения поверхностного натяжения воды, при этом это свойство известно как существенное для детергентов.

(iv) Заявленное изобретение заключается в применении в известном устройстве недавно разработанного материала, свойства которого явно подходят для этого применения (аналогичная замена).

Пример: Электрический кабель имеет полиэтиленовую изоляцию, которая присоединена к металлическому экрану адгезивом. Заявленное изобретение заключается в использовании особого вновь разработанного адгезива, о котором известно, что он подходит для соединения полимера с металлом.

(v) Заявленное изобретение заключается только в использовании известной техники в почти аналогичной ситуации (аналогичное использование).

Пример: Заявленное изобретение заключается в применении техники импульсного управления в электродвигателе, приводящем в движение вспомогательные механизмы промышленной тележки, такие как вилочный погрузчик, причем использование этой техники для управления электродвигателем тележек уже было известно.

(b) Заявленные изобретения заключаются в применении известного решения неочевидным образом, что признается соответствующим изобретательскому уровню.

(i) Известный метод или средство при использовании для другой цели дает новый неожиданный эффект.

Пример: Известно, что высокочастотная энергия может быть использована в индукционной стыковой сварке. Поэтому очевидно, что высокочастотная энергия может также использоваться в контактно-стыковой сварке с таким же эффектом. Однако изобретательский уровень будет существовать в этом случае, если высокочастотная энергия использовалась для непрерывной контактно-стыковой сварки пружинной полосы без удаления окалины (такое удаление окалины является необходимым, чтобы избежать образования дуги между сварочным контактом и полосой). Неожиданный результат состоит в том, что удаление окалины перестает быть необходимым, так как при высокой частоте ток подводится и через окалину, являющуюся диэлектриком.

(ii) Новое использование известного устройства или материала позволяет преодолеть технические трудности, не разрешимые обычными технологическими методами, при условии, что средства преодоления технических трудностей определены в формуле.

Пример: Заявленное изобретение относится к устройству для поддержания и управления подъемом и опусканием газгольдеров, позволяющему обходиться без используемой ранее внешней направляющей рамы. Похожее устройство известно для поддержания плавучих доков или понтонов, но для применения этого устройства к газгольдерам необходимо было преодолеть практические трудности, с которыми не сталкивались при известном использовании.

(c) *Очевидная совокупность признаков, не соответствующая изобретательскому уровню.*

Заявленное изобретение состоит просто в комбинации или связи известных устройств или способов, функционирующих своим обычным образом и не создающих никаких неочевидных рабочих взаимосвязей.

Пример: Машина для производства сосисок состоит из известной рубящей машины и известной наполняющей машины, расположенных последовательно.

(d) *Неочевидная и, следовательно, обладающая изобретательским уровнем совокупность признаков.*

Совокупность признаков, взаимно подкрепляющих друг друга в своем влиянии так, что достигается новый технический результат. Не имеет значения, известен ли сам по себе каждый отдельный признак полностью или частично.

Пример: Смесь лекарств состоит из обезболивающего (анальгетика) и транквилизатора (седативного). Было обнаружено, что при добавлении транквилизатора, который сам по себе не создает обезболивающего эффекта, обезболивающий эффект анальгетика усиливается с таким результатом, который нельзя было предсказать, исходя из известных свойств активных веществ.

(e) *Очевидный отбор или выбор из нескольких известных возможностей, не соответствующий изобретательскому уровню.*

(i) Заявленное изобретение заключается в простом выборе из нескольких подходящих альтернатив.

Пример: Заявленное изобретение относится к известному химическому способу, при котором тепло к реакционной смеси подводят с помощью электричества. Хорошо известно несколько способов такой подачи тепла; заявленное изобретение заключается лишь в выборе одного из альтернативных способов подачи необходимого тепла.

(ii) Заявленное изобретение заключается в выборе определенных размеров, концентраций, температурных режимов или иных параметров из ограниченного диапазона возможностей и ясно, что эти параметры или рабочие режимы охватывались предшествующим уровнем техники и могут быть определены обычным методом проб и ошибок или применением обычных конструкторских процедур. Если общие условия заявленной формулы раскрыты в предшествующем уровне, выбор оптимальных или рабочих диапазонов посредством проведения обычных экспериментов не соответствует изобретательскому уровню.

Пример: Заявленное изобретение относится к процессу проведения известной реакции и характеризуется определенной скоростью потока инертного газа. Предписанные скорости – это всего лишь те скорости, к которым неизбежно придет специалист в данной области.

(iii) Заявленное изобретение может быть получено простой экстраполяцией прямым путем из известного уровня техники.

Пример: Заявленное изобретение характеризуется использованием определенного минимального количества вещества X при приготовлении вещества Y для улучшения его термостабильности, и этот отличительный признак может быть выявлен простой экстраполяцией известного из уровня техники прямолинейного графика, связывающего термостабильность с содержанием вещества X.

(iv) Заявленное изобретение состоит в простом выборе небольшого числа химических соединений (подвида) из их широкого диапазона (вида).

Пример: В предшествующем уровне техники раскрыто химическое соединение, характеризующееся общей формулой, содержащей замещающую группу, которая обозначена «R». Этот заместитель «R» определен как охватывающий широкий диапазон радикальных групп, таких как алкильные и арильные группы, замещенные или незамещенные галогеном и/или гидроксилом. В предшествующем уровне техники раскрыто только очень небольшое число примеров конкретного осуществления в пределах широко определенных радикальных групп. Заявленное изобретение заключается в выборе определенного радикала или небольшой группы радикалов из тех, которые хорошо известны как входящие в широко определенные радикальные группы, раскрытые в предшествующем уровне техники как заместитель «R». Предшествующий уровень техники предоставляет основания для выбора любого хорошо известного члена широко определенных радикальных групп и таким образом предоставляет основания специалисту в данной области осуществить модификации, необходимые для того, чтобы прийти к заявленному изобретению. Более того, полученные соединения:

- не описаны как обладающие какими-либо преимущественными свойствами по сравнению с примерами в предшествующем уровне техники;
- описаны как обладающие преимущественными свойствами по сравнению с соединениями, особо упомянутыми в предшествующем уровне техники, но эти свойства таковы, что специалист в данной области может ожидать их наличие у таких соединений, что, вероятно, приведет его к такому же выбору.

(f) *Неочевидный отбор или выбор из нескольких известных возможностей, обладающий изобретательским уровнем.*

(i) Заявленное изобретение заключается в конкретном выборе специфических рабочих условий (например, температуры и давления) из известного диапазона, такой выбор дает неожиданный эффект при осуществлении способа или неожиданные свойства полученного продукта.

Пример: Для способа, в котором вещество А и вещество И превращаются при высокой температуре в вещество С, было известно, что по мере возрастания температуры в диапазоне 50-130°C выход вещества С постоянно возрастает. В заявленном изобретении обнаружено, что в диапазоне от 63°C до 65°C, который ранее не исследовался, выход вещества С значительно выше, чем ожидалось.

(ii) Заявленное изобретение заключается в выборе определенных химических соединений (подвидов) из широкого ряда

известных соединений (вида), причем выбранные соединения имеют неожиданные преимущества.

Пример: В примере с замещенным химическим соединением, приведенным выше в пункте (e) (iv), заявленное изобретение опять заключается в выборе заместителя-радикала «R» из всего диапазона возможностей, определенного в предшествующем уровне техники. В данном случае изобретение не только охватывает выбор определенных соединений из возможного общего ряда соединений и приводит к соединениям, которые описаны и для которых показаны преимущественные свойства, но при этом отсутствуют какие-либо указания, которые могли бы привести специалиста именно к такому решению, а не к другому, для того чтобы получить описанные преимущественные свойства.

(g) Преодоление технических предубеждений.

Как правило, изобретательский уровень присутствует, если предшествующий уровень техники не приводит специалиста в данной области к решению, предложенному в заявленном изобретении. Это применяется, в частности, к тем случаям, когда специалист в данной области даже не рассматривает возможности проведения экспериментов для определения того, существуют ли альтернативы известному пути преодоления реальных или воображаемых препятствий.

Пример: Напитки, содержащие двуокись углерода, после стерилизации разливают горячими в стерилизованные бутылки. Считается, что сразу после выведения бутылки из разливочного устройства напиток должен быть автоматически защищен от контакта с окружающим воздухом, чтобы предотвратить шипение и разбрызгивание. Способ, включающий такие же операции, но не предусматривающий защиту напитка от окружающего воздуха (так как в действительности в этом нет необходимости), будет обладать изобретательским уровнем.

Другие обстоятельства

Анализ ex post facto

13.15 Следует помнить, что заявленное изобретение, которое на первый взгляд кажется очевидным, на самом деле может обладать изобретательским уровнем. Как только новая идея сформулирована, можно часто теоретически показать, как ее можно было бы решить, начиная с чего-то известного путем ряда легких последовательных этапов. Эксперт должен быть осторожен при анализе *ex post facto* такого рода. Во всех случаях предшествующий уровень

техники должен рассматриваться как таковой, без недопустимого ретроспективного влияния заявленного изобретения на его восприятие. Идея или предположение о заявленном изобретении должны быть обнаружены в предшествующем уровне техники и/или в общих знаниях специалиста в данной области и не должны основываться на раскрытии заявителя. При выявлении побуждений или мотивов для объединения идей, предложенных в документах, следует учитывать такой фактор, как наличие обоснованного ожидания или вероятности успеха при объединении предложений предшествующего уровня техники. Во всех случаях эксперт должен стараться дать практическую, отражающую «реальную жизнь» оценку. Эксперт должен учитывать все, что известно о предпосылках создания изобретения, и взвешивать все соответствующие аргументы или факты, представленные заявителем.

Техническая ценность, издавна существующие потребности

13.16 Для того, чтобы дать положительное заключение о наличии у заявленного изобретения изобретательского уровня, следует учитывать также и следующие вторичные факторы:

- (i) удовлетворяет ли заявленное изобретение издавна существующие потребности;
- (ii) преодолевает ли заявленное изобретение техническое предубеждение;
- (iii) были ли раньше не увенчавшиеся успехом попытки достигнуть того, что достигнуто в заявленном изобретении;
- (iv) достигается ли в заявленном изобретении неожиданный результат, и
- (v) имеет ли заявленное изобретение особый коммерческий успех.

13.17 Если, например, показано, что заявленное изобретение имеет значительную техническую ценность, или если оно имеет новые и удивительные технические преимущества, и это определенно связано с одним или более признаками, содержащимися в формуле изобретения, эксперт не должен спешить с отрицательным выводом об отсутствии изобретательского уровня. То же самое относится и к случаям, когда заявленное изобретение решает техническую проблему, которую специалисты пытались решить долгое время, или же обеспечивает удовлетворение потребности, существующей издавна, или преодолевает техническое предубеждение.

Коммерческий успех

13.18 Коммерческий успех сам по себе не считается показателем изобретательского уровня, но факт быстрого коммерческого успеха вместе с наличием существующей издавна потребности позволит эксперту сделать положительный вывод при условии, что успех достигнут благодаря техническим признакам заявленного изобретения, а не другим факторам (например, особенностям торговли или рекламе), и соответствует объему изобретения.

Зависимые пункты формулы

Правило 6.4(b)

13.19 Эксперт должен помнить, что при определении новизны, изобретательского уровня (неочевидности) и промышленной применимости зависимый пункт формулы включает все признаки того пункта, от которого он зависит. Поэтому, если вывод в отношении новизны независимого пункта положителен, он обычно должен быть положительным для зависимых пунктов. Этот принцип применяется также к изобретательскому уровню и промышленной применимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 13

Подход «проблема-решение»

A13.08.1 Одним из способов оценки изобретательского уровня является применение так называемого «подхода «проблема-решение»». Этот подход состоит из следующих этапов:

1. Определение наиболее близкого предшествующего уровня техники (см. также параграф 13.08).
2. Выявление объективной технической проблемы, которую нужно решить.
3. Рассмотрение вопроса о том, является ли заявленное изобретение, исходя из наиболее близкого предшествующего уровня техники и объективной технической проблемы, очевидным для специалиста в данной области.

Этап 1

A13.08.2 Наиболее близким предшествующим уровнем техники является такая совокупности признаков, выявляемая из одной ссылки, которая создает наилучшую основу для рассмотрения вопроса об очевидности. Наиболее близким предшествующим уровнем техники может быть, например:

(i) известная совокупность в данной технической области, которая раскрывает технические эффекты, цель или использование, наиболее близкие к заявленному изобретению; или

(ii) такая совокупность, которая имеет наибольшее число технических признаков, совпадающих с признаками заявленного изобретения, и которая способна осуществлять функцию заявленного изобретения.

Этап 2

A13.08.3 На втором этапе нужно объективно определить решаемую техническую проблему. Для этого нужно изучить заявленное изобретение, наиболее близкий уровень техники и разницу с точки зрения признаков (конструкционных и функциональных) между заявленным изобретением и наиболее близким уровнем техники, а затем сформулировать техническую проблему.

A13.08.4 В этом контексте техническая проблема означает цель и задачу изменения или приспособления наиболее близкого предшествующего уровня техники таким образом, чтобы обеспечить технические эффекты, которые

обеспечиваются заявленным изобретением по сравнению с наиболее близким предшествующим уровнем техники.

A13.08.5 Выявленная таким образом техническая проблема может не быть той же, что указал в качестве «проблемы» заявитель, поскольку объективная техническая проблема основывается на объективно установленных фактах, в частности следующих из предшествующего уровня техники, выявленного в ходе рассмотрения, который может отличаться от предшествующего уровня техники, в действительности известного заявителю на момент подачи заявки.

A13.08.6 Выражение «техническая проблема» следует толковать широко; это необязательно подразумевает, что решение заключается в техническом усовершенствовании по сравнению с уровнем техники. Проблема может состоять в поиске альтернативы известному устройству или способу, обеспечивающей такие или аналогичные эффекты или более приемлемой по стоимости.

A13.08.7 Иногда признаки формулы изобретения обеспечивают не один технический эффект, в этом случае можно говорить о технической проблеме как состоящей из нескольких частей или имеющей более одного аспекта, каждый из которых соответствует одному техническому эффекту. В таких случаях каждая часть или аспект обычно рассматриваются по очереди.

Этап 3

A13.08.8 На третьем этапе необходимо ответить на вопрос, есть ли в предшествующем уровне техники в целом какие-либо предпосылки, которые подтолкнут (не просто могли бы подтолкнуть, а именно подтолкнут) специалиста, столкнувшегося с технической проблемой, учитывая эти предпосылки изменить или приспособить наиболее близкий уровень техники, и таким образом прийти к чему-то, что подпадает под условия формулы изобретения, и достигнуть того, что достигается изобретением.

A13.08.9 Следует отметить, что требование технического прогресса не является требованием в подходе «проблема-решение». Однако в соответствии с подходом «проблема-решение» всегда может быть сформулирована объективная проблема («поиск альтернативы», «облегчение изготовления», «более дешевое изготовление») даже при отсутствии технического прогресса.

Примеры ситуаций, когда один документ может поставить под вопрос изобретательский уровень

A13.13 В соответствии с практикой некоторых компетентных органов, документ, содержание которого само по себе может поставить под вопрос изобретательский уровень по меньшей мере одного независимого пункта формулы и, возможно, одного или более пунктов, зависящих от этого пункта, относится к категории «X». Это имеет место в следующих случаях:

(i) если технический признак, известный в одной технической области, применяют в другой области, и его применение очевидно для специалиста;

(ii) если различие между содержанием документа и заявленным объектом настолько хорошо известно, что документальное подтверждение не требуется;

(iii) если заявленный объект относится к использованию известного продукта и это использование с очевидностью следует из известных свойств продукта;

(iv) если заявленное изобретение отличается от известного уровня техники только использованием эквивалентов, которые настолько хорошо известны, что документальное подтверждение не требуется.

ГЛАВА 14

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ

Значение промышленной применимости

Статьи 5, 33(4), 34(4)(a)(ii), 35(3)(a)

14.01 Заявленное изобретение считается промышленно применимым, если по своей природе оно может быть осуществлено или использовано (в технологическом смысле) в какой-либо отрасли промышленности. Термин «промышленная применимость» может считаться в Международном органе синонимом термина «полезность» (см. приложение к данной главе).

14.02 «Промышленность» следует понимать в самом широком смысле, как это определено в Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Поэтому промышленность включает любую физическую деятельность технического характера, т.е. деятельность, которая относится к полезным и практическим сферам, в отличие от эстетических; но это необязательно предполагает использование машин или изготовление изделия и может охватывать способ рассеивания тумана или способ преобразования одной формы энергии в другую.

14.03 Исходя из основных общих характеристик требований промышленной применимости и полезности, изобретение, которое не работает, например изобретение, которое явно неработоспособно в свете хорошо известных законов природы, не соответствует ни требованию промышленной применимости, ни требованию полезности. Такие изобретения считаются или не имеющими применения в промышленности, или не являющимися полезными ни для каких целей, поскольку они не работают.

Методология

14.04 Для оценки промышленной применимости следует выполнить следующие действия:

- (i) определить, что заявлено; и
- (ii) определить, признает ли специалист в данной области, что заявленное изобретение имеет промышленную применимость.

14.05 В большинстве случаев, промышленная применимость очевидна сама по себе и по этому вопросу не требуется никакого дополнительного описания.

Правила 43bis, 66.2(a)(ii), 70.8

14.06 Если какому-либо продукту или способу приписывают работу, которая находится в явном противоречии с хорошо известными физическими законами и поэтому изобретение не может быть осуществлено специалистом в данной области, формула не имеет промышленной применимости и заявителя следует уведомить об этом.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 14

A14.01 Не во всех компетентных международных органах существуют одинаковые требования к промышленной применимости. Международный орган может руководствоваться любым из изложенных ниже вариантов в той мере, в какой он считает для себя уместным.

Полезность

A14.01[1] Термин «промышленная применимость» может считаться синонимом термина «полезность». Соответственно заявленное изобретение считается промышленно применимым, если оно обладает полезностью, которая является: (a) конкретной, (b) реальной и (c) достоверной.

Конкретная или определенная полезность

(a) Необходимо различать случаи, когда заявитель раскрыл конкретное использование или применение изобретения, и случаи, когда заявитель просто указал, что изобретение может оказаться полезным, не установив конкретно, почему оно может считаться полезным. Например, указаний на то, что соединение может быть полезным при лечении неопределенных заболеваний, или на то, что соединение имеет «полезные биологические» свойства, недостаточно для того, чтобы определить конкретную полезность соединения. Аналогично, формула на полинуклеотид, использование которого раскрыто просто как «генная проба» или «хромосомный маркер», не считается конкретной при отсутствии раскрытия конкретной ДНК-мишени. Общего заявления о том, что соединение может быть использовано для диагностики заболевания, обычно недостаточно при отсутствии раскрытия того, какое состояние можно диагностировать. Противоположной является ситуация, когда заявитель раскрыл конкретную биологическую активность соединения и обоснованно связал ее с состоянием болезни. Таких указаний достаточно для того, чтобы установить конкретную полезность изобретения. Вышеуказанных общих утверждений недостаточно для того, чтобы определить конкретную полезность изобретения, особенно если утверждения носят форму общего заявления, из которого ясно, что «полезное» изобретение может следовать из того, что раскрыто заявителем.

Реальная полезность или практическая полезность в «реальном мире»

(b) Полезность, которая требует проведения дополнительных исследований для того, чтобы установить или обоснованно подтвердить использование в «реальном мире», не является реальной полезностью. Например, соединение для лечения известного или нового заболевания и способ анализа для идентификации соединений, имеющих «реальную

полезность», определяют использование в «реальном мире». Анализ, в котором определяется присутствие вещества, имеющего установленную связь с предрасположенностью к возникновению конкретного заболевания, также определяет использование в «реальном мире», поскольку выявляются потенциальные кандидаты для средств предотвращения или дальнейшего контроля. Необходимо отличать изобретения, имеющие конкретно установленную реальную полезность, и изобретения, для установления или подтверждения полезности которых требуются дополнительные исследования. Выражения типа «исследовательский инструмент», «промежуточный продукт» или «для исследовательских целей» не способствуют определению того, идентифицировал ли заявитель конкретную и реальную полезность изобретения. Ниже приведены примеры ситуаций, требующих проведения дополнительных исследований для установления или обоснованного подтверждения использования в «реальном мире», и, следовательно, не определяющих «реальную полезность»:

(i) основное исследование, такое как изучение свойств самого заявленного продукта или механизмов, в которых использован материал;

(ii) метод анализа на наличие вещества или идентификация вещества, которое само по себе не имеет конкретного и/или реального использования; и

(iii) формула на промежуточный продукт, который используется для получения конечного продукта, не имеющего конкретной, реальной и достоверной полезности.

Достоверная полезность

(c) Утверждение является достоверным, если (i) нет серьезных недостатков в логике, лежащей в основе утверждения, и (ii) факты, на которых базируется утверждение, соответствуют логике, лежащей в основе утверждения. Достоверность в этом контексте относится к надежности заявления, основанного на логике и фактах, представленных заявителем для подкрепления утверждения о полезности. Одной из ситуаций, в которых утверждение о полезности не будет считаться достоверным, является ситуация, когда специалист в данной области считает утверждение «недостоверным в свете современных знаний», и ничего из того, что предлагает заявитель, не опровергает того, что следует из современных знаний. Формула, направленная на соединение для лечения заболевания или вакцинации против заболевания, для которого до сих пор не существовало лекарств или вакцин, требует тщательной проверки на соответствие требованию промышленной применимости. Более трудным может оказаться установление достоверности утверждаемой полезности соединения для лечения заболеваний человека в ситуации, когда в соответствии с существующими научными представлениями это невозможно. Для этого

требуется хорошее знание уровня техники на момент создания изобретения. Факт отсутствия известных лекарств для заболевания не может служить основой для заключения об отсутствии у изобретения промышленной применимости. Необходимо определить достоверность утверждаемой полезности изобретения исходя из информации, раскрытой в заявке.

Промышленная применимость

A14.01[2].1 Некоторые компетентные международные органы считают заявленный объект промышленно применимым только в случае соблюдения всех нижеследующих требований (в противном случае промышленная применимость отсутствует):

(1) В международной заявке должно быть указано, как изобретение может быть использовано в промышленности (предназначенная функция, назначение или конкретное использование).

(2) Международная заявка должна раскрывать заявленное изобретение достаточно ясно и полно (с определением средств и способов), чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области. При отсутствии такой информации допустимо, чтобы способ осуществления изобретения был раскрыт в источнике, который стал доступен общественности до даты приоритета изобретения.

(3) При осуществлении изобретения по любому пункту (пунктам) формулы специалистом в данной области должна быть действительно возможна реализация указанного назначения (конкретного использования) изобретения.

Назначение

A14.01[2].2 Следует отметить, что, как правило, назначение изобретения очевидно из объекта, как он определен в формуле изобретения, или из характера изобретения. Например, если объектом изобретения является «компьютер», то не возникает вопрос о том, можно ли его использовать в промышленности, т.е. требование (1) считается выполненным. С другой стороны, если объект изобретения относится к новому химическому соединению или к способу получения нового химического соединения, то изобретение не может считаться соответствующим требованию (1), если в международной заявке отсутствует указание его назначения.

Ясное и полное раскрытие

A14.01[2].3 Заявка считается раскрывающей изобретение в соответствии с требованием (2), если информация, содержащаяся в международной заявке, вместе с информацией из источника, который стал доступен общественности до даты приоритета изобретения, достаточна для того, чтобы заявленный объект был осуществлен специалистом в данной области техники.

Информация, предоставленная заявителем, оценивается не только с точки зрения ее использования для осуществления изобретения, но также с точки зрения ее использования для нахождения требуемой информации в предшествующем уровне техники. Например, независимый пункт формулы определяет существенные технические признаки следующим образом: «коэффициент теплового расширения материала, из которого сделан узел Q механизма, находится в пределах от А до В». Если материал, имеющий коэффициент теплового расширения в указанных пределах, известен из предшествующего уровня техники, то заявка считается раскрывающей изобретение в соответствии с требованием (2), независимо от того, идентифицирован ли этот материал в заявке или нет. Если такой материал не известен из предшествующего уровня техники, но заявка содержит информацию, достаточную для изготовления этого материала, требование (2) считается выполненным.

A14.01[2].4 С другой стороны, требование (2) в данном примере не будет считаться выполненным, если материал, имеющий коэффициент теплового расширения в указанном диапазоне, не известен из предшествующего уровня техники и не может быть изготовлен, поскольку заявка не содержит информации о его составе или способе изготовления.

Возможность реализации назначения

A14.01[2].5 Проверка соответствия требованию (3) является, фактически, проверкой технической корректности изобретения по каждому пункту. Положительный результат такой проверки означает, что осуществление изобретения в соответствии с техническими признаками, изложенными в пункте формулы, приведет к получению объекта, который может быть использован по указанному назначению.

A14.01[2].6 Например, если объектом пункта формулы является «вечный двигатель», изобретение не будет признано соответствующим требованию (3), даже если оно соответствует требованию (2), поскольку работа вечного двигателя противоречит общеизвестным законам физики. Требование (3) также не считается выполненным в случаях технических ошибок, которые не обязательно связаны с основными законами природы, но тем не менее приводят к тому, что заявленный объект невозможно использовать по назначению, указанному заявителем.

A14.01[2].7 В качестве другого примера, если заявлен «двигатель», требование (3) будет считаться выполненным, если функционирование двигателя приведет, так сказать, к механическому движению. Если в то же время будет обнаружено, что некоторые характеристики, например указанное КПД двигателя, описанные в международной заявке, не могут быть достигнуты, обнаружение этого не будет иметь отношения к выполнению требования «промышленной применимости», а должно

рассматриваться с точки зрения соответствия требованию достаточности описания.

Дата, на которую требования должны быть выполнены

A14.01[2].8 Проверка соответствия требованиям (1)-(3) осуществляется на дату приоритета изобретения. Соответственно, если предшествующее раскрытие, сделанное до даты приоритета, не предоставляет информации, требуемой для осуществления заявленного изобретения, и если более ранняя заявка, на основании которой испрашивается приоритет рассматриваемой заявки, не содержала такой информации, включения такой информации в рассматриваемую заявку не будет достаточно для того, чтобы признать заявленное изобретение промышленно применимым на дату приоритета, такое включение будет считаться добавлением нового объекта, что противоречит статьям 19(2) и 34(2)(b).