

## **ЧАСТЬ II МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА**

### **ГЛАВА 4 СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКИ (КРОМЕ ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ)**

#### **Общие положения**

*Статья 3(2)*

4.01 Требования к содержанию международной заявки изложены в статье 3(2). Заявка должна содержать:

- (i) заявление (см. *Руководство для получающего ведомства PCT*);
- (ii) описание (см. параграфы 4.02 – 4.27);
- (iii) один или несколько пунктов формулы (см. главу 5);
- (iv) один или несколько чертежей (если требуется; см. параграф 4.28),  
и
- (v) реферат (см. главу 16).

В этой главе обсуждаются пункты (ii) и (iv) в той мере, в какой они касаются Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы.

#### **Описание**

*Статья 5*

4.02 Международная заявка должна «раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области техники». Значение выражения «специалист в данной области техники» обсуждается в параграфе 13.11. Это требование раскрытия должно удовлетворяться посредством описания с учетом чертежей, если таковые имеются. Требования, относящиеся к содержанию описания, изложены в правиле 5. Цель этих требований состоит в том, чтобы:

- (i) гарантировать, что международная заявка содержит всю техническую информацию, необходимую специалисту для осуществления изобретения, и
- (ii) дать возможность читателю определить вклад изобретателя в уровень техники.

*Правило 5.1*

4.03 Описание изобретения должно начинаться с того же названия, которое приведено в заявлении (бланк PCT/RU/101). Описание должно содержать подзаголовки, соответствующие тем, что указаны в разделе 204 Административной инструкции («Область техники», «Предшествующий

уровень техники», «Раскрытие изобретения», «Краткое описание чертежей», «Лучший(е) вариант(ы) осуществления изобретения», «Промышленная применимость», и, если применимо, «Перечень последовательности» и «Свободный текст перечня последовательностей»). Использование таких подзаголовков настоятельно рекомендуется, чтобы обеспечить единообразие публикации и облегчить доступ к информации, содержащейся в международной заявке. Некоторые из рекомендуемых подзаголовков обсуждаются в следующих параграфах.

### *Область техники*

*Правило 5.1(a)(i)*

4.04 В заявке должна быть точно определена область техники, к которой она относится.

### *Предшествующий уровень техники*

*Правила 51(a)(ii), 6.3(b)(i)*

4.05 В описании должен быть приведен предшествующий уровень техники, известный заявителю, который можно считать полезным для понимания изобретения и его связи с известным уровнем техники; при этом предпочтительно включать ссылки на документы, отражающие этот уровень, особенно на патентные описания. Дальнейшую информацию, касающуюся указания ссылок на известный уровень техники (см. в приложении к данной главе). Это применимо, в частности, к предшествующему уровню техники, соответствующему тем техническим признакам изобретения, которые необходимы для определения заявленного объекта, но которые в комбинации являются частью известного уровня техники (см. правило 6.3(b)(i) и параграф 5.05).

### *Раскрытие изобретения*

*Правила 5.1(a)(iii), 9.1(iii)*

4.06 Заявленное изобретение должно быть раскрыто настолько, чтобы техническая задача или задачи, решаемые этим изобретением, могли быть оценены, а их решение могло быть понято. Для выполнения этого требования должны быть включены только те детали, которые необходимы для разъяснения изобретения. Если изобретение заключается в постановке задачи (см. главу 13), это должно быть очевидно, и, если средства решения этой задачи (как только она поставлена) тоже очевидны, приводимые подробности ее решения могут быть минимальными.

4.07 Если есть сомнения относительно необходимости некоторых подробностей, эксперт не должен настаивать на их исключении. Более того, изобретение не обязательно должно быть представлено в виде задачи и ее решения. Любые преимущества, которые, по мнению заявителя, присущи

изобретению по сравнению с предшествующим уровнем техники, должны быть отмечены в заявке, но это не должно быть сделано в пренебрежительной форме по отношению к каким-либо предшествующим продуктам или процессам. Ни известный уровень техники, ни заявленное изобретение не должны упоминаться так, чтобы они могли ввести в заблуждение. Это может иметь место, например, когда двусмысленное изложение создает впечатление, что ранее задача была решена в меньшем объеме, чем в действительности. Справедливые замечания, как отмечено в параграфе 4.30, допустимы. Относительно изменений или дополнений к изложению задачи см. параграф 20.18.

### *Краткое описание чертежей*

4.08 Если в заявку включены чертежи, они вначале должны быть кратко описаны, например, как: «фиг. 1 – вид сверху корпуса трансформатора; фиг. 2 – вид корпуса сбоку; фиг. 3 – вид с торца в направлении стрелки 'X' фиг.2; фиг.4 – поперечное сечение по линии AA фиг.1». Если в описании необходимо сослаться на элементы чертежей, необходимо указать название элемента и его позицию, т.е. ссылка не может иметь форму «3 соединяется с 5 через 4», а должна быть такой: «резистор 3 соединяется с емкостью 5 через переключатель 4».

4.09 Описание и чертежи должны согласовываться друг с другом, особенно в отношении номеров позиций и других обозначений (см. параграф 4.28). Однако, когда в результате исправления описания изымаются целые абзацы, может быть утомительным удалять все ненужные ссылки на чертежах, и в таком случае эксперту не нужно придерживаться строгого требования о соответствии между ссылочными обозначениями в описании и на чертежах. Обратная ситуация не допустима, т.е. все ссылочные номера или обозначения, используемые в описании или в формуле изобретения, должны быть обязательно проставлены на чертежах.

### *Лучший вариант осуществления изобретения*

#### *Правило 5.1(a)(v)*

4.10 В международной заявке излагается по крайней мере лучший из предполагаемых заявителем вариантов осуществления заявленного изобретения; это делается в виде примеров, если это возможно, и со ссылками на чертежи, если таковые имеются. Заявителю не нужно указывать, какой из вариантов осуществления или примеров он считает наилучшим. Определение соответствия требованию лучшего варианта осуществления предусматривает двухстороннюю оценку. Во-первых, следует определить, предполагал ли заявитель на момент подачи заявки наилучший вариант осуществления изобретения. Это субъективная оценка хода мыслей заявителя на момент подачи заявки. Во-вторых, если заявитель на самом деле предполагал наилучший вариант, следует установить, раскрывает ли

письменное описание лучший вариант таким образом, чтобы его мог осуществить специалист в данной области техники. Это объективная оценка объема заявленного изобретения и уровня компетентности в данной области техники. Эксперт должен исходить из того, что лучший вариант в заявке раскрыт, если только нет доказательств противного. Поэтому отказы по международной заявке, основанные на отсутствии лучшего варианта, очень редки. В настоящее время существуют большие расхождения в практике Международных органов и указанных ведомств в отношении требования изложения в заявке лучшего варианта осуществления изобретения. Если национальное законодательство указанного государства не требует описания лучшего варианта и удовлетворяется описанием любого варианта (независимо от того, является он лучшим или нет), отсутствие изложения лучшего варианта не имеет последствий в этом государстве.

### *Структура и функции*

4.11 Для полного соответствия требованиям статьи 5 и правила 5.1(a)(iii) и (v) необходимо, чтобы изобретение было описано не только с точки зрения его структуры, но и с точки зрения его функций, если только функционирование его составных частей не очевидно. В некоторых областях техники (например, в компьютерной области) ясное описание функций может быть намного важнее подробного описания структуры.

### *Достаточность*

4.12 Заявитель обязан при подаче международной заявки представить достаточно полное раскрытие изобретения, то есть такое, которое удовлетворяет требованиям статьи 5 в отношении изобретения, как оно заявлено по всем пунктам формулы (см. параграфы 5.43 – 5.53). Если раскрытие является недостаточным, то такой недостаток нельзя восполнить впоследствии путем добавления примеров или признаков без нарушения статьи 34(2)(b), которая требует, чтобы содержание заявки по существу не выходило за рамки раскрытия в международной заявке (см. параграфы 20.02, 20.10 и далее). Если раскрытие недостаточно для того, чтобы специалист в данной области мог осуществить заявленное изобретение, формула изобретения может также оказаться слишком широкой для того, чтобы быть подтвержденной описанием и чертежами. Поэтому в этом случае может быть несоответствие как требованию в отношении достаточности, согласно данному параграфу, так и требованию подтверждения формулы изобретения (см. параграфы 5.54 – 5.58).

4.13 Иногда подаются международные заявки, имеющие существенный недостаток в том смысле, что изобретение не может быть осуществлено специалистом в данной области; тогда имеет место невыполнение требований статьи 5, что практически неисправимо. Два примера тому заслуживают особого упоминания:

(a) Первый – когда успешное осуществление изобретения зависит от случая. То есть специалист в данной области техники, следуя рекомендациям по осуществлению изобретения, обнаруживает, что приписываемые изобретению результаты не воспроизводимы или успешное получение этих результатов достигается совершенно ненадежным путем. Примером может служить микробиологический процесс, включающий мутации. Такой случай следует отличать от случая, когда многократное успешное осуществление обеспечено, даже если это сопровождается рядом неудач, как, например, при изготовлении небольших магнитных сердечников или электронных элементов; в последнем случае, при условии, что годные детали могут быть легко отделены с помощью неразрушающего контроля, возражения в отношении статьи 5 не возникают.

(b) Второй пример – когда успешное осуществление изобретения заведомо невозможно, потому что это будет противоречить хорошо известным законам физики. Это относится, например, к вечному двигателю (см. параграф 14.06).

### *Промышленная применимость*

*Статьи 33(1) и (4); Правило 5.1(a)(vi)*

4.14 Обсуждение промышленной применимости изобретения (см. главу 14).

### *Перечни нуклеотидных и/или аминокислотных последовательностей*

*Правила 5.2, 13ter.1(a), (c) и (e); Разделы 208, 801; АИ Приложение С*

4.15 Если международная заявка содержит раскрытие одной или нескольких нуклеотидных и/или аминокислотных последовательностей, описание должно содержать отдельную часть с перечнем последовательностей, соответствующую стандарту, предусмотренному в Приложении С Административной инструкции. Перечень последовательностей может быть и в письменной форме, и в машиночитаемой форме; и та, и другая должны соответствовать стандарту, предусмотренному в Приложении С. Вместо письменной формы перечень последовательностей может быть представлен на электронном носителе в соответствии с положениями раздела 801 Административной инструкции, если получающее ведомство, в которое подана международная заявка, принимает перечни последовательностей на электронном носителе. Международный поисковый орган проводит международный поиск на основе этих форм перечней. Подробности см. в параграфах 15.11 и 15.12 (стадия поиска) и параграфах 18.17 и 18.18 (стадия экспертизы).

### *Депонирование биологического материала*

*Правило 13bis*

4.16 Термин «биологический материал» означает любой материал, содержащий генетическую информацию и способный к самовоспроизводству или воспроизводству в биологической системе. Если заявка относится к биологическому материалу, который для того, чтобы удовлетворить требованиям достаточности раскрытия, согласно статье 5, не может быть описан иначе, при определении соответствия этим требованиям принимается во внимание депонирование такого материала.

4.17 Депонирование считается частью описания, если требования в отношении достаточности раскрытия, согласно статье 5, иным способом не могут быть соблюдены; таким образом, депонирование принимается во внимание при определении соответствия этим требованиям. Поэтому простой ссылки на депонированный материал в заявке не достаточно для замены подробного раскрытия такого материала в заявке, чтобы удовлетворить требованиями достаточности раскрытия. Следует отметить, однако, что ссылка на депонирование в заявке не предполагает, что депонирование обязательно или требуется для того, чтобы соответствовать этим требованиям.

4.18 В соответствии с параграфами 4.16 и 4.17 депонирование биологического материала принимается во внимание при определении соответствия требованиям достаточности раскрытия согласно статье 5. В некоторых Органах депонирование биологического материала также принимается во внимание при определении соответствия требованию статьи 6 в отношении подкрепления формулы описанием.

*Ссылки на депонированные микроорганизмы или иной биологический материал как часть описания*

*Правило 13bis.7*

4.19 Национальное законодательство некоторых государств требует, чтобы ссылки на депонированные микроорганизмы или иной биологический материал, представленный в соответствии с правилом 13bis.3(a), были включены в описание (*PCT Applicant's Guide*, Том 1/В, Приложение L). Если такое государство является указанным и информация представлена на отдельном листе, таком, как бланк PCT/RO/134 (который может быть подготовлен с использованием программного обеспечения PCT-EASY), этот лист должен быть пронумерован как лист описания, но этот вопрос не рассматривается Международным органом.

*Требования к языку страниц, содержащих ссылки на депонированные микроорганизмы или иной биологический материал*

*Статьи 11(1)(ii), 14(4); Правила 29.3, 30*

4.20 Листы, содержащие ссылки на депонированные микроорганизмы или иной биологический материал, если они являются частью описания, должны

быть на том же языке, что и описание. Это требование для установления даты международной подачи (статья 11(1)(ii), см. параграф 41 Руководства для Получающего ведомства). Если Международный поисковый орган менее чем через четыре месяца с даты международной подачи обнаружит, несмотря на то, что дата международной подачи была установлена, что эти листы составлены не на том же языке, что описание, он уведомляет об этом Получающее ведомство, используя бланк PCT/ISA/209, и отмечает, что Получающее ведомство должно вынести решение о том, что международная заявка считается изъятой в соответствии со статьей 14(4). Если Получающее ведомство не вынесет такого решения в течение четырех месяцев с даты международной подачи, международная заявка не может считаться изъятой и данный недостаток просто отмечается в письменном сообщении (см. параграф 17.46). Заявитель затем может представить соответствующее исправление или (если подано требование на проведение международной предварительной экспертизы) изменение.

### *Общие положения*

#### *Правило 5.1(b); Раздел 204*

4.21 Способ и порядок изложения различных частей описания должны быть такими, как определено в правиле 5.1(a) и разделе 204 (см. параграф 4.03), кроме случаев, когда «из-за характера изобретения иной способ или порядок изложения будет способствовать лучшему пониманию и более краткому изложению». Так как ответственность за ясность и полноту описания изобретения лежит на заявителе, эксперт решает по своему усмотрению, нужно ли возражать против предложенного изложения. Некоторый отход от требований правила 5.1(a) допустим при условии, что описание ясное и составлено правильно и что присутствует вся необходимая информация. Например, требования правила 5.1(a)(iii) (см. параграф 4.06) можно не принимать во внимание, если изобретение основано на случайном открытии, практическое применение которого признано полезным, или если изобретение открывает совершенно новую область. Также некоторые технически простые изобретения могут быть вполне понятны при минимальном описании и незначительной ссылке на предшествующий уровень техники.

#### *Правило 10.2*

4.22 Описание должно быть ясным и точным, без излишнего технического жаргона. Вообще следует использовать только такие технические термины, обозначения и символы, которые общеприняты в данной области. Допускается употребление малоизвестных или специально сформулированных технических терминов при условии их четкого определения и отсутствия общепризнанного эквивалента. Это также касается иностранных терминов, не имеющих эквивалента на языке международной заявки. Термины с общепринятым значением не должны употребляться в каком-либо другом смысле, чтобы не допустить путаницы. Могут быть

обстоятельства, при которых термин может быть вполне законным образом позаимствован из аналогичной области техники. Терминология и обозначения должны быть едиными во всей международной заявке.

4.23 В особом случае изобретений в области компьютеров, листинги программ, представленные на языках программирования, нельзя считать единственным раскрытием изобретения. Описание, как и в других областях техники, должно быть в основном составлено на нормальном языке, для лучшего понимания оно может сопровождаться технологическими схемами или другими материалами с тем, чтобы изобретение могло быть понято специалистами в данной области. Краткие выдержки из программ, написанные на общепринятых языках программирования, могут быть приняты, если они служат иллюстрацией к примеру осуществления изобретения.

*Правило 10.1(a), (b), (d) и (e)*

4.24 В том случае, когда упоминаются свойства материала, должны использоваться соответствующие единицы, если имеют место количественные показатели. Если приводится ссылка на опубликованный стандарт (например, стандарт размеров ячеек сит) и такой стандарт приведен как набор начальных букв или аналогичных сокращений, он должен быть адекватно идентифицирован в описании. Должна использоваться метрическая система единиц мер и весов или, если используется другая система, единицы должны быть дополнительно выражены в метрической системе. Аналогично температура должна быть выражена в градусах Цельсия или дополнительно выражена также и в градусах Цельсия, если первоначально была выражена иначе. Другие физические величины (т.е. кроме тех, которые прямо выводятся из единиц длины, массы, времени и температуры) должны быть выражены в единицах, признанных в международной практике; например, для электрических единиц должна использоваться система MKSA (метр, килограмм, секунда, ампер) или система SI (Международная система). Должны использоваться широко распространенные химические и математические символы, атомные веса и молекулярные формулы, а технические термины, обозначения и символы должны быть «общепринятыми в данной области техники». В частности, если в данной области существуют какие-либо согласованные международные стандарты, следует их использовать, когда это возможно.

4.25 Использование имен собственных или подобных слов для упоминания материалов или изделий нежелательно, поскольку такие слова просто указывают происхождение или то, относятся ли они к ряду различных продуктов. Если такое слово использовано, то для того, чтобы удовлетворить требованиям статьи 5, продукт должен быть идентифицирован в достаточной степени, не полагаясь на использованное слово, для того, чтобы специалист в данной области мог осуществить изобретение. Однако если такие слова стали международно-принятыми как стандартные описательные термины и имеют

точное значение (например, кабель Боудена, пружина Бельвилля), их использование может быть разрешено без дальнейшей идентификации продукта, к которому они относятся.

4.26 Ссылки в международных заявках на другие документы могут относиться или к предшествующему уровню техники или к части раскрытия изобретения. Если ссылка относится к предшествующему уровню техники, она может содержаться в первоначально поданной заявке или может быть внесена позднее (см. параграф 20.18). Если ссылка относится непосредственно к раскрытию изобретения (например, детали одного из узлов заявленного устройства), то, если ее следует учитывать в смысле статьи 5, она должна содержаться в материалах первоначально поданной заявки и должна ясно идентифицировать документ таким образом, чтобы его было легко найти. Если содержание ссылочного документа необходимо для выполнения требований статьи 5, этот материал должен быть включен в описание, поскольку патентное описание должно быть самодостаточным в том, что касается существенных признаков изобретения, т.е. оно должно быть понятно без отсылки к какому-либо другому документу.

4.27 Ссылка на неопубликованную ранее поданную заявку (т.е. не опубликованную до даты международной подачи) не должна считаться частью раскрытия изобретения, если только упомянутая заявка не стала общедоступной на дату или до даты публикации международной заявки. Ссылка на такую заявку, которая стала общедоступной на дату или до даты публикации международной заявки, может быть заменена текстом, на который делается ссылка, и принята во внимание экспертом. Аналогично ссылки на учебники и периодические издания разрешены при тех же условиях, если можно доказать, что их содержание было опубликовано до даты международной подачи. В том случае, если какой-либо документ стал общедоступным после даты публикации международной заявки или если он вообще не будет опубликован (например, заявка, изъятая до публикации), эксперт не должен принимать во внимание ссылку на такой документ для целей международной предварительной экспертизы. Однако следует отметить, что такая практика относится только к международной фазе и не препятствует указанному или выбранному ведомству применять соответствующее национальное законодательство в отношении содержания раскрытия первоначально поданной международной заявки.

## **Чертежи**

### *Правило 11*

4.28 Формальные требования к чертежам изложены в правилах 11.10-11.13. Единственный вопрос, который может вызвать трудности, заключается в том, являются ли текстовые надписи на чертежах совершенно необходимыми. В случае блок-схем, схемных диаграмм и т.п. идентифицирующие названия для функциональных составляющих сложной системы (например, «память на

магнитном сердечнике», «интегратор скорости») могут рассматриваться как необходимые с практической точки зрения, если они нужны для быстрого и четкого истолкования схемы. Однако такие элементы часто могут быть обозначены одной цифрой или буквой с объяснением ее значения в описании.

### **Выражения и пр., не подлежащие употреблению**

#### *Правило 9.1(i) и (ii)*

4.29 Существует четыре категории выражений, которые не подлежат употреблению в международной заявке. Эти категории определены в правиле 9.1. Примеры того, что входит в первую и вторую категории (противоречащие морали или общественному порядку (“ordre public”)), следующие: подстрекательство к беспорядку или бунтам; подстрекательство к преступным действиям; пропаганда расовой, религиозной и прочей дискриминации; вульгарные непристойные выражения. Целью правила 9 является запрещение выражений, побуждающих к общественным беспорядкам или бунту или ведущих к преступному или оскорбительному поведению. Это правило используется экспертом крайне редко.

#### *Правило 9.1(iii)*

4.30 Необходимо различать среди выражений третьей категории (пренебрежительные высказывания) клеветнические или аналогичные пренебрежительные высказывания, являющиеся недопустимыми, и добросовестный отзыв (например, в отношении очевидных или общепризнанных недостатков, а также недостатков, обнаруженных заявителем), который разрешен, если он имеет отношение к делу.

#### *Правило 9.1(iv)*

4.31 Четвертая категория – сведения, не имеющие явного отношения к делу. Однако следует отметить, что такие сведения запрещены согласно данному правилу только в том случае, если они «не имеют явного отношения или не вызваны необходимостью», например, если они не имеют отношения к предмету изобретения или к соответствующему уровню техники (см. также параграф А4.05[2] в приложении к данной главе). Сведения, которые нужно убрать, могут быть очевидно не имеющими явного отношения или необязательными уже в первоначальном описании. Однако это могут быть сведения, которые стали очевидно не имеющими явного отношения или необязательными только в ходе процедуры экспертизы, например, в связи с ограничением числа пунктов формулы изобретения одним из нескольких исходных вариантов.

4.32 Обычно с материалами, подпадающими под правило 9.1, имеют дело Получающее ведомство (см. Руководство для Получающего ведомства) или Международный поисковый орган (см. параграф 15.31). Если какой-либо из таких материалов не был признан таковым на этих ранних стадиях, Орган

международной предварительной экспертизы также может предложить заявителю убрать этот материал. Заявитель должен быть проинформирован о применяемой категории, в соответствии с которой запрещенный материал должен быть убран.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 4**

### **Предшествующий уровень техники**

A4.05 В Органах международной предварительной экспертизы существует различная практика в отношении того, уместно ли предлагать заявителю включить в международную заявку ссылки на предшествующий уровень техники. Компетентные Органы могут руководствоваться изложенными ниже вариантами в той мере, в какой они считают для себя уместным.

A4.05[1] Включение в заявление об уровне техники ссылок на документы, идентифицированные, например, в отчете о поиске, может быть уместным при условии, что изменения не выйдут за рамки первоначального раскрытия изобретения в международной заявке. Например, если первоначально поданное описание уровня техники может создать впечатление, что изобретатель разработал изобретение исходя из какого-то определенного уровня, то из процитированных документов может выясниться, что отдельные этапы или аспекты его разработок уже были известны. Эксперт может предложить включить ссылки на такие документы вместе с кратким изложением соответствующего содержания. Следует позаботиться о том, чтобы такое включение не противоречило статье 34(2)(b) (см. параграфы 20.10-20.19).

A4.05[2] Поскольку предполагается, что читатель имеет общую подготовку и владеет техническими знаниями в соответствующей области техники, и поскольку не разрешается вносить изменения, выходящие за рамки раскрытия в первоначально поданной заявке, эксперт не должен предлагать заявителю вносить какие-либо научные изыскания, исследовательские отчеты или разъяснения, которые могут быть получены из учебников или хорошо известны из иных источников. Эксперт также не должен предлагать заявителю представить подробное описание содержания процитированных документов. Достаточно указания причины включения ссылки на документ, если только более подробное описание не является необходимым для более полного понимания заявленного изобретения. Не требуется указания нескольких ссылочных документов, относящихся к одному признаку или аспекту известного уровня техники; следует привести только наиболее подходящие. С другой стороны, эксперт не должен предлагать заявителю исключать какой-либо необязательный материал, за исключением случаев, когда он чересчур пространный.

## **ГЛАВА 5 ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ**

### **Общие положения**

*Статья 3(2)*

5.01 Международная заявка должна содержать один или несколько пунктов формулы.

*Статья 6*

5.02 Формула изобретения должна:

- (i) определять объект, на который испрашивается охрана;
- (ii) быть ясной и точной, и
- (iii) полностью подкрепляться описанием изобретения.

5.02 В этой главе изложены требования к форме и содержанию формулы изобретения, а также то, как следует толковать формулу изобретения для целей оценки новизны и изобретательского уровня изобретений, определяемых пунктами формулы, и для проведения поиска с целью выявления уровня техники, релевантного для такой оценки.

### **Форма и содержание формулы изобретения**

*Правило 6.3(a)*

5.04 Формула изобретения должна характеризоваться «техническими признаками изобретения». Это означает, что формула изобретения не должна содержать каких-либо утверждений, относящихся, например, к коммерческим преимуществам или другим нетехническим признакам, но допускается указание цели, если этим облегчается понимание сути изобретения. Необязательно, чтобы каждый признак был выражен конструктивными терминами. Поскольку это определяется национальным законодательством, эксперт обычно не должен возражать против включения в формулу функциональных признаков при условии, что специалисту в данной области легко представить себе средства для выполнения этой функции без изобретательского творчества, или же такие средства полностью раскрыты в данной заявке. Функциональный признак должен быть оценен и рассмотрен так же как и любой другой признак, включенный в формулу изобретения, с точки зрения того, что он фактически дает специалисту в данной области в том контексте, в котором он использован. Допускаются пункты формулы на применение изобретения (в смысле технического применения).

*Правило 6.3(b)(ii); Раздел 205*

5.05 Правило 6.3(b) рекомендует составлять формулу изобретения из двух частей, «когда это уместно». В первой части указывается назначение объекта

изобретения, т.е. общий технический класс устройства, способа и т.д., к которому относится заявленное изобретение, далее излагаются те технические признаки изобретения, «которые необходимы для определения заявленного объекта, но которые в совокупности являются частью предшествующего уровня техники». Из этой формулировки следует, что следует упоминать только те известные из уровня техники признаки, которые являются релевантными для изобретения. Например, если изобретение относится к фотоаппаратам, а заявленный изобретательский уровень относится целиком к затвору, в первой части формулы будет достаточно указать: «Фотоаппарат, включающий затвор в фокальной плоскости, имеющий...» (здесь приводится известная совокупность признаков) и нет необходимости упоминать также другие известные признаки фотоаппарата, такие как линзы и видоискатель. Вторая или «отличительная часть» должна содержать технические признаки, которые в совокупности с признаками, указанными в первой части (правило 6.3(b)(i)), желательно защитить, т.е. те признаки, которыми данное изобретение дополняет предшествующий уровень техники. Если результаты отчета о поиске или другие дополнительные документы, релевантные в соответствии со статьей 33(6), показывают, что какой-либо признак из второй части пункта формулы уже был известен в совокупности со всеми признаками первой части пункта формулы и в этой совокупности имеет тот же эффект, что и совокупность всех признаков заявленного изобретения, эксперт может предложить заявителю перенести такой признак или признаки в первую часть. Однако если пункт формулы относится к новой совокупности и если разделение признаков пункта формулы между ограничительной и отличительной частями может быть сделано несколькими путями, причем разделение признаков, выбранное заявителем, не является неправильным, эксперт не должен предпринимать никаких действий. Если эксперт в первом письменном сообщении предлагает заявителю принять иное разделение признаков, а заявитель не соглашается с этим предложением, эксперт не должен настаивать на таком разделении, так как способ составления пунктов формулы находится в компетенции национальных законодательств указанных или выбранных ведомств.

5.06 Заявителю может быть предложено разделить формулу на две вышеописанные части в случае, если, например, ясно, что его изобретение состоит в явном усовершенствовании старой совокупности частей или этапов. Тем не менее, как указано в правиле 6, такая форма составления формулы применяется только в тех случаях, когда это уместно. Сущность изобретения может быть такова, что подобная форма составления формулы является неприемлемой, например, потому, что она дает искаженное или вводящее в заблуждение представление об изобретении или о предшествующем уровне техники. Примерами изобретений, которые могут потребовать иную форму представления, являются:

- (i) совокупность известных элементов или этапов равной значимости, изобретательский уровень состоит исключительно в самой совокупности;
- (ii) модификация известного химического процесса (в отличие от добавления к нему), например, путем исключения из него одного вещества или замены одного вещества другим, и
- (iii) комплексная система функционально взаимосвязанных частей, изобретательский уровень состоит в изменениях некоторых таких частей или их взаимосвязей.

5.07 В примерах (i) и (ii) формула, составленная из двух частей в соответствии с правилом 6.3(b), может оказаться искусственной и неуместной, тогда как в примере (iii) такая форма может привести к чрезмерно длинному и запутанному пункту формулы. Другим примером, когда состоящая из двух частей формула изобретения, предусмотренная правилом 6.3(b), может иногда быть неуместной, является изобретение, представляющее собой новое химическое соединение или группу соединений, которые не подпадают под известный класс. Возможно, могут иметь место и другие случаи, когда следует излагать пункт формулы по-другому.

5.08 При определении того, следует или нет предлагать заявителю представить формулу в виде двух частей в соответствии с правилом 6.3(b), важно оценить, является ли такая форма «уместной». В связи с этим следует иметь в виду, что целью такого составления пунктов формулы является предоставление пользователю возможности ясно увидеть, какие признаки, необходимые для определения заявленного объекта, являются в совокупности частью предшествующего уровня техники. Если это достаточно ясно из указания предшествующего уровня техники, приведенного в описании, как того требует правило 5.1(a)(ii), то вполне уместно представить пункт формулы в форме, отличной от той, которая предусмотрена правилом 6.3(b).

*Правило 11.10(a), (b) и (c)*

5.09 Формула изобретения, так же как и описание, «может содержать химические или математические формулы», но не чертежи. «Любой пункт формулы может содержать таблицы», но «лишь в том случае, когда его объект делает использование таблиц желательным». Принимая во внимание использование слова «желательным», эксперт не должен возражать против использования таблиц в формуле изобретения, если такая форма удобна.

*Правило 6.2(a)*

5.10 Формула не должна в отношении технических признаков полагаться на отсылки к описанию или чертежам, «за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо». В частности, обычно не должно быть отсылок типа «как описано в части.....описания» или «как показано на фиг. 2 чертежей».

Следует отметить явно выраженную формулировку оговорки. Таким образом, в соответствующих случаях заявителю следует предложить показать, что отсылка к описанию или чертежам является «абсолютно необходимой». Примером исключения является изобретение, предусматривающее несколько специфических форм, которые показаны на чертежах, но не могут быть легко выражены словами или простыми математическими формулами. Другим особым случаем является изобретение, относящееся к химическим продуктам, признаки которых могут быть определены только посредством графиков или чертежей.

*Правило 6.2(b)*

5.11 Если есть чертежи и технические признаки пунктов формулы будут более понятны во взаимосвязи признаков с соответствующими позициями на чертежах, это предпочтительно сделать путем простановки соответствующих ссылочных обозначений в скобках после указания признаков в формуле. Это должно быть сделано в обеих частях формулы, имеющей предпочтительную форму согласно правилу 6.3(b). Эти ссылочные обозначения тем не менее не ограничивают объем притязаний и служат просто для облегчения понимания определяемого объекта.

## **Виды пунктов формулы**

### *Категории*

*Правило 13; Раздел 206; АИ Приложение В*

5.12 Существуют два основных вида формул, а именно: формулы, относящиеся к физической сущности (продукт, устройство), и формулы, относящиеся к деятельности (способ, применение). Первый основной вид формул («на продукт») включает вещество или композицию (например, химическое соединение или смесь соединений) так же как и любую физическую сущность (например, предмет, изделие, устройство, машину или систему взаимодействующих устройств), которые производятся человеком с использованием техники. Примерами являются «управляющий механизм со встроенной цепью обратной связи...», «тканая одежда, содержащая...», «инсектицид, состоящий из X, Y, Z» или «система связи, включающая несколько принимающих и передающих станций». Второй основной вид формул («на способ») применим ко всем видам деятельности, в которых подразумевается использование какого-либо материального продукта для воздействия на осуществляемый процесс; деятельность может распространяться на материальные продукты, энергию, другие способы (как в способе контроля) или живые существа (см. параграфы 9.04-9.15, которые относятся к объектам, которые могут быть исключены из международного поиска или предварительной экспертизы).

5.13 Следует отметить, что пункты формулы, сформулированные иначе, могут в действительности подпадать под ту же категорию и иметь тот же

объем притязаний. Например, пункт формулы, относящийся к «системе», и пункт формулы, относящийся к «устройству», могут оба подпадать под категорию «устройство». Далее необходимо отметить, что разрешается включать в одну международную заявку пункты формулы, относящиеся к указанным разным категориям, при условии, что они удовлетворяют требованию правила 13.1 (см. главу 10). Эксперту следует помнить, что наличие таких разных пунктов может помочь заявителю в дальнейшем в получении полной охраны своего изобретения во всех указанных/выбранных государствах, поскольку вопросы нарушения патента рассматриваются в соответствии с национальным законодательством. Следовательно, хотя эксперт и должен обращать внимание на ненужное увеличение числа независимых пунктов формулы (см. параграф 5.42), ему не следует придерживаться слишком академического или строгого подхода к наличию нескольких пунктов формулы, сформулированных по-разному, но имеющих похожий эффект.

5.14 Правило 13.3 гласит, что «определение того, является ли группа изобретений настолько взаимосвязанной, что она образует единый общий изобретательский замысел, должно производиться независимо от того, заявляются ли эти изобретения в отдельных пунктах или в качестве альтернативы в одном пункте». Это означает, что хотя эксперт должен исключить ненужное увеличение числа независимых пунктов формулы, он не должен исключать два или более независимых пунктов формулы одной и той же категории при условии, что имеет место объединяющий изобретательский замысел и что пункты формулы в целом удовлетворяют требованию статьи 6 в том, что они должны быть «точными» (см. параграф 5.42). Применяя этот принцип, эксперт должен обратить внимание на замечания, сделанные в параграфе 5.13 в отношении пунктов формулы со сходным объемом притязаний. Однако бывают и другие обстоятельства, когда может оказаться невозможным охватить объект изобретения одним независимым пунктом формулы определенной категории, например, (1) если изобретение относится к усовершенствованию двух отдельных, но взаимосвязанных изделий, которые могут продаваться отдельно, таких как электрическая розетка и вилка или передатчик и приемник; (2) если изобретение касается электрических цепей мостиковых выпрямителей, может возникнуть необходимость включить отдельные независимые пункты формулы для однофазных или многофазных устройств с такими цепями, так как число цепей, необходимых для одной фазы, различно в этих устройствах; (3) если изобретение касается группы новых химических соединений и существует несколько способов получения таких соединений.

### *Независимые и зависимые пункты формулы*

#### *Правило 13.4*

5.15 Все международные заявки содержат один или более независимых пунктов формулы, излагающих существенные признаки изобретения. Любой

такой пункт может сопровождаться одним или более пунктами, касающимися специфических форм данного изобретения. Очевидно, что любой пункт формулы, относящийся к специфической форме изобретения, должен также включать существенные признаки изобретения и, следовательно, должен включать все признаки по крайней мере одного независимого пункта формулы. Специфические формы следует истолковывать широко, как означающие любое более специфическое определение или варианты осуществления изобретения, особо отличающиеся от тех, которые изложены в основном пункте или пунктах формулы. Следует отметить, что с учетом правила 13.1 разрешается включать разумное число зависимых пунктов формулы, раскрывающих специфические формы изобретения, заявленного в независимом пункте, даже если признаки любого зависимого пункта формулы могут рассматриваться как составляющие сами по себе изобретение.

*Правила 6.4(a) и (b), 66.2(a)*

5.16 Любой зависимый пункт должен включать ссылку на тот пункт, от которого он зависит, и должен толковаться как включающий все признаки, содержащиеся в том пункте, к которому он относится. Пункт формулы, содержащий множественную зависимость, включает все признаки, содержащиеся в определенном пункте, в отношении которого он рассматривается. Дальнейшие указания в отношении пунктов, содержащих множественную зависимость, см. в приложении к данной главе и в параграфе 9.41.

*Правило 6.4(c)*

5.17 Все зависимые пункты формулы, ссылающиеся на предшествующие пункты, должны быть сгруппированы вместе, насколько это возможно и наиболее практичным образом. Их надо расположить так, чтобы можно было легко определить связь между имеющими отношение друг к другу пунктами и легко истолковать их значение. Эксперт должен предложить заявителю представить соответствующие изменения, если расположение пунктов формулы таково, что создается неясность в определении объекта, охрана которого испрашивается.

5.18 Пункт формулы, независимый или зависимый, может содержать альтернативы при условии, что эти альтернативы имеют сходную природу и являются взаимозаменяемыми, а также при условии, что число и представление альтернатив в одном пункте не делает этот пункт неясным или трудным для толкования (см. также параграфы 10.09 и 10.17).

5.19 Пункт формулы может также содержать ссылку на другой пункт, даже если он не является зависимым, как определено в правиле 6.4. Одним из примеров этого является пункт, ссылающийся на пункт другой категории (например, «Устройство для осуществления способа по пункту 1...» или «Способ получения продукта по пункту 1...»). Подобным образом в

ситуации типа примера с вилкой и розеткой, пункт, относящийся к одной части и ссылающийся на другую взаимодействующую часть, например, «вилка для взаимодействия с розеткой по пункту 1...», не является зависимым пунктом, так как он не содержит признаков предшествующего пункта, от которого он зависит, скорее, он имеет только функциональную связь с этим предшествующим пунктом.

## **Толкование пунктов формулы**

*Статья 6*

5.20 Пункты формулы должны толковаться одинаково как для целей поиска, так и для целей экспертизы. При чтении каждого пункта формулы словам должны придаваться обычные значения и объем, которые присущи им с точки зрения специалиста в данной области техники, за исключением отдельных случаев, когда в описании этим словам придается иное особое значение посредством точного определения или иным способом. Дальнейшие разъяснения в отношении толкования формулы см. в приложении к данной главе.

### *Формула на «применение»*

5.21 Пункт формулы на вещество или композицию для конкретного применения должен обычно толковаться как означающий вещество или композицию, которые на самом деле пригодны для заявленного применения; известный продукт, который на первый взгляд является таким же, как вещество или композиция, заявленные в пункте формулы, но который существует в форме, не пригодной для заявленного применения, не лишает этот пункт новизны; но если известный продукт существует в форме, в которой он на самом деле пригоден для заявленного применения, хотя и не был никогда описан с точки зрения такого применения, он лишает этот пункт новизны. Например, пункт формулы на известное вещество или композицию для применения в первый раз в хирургических, терапевтических и/или диагностических методах, который представлен в такой форме, как: «вещество или композиция X», после чего следует указание на использование, например, «...для использования в качестве лекарства», «...в качестве антибактериального агента» или «...для лечения заболевания Y» будет считаться как ограниченный веществом или композицией при представлении на применение (см. также параграф 5.22). Дальнейшие разъяснения в отношении формулы на применение и разъяснения случаев, когда компетентный Орган может считать пункт формулы на «применение» эквивалентом пункта на «способ» (см. в приложении к данной главе).

### *Преамбула*

5.22 Влияние преамбулы на оценку признаков пункта формулы для целей поиска и экспертизы должно определяться в каждом конкретном случае в

зависимости от ситуации. В процессе поиска и экспертизы утверждения в преамбуле, излагающие цель или назначение заявленного изобретения, должны оцениваться для того, чтобы определить, приводят ли указанные цель или назначение к конструктивным различиям (или, в случае формулы на способ, к различиям в этапах способа) между заявленным изобретением и предшествующим уровнем техники. Если это так, вышеуказанные утверждения служат для ограничения притязаний. В формуле изобретения, состоящей из двух частей, согласно правилу 6.3 (b), преамбула считается ограничением объема притязаний.

5.23 Если пункт формулы начинается с таких слов, как «Устройство для осуществления способа и т.д...», это должно быть истолковано как означающее просто устройство, пригодное для осуществления способа. Устройство, которому присущи все признаки, приведенные в пункте формулы, но которое не件годно для заявленной цели или требует модификации для того, чтобы его можно было использовать именно таким образом, обычно не должно считаться входящим в объем притязаний. Например, пункт формулы относится к машине для резки мяса и содержит признаки устройства. Формулировка «машина для резки мяса» оговаривает только функцию устройства (а именно – для резки мяса) без каких-либо позитивных конструктивных признаков. Такой формулировке не будет придаваться значение при оценке новизны и изобретательского уровня, если известная из предшествующего уровня техники машина для резки могла быть использована для резки мяса. В этом случае слова «для резки мяса» должны трактоваться просто как признак машины, пригодной для резки мяса. Таким образом, следует изучить документ, характеризующий предшествующий уровень техники, для того чтобы выяснить, была ли машина для резки по своей сути пригодна для резки мяса, указано ли в описании известной из предшествующего уровня техники машины, какие материалы подвергаются резке. Аналогичным образом рассматривается и пункт формулы на продукт для конкретного применения. 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 входит в объем притязаний. Подобным образом пункт формулы на вещество или композицию для конкретного применения должен трактоваться как означающий вещество или композицию, фактически пригодные для заявленного применения; известный продукт, который сам по себе такой же, как вещество или композиция, заявленные в пункте формулы, но который существует в форме, которая делает его непригодным для заявленного использования, не лишает этот пункт новизны.

*Формула открытого и закрытого типа*

5.24 При оценке новизны и изобретательского уровня эксперт должен учитывать, какой тип переходного словосочетания – «состоящий из», «содержащий», «отличающийся тем, что» или «состоящий в основном из» - использован в пунктах формулы. Объект поиска зависит от типа используемого переходного словосочетания.

(а) Если пункт формулы составлен с использованием «закрытого» типа переходного словосочетания, этот пункт не может быть истолкован как охватывающий продукты или способы, которые включают конструктивные элементы или операции способа иные, чем приведены в пункте формулы. Например, если в пункте формулы указан «продукт, состоящий только из А, В и С», он не может быть истолкован как охватывающий уровень техники, раскрывающий продукт, имеющий А, В, С и D или другие дополнительные признаки или элементы, и является новым по сравнению с уровнем техники. Словосочетание «состоящий из» может истолковываться некоторыми Органами как «закрытый» тип переходного словосочетания, однако другие Органы считают это выражение эквивалентом словосочетания «состоящий в основном из», см. пункт (с) ниже.

(b) Если пункт формулы составлен с использованием «открытого» типа переходного словосочетания, он может быть истолкован как охватывающий продукты или способы, которые включают не приведенные элементы или операции. Например, если в пункте формулы указан «продукт, содержащий А, В и С», он может быть истолкован как охватывающий уровень техники, который раскрывает продукт, имеющий А, В, С и D, так же как и любой другой дополнительный признак или элемент, и не является новым по сравнению с уровнем техники.

(с) Если пункт формулы составлен с использованием выражения «состоящий в основном из» в качестве переходного словосочетания, этот пункт формулы занимает промежуточное положение между формулой закрытого типа, написанной в закрытом формате, и формулой полностью открытого типа. Переходное словосочетание «состоящий в основном из» ограничивает объем притязаний конкретными материалами или операциями «и теми, которые существенно не влияют на основные и новые свойства» заявленного изобретения. Для целей поиска и экспертизы при отсутствии ясного указания в описании или формуле на то, что является основными и новыми свойствами, словосочетание «состоящий в основном из» будет истолковано как эквивалент выражения открытого типа (например, «содержащий»).

#### *Формула на средства плюс функция*

5.25 Если признак в пункте формулы определяет средства или операцию в терминах их функции или свойств без конкретизации конструкции, материала или действия, такой признак должен быть истолкован как определяющий любую конструкцию, материал или действие, способные осуществить эту функцию или имеющие эти свойства, если только эти

средства не конкретизированы далее в формуле. Если средства конкретизированы, пункт формулы должен быть истолкован как включающий эти конкретные признаки. Например, если представлен пункт формулы на клапан для ограничения потока жидкости, он должен быть истолкован экспертом как включающий приведенные далее конкретные признаки клапана, а не как любые средства для ограничения потока жидкости. Другим примером является пункт формулы, направленный на «строительный материал, включающий в себя слой, который изолирует тепло». Данный пункт должен быть истолкован как строительный материал, включающий в себя любой «продукт», являющийся «слоем, который изолирует тепло». Следует отметить, что вопросы о том, является ли формула на средства плюс функция ясной и точной и является ли раскрытие изобретения достаточным для специалиста в данной области, должны рассматриваться отдельно.

#### *Формула на продукт, полученный способом*

5.26 Если формула определяет продукт исходя из способа, с помощью которого данный продукт получают, формула в целом направлена на продукт. Такой пункт формулы не удовлетворяет новизне, если продукт, известный из уровня техники, даже если он получен нераскрытым способом, представляется по существу таким же или неотличимым от заявленного изобретения. Дальнейшие разъяснения в отношении формулы на продукт, полученный способом (см. в приложении к данной главе).

5.27 Если продукт может быть определен только через операции способа, с помощью которого его получают, или если способ изготовления может придать конечному продукту какие-либо отличия, эксперт при определении предмета поиска и при оценке патентоспособности будет учитывать операции способа. Например, в формуле приведено «панель с двухслойной структурой, изготавливаемая путем сварки железной и никелевой субпанелей». В этом случае процесс «сварки» должен быть учтен экспертом при определении предмета поиска и при оценке патентоспособности, поскольку процесс сварки придает конечному продукту физические свойства, отличные от тех, которые придаются иными, чем сварка, способами; т.е. продукт может быть определен только операциями способа. Новизна такого пункта формулы не ставится под сомнение, если только идентичная панель с двухслойной структурой, изготовленная путем сварки, не обнаружена в уровне техники.

#### *Признаки продукта и устройства в формуле на способ*

5.28 Признаки продукта и устройства в формуле на способ должны приниматься во внимание для целей поиска и экспертизы. О влиянии преамбулы на толкование формулы (см. параграф 5.22).

## **Несоответствие между пунктами формулы и описанием**

5.29 Если существует серьезное несоответствие между пунктами формулы и описанием, заявителю следует предложить внести изменения для исправления недостатка. Например, в описании может быть указано или может подразумеваться, что определенный технический признак, не упомянутый в формуле, является существенным для реализации изобретения. В этом случае эксперт должен предложить заявителю изменить формулу, включив этот признак. Однако если заявитель в своем ответе сможет доказать, что специалисту в данной области ясно, что в описании неправильно указано на существенность данного признака, то заявителю следует предложить изменить описание. Другая форма несоответствия, когда описание и чертежи включают один или несколько вариантов осуществления изобретения, которые представляются выходящими за рамки объекта, охватываемого формулой (например, формула описывает электрическую схему с использованием электронных ламп, а в одном из вариантов осуществления в качестве альтернативы используют полупроводники). В таком случае заявителю следует предложить изменить формулу или описание и чертежи для того, чтобы устранить несоответствие и таким образом избежать возможной неопределенности, которая может возникнуть позже в отношении толкования формулы. Однако несоответствие, не вызывающее сомнений в отношении значения пунктов формулы, может не приниматься во внимание.

5.30 Утверждения общего характера в описании, подразумевающие возможность расширения объема охраны без его точного определения, должны вызвать возражение у эксперта как несоответствующие статье 6. В частности, следует возражать против любого утверждения, относящегося к расширению объема охраны за счет охвата «сущности» изобретения. Если пункты формулы направлены только на совокупность признаков, любое утверждение в описании, подразумевающее, что охрана испрашивается не только на совокупность в целом, но и на отдельные признаки или их отдельные комбинации, также должно вызвать возражение.

## **Ясность**

### *Статья 6*

5.31 Требование ясности применяется как к отдельным пунктам формулы, так и к формуле в целом. Ясность пунктов формулы имеет большое значение при решении вопросов о том, является ли заявленное изобретение новым, имеет ли оно изобретательский уровень и является ли промышленно применимым, с учетом их функции при определении объекта, на который испрашивается охрана. Поэтому значение терминов, использованных в формуле, должно быть, насколько это возможно, ясно специалисту в данной области из самого пункта формулы (см. также параграф 5.20).

5.32 Каждый пункт формулы должен характеризовать объем изобретения, на который испрашивается охрана, с разумной степенью ясности. Ясность изложения формулы должна анализироваться в свете конкретного раскрытия сущности заявки, предшествующего уровня техники и толкования формулы изобретения специалистом в данной области на момент создания изобретения. Если специалист в данной области может определить объем заявленного изобретения с разумной степенью ясности, формула изобретения соответствует требованию ясности. Объем охраны, обеспечиваемой пунктом формулы, не должен приравниваться к отсутствию ясности. Если объем объекта, охватываемого формулой, ясен, и если заявитель не указал каким-либо иным способом, что он считает объем изобретения отличным от того, что определен в формуле, формула изобретения соответствует требованию ясности.

5.33 В независимом пункте формулы должны быть ясно раскрыты все существенные признаки, необходимые для определения изобретения, за исключением случаев, когда такие признаки выражены родовыми терминами, например в пункте формулы на «велосипед» не требуется упоминания о наличии колес. Если пункт формулы направлен на способ для производства продукта, то заявленный способ должен быть таким, что осуществляя его так, как представляется разумным специалисту в данной области, в конце будет получен именно этот определенный продукт; в противном случае будет иметь место внутреннее противоречие и, следовательно, отсутствие ясности в формуле изобретения. В случае формулы на продукт, если продукт хорошо известен и изобретение заключается в некотором изменении продукта, будет достаточно, если в пункте формулы продукт будет ясно определен и будет указано, что было изменено и каким образом. Такой же подход применяется к пунктам формулы на устройство.

#### *Ясность относительных терминов*

5.34 Пункт формулы, содержащий неопределенные или двусмысленные формулировки, которые оставляют сомнения относительно объема признака, должны быть отклонены из-за отсутствия ясности. В пункте формулы не должны быть использованы относительные или им подобные термины, такие, как «тонкий», «широкий» или «сильный», если только такой термин не имеет общепризнанного значения в данной области техники, например, «высокочастотный» в отношении усилителя и именно это значение подразумевалось. Если в пункте формулы содержится термин степени, эксперт должен определить, может ли специалист в данной области получить полную информацию о значении этого термина из раскрытия стандарта для измерения этой степени в описании или из известного уровня техники. Может оказаться уместным предложить заявителю уточнить или исключить термин, если это можно сделать без выхода за рамки первоначально поданной заявки и, соответственно, нарушения статьи 19(2) или 34(2)(b).

Заявитель не может использовать неясный термин как признак, отличающий заявленное изобретение от известного уровня техники.

5.35 Область, определяемая формулой, должна быть настолько точной, насколько позволяет изобретение. Как правило, пункты формулы, которые пытаются определить изобретение или его признак по достигаемому результату, должны быть отклонены как не ясные. Возражения могут также возникнуть из-за отсутствия подкрепления описанием, если заявленный объем шире, чем это следует из описания. Однако не должно возникать никаких возражений, если изобретение может быть описано только такими терминами, а результат может быть достигнут без проведения излишних опытов (см. параграф 5.46), например, путем непосредственной положительной проверки испытаниями или методами, адекватно раскрытыми в описании и не предусматривающими ничего иного, кроме метода проб и ошибок. Например, изобретение может относиться к пепельнице, в которой дымящийся окурок гасится автоматически благодаря форме и относительным размерам пепельницы. При этом форма и размеры могут значительно меняться трудно определяемым образом, обеспечивая при этом получение желательного эффекта. Если в пункте формулы конструкция и форма пепельницы описаны настолько ясно, насколько это возможно, относительные размеры в нем могут быть определены путем отсылки на достигаемый результат без отклонения из-за отсутствия ясности, при условии, что в описании приведены надлежащие сведения, позволяющие установить требуемые размеры путем стандартных испытаний.

5.36 Если изобретение относится к продукту, оно может быть определено в пункте формулы различными путями, например посредством химической формулы, или как продукт, полученный способом, или его характеристиками. Определение продукта исключительно его характеристиками может быть допустимо в тех случаях, когда изобретение не может быть надлежащим образом описано иначе, при условии, что эти характеристики могут быть ясно и достоверно установлены, или путем указаний в описании, или посредством общепризнанных в данной области объективных методик. Тот же подход применяется и к определенному характеристиками признаку, связанному со способом. Такая ситуация может возникнуть в случае макромолекулярных цепочек. Случаи, в которых применяют не общепризнанные характеристики, или для измерения характеристик используют не доступную аппаратуру, могут быть отклонены на основании отсутствия ясности. Эксперт должен учитывать возможность того, что заявители могут пытаться использовать необычные характеристики для того, чтобы замаскировать отсутствие новизны (см. параграф 12.04).

5.37 Если пункт на устройство или продукт определяет изобретение отсылкой на признаки использования, для которого устройство или продукт предназначены, это может привести к отсутствию ясности. Это имеет место в случае, если пункт формулы не только определяет сам продукт, но и

раскрывает его взаимосвязь со вторым продуктом, который не является частью заявленного изобретения (например, головка цилиндра двигателя, если головка цилиндра определена признаками присоединения к двигателю). Такой пункт формулы должен либо содержать ясное определение отдельного заявляемого продукта путем подобающей формулировки (например, путем замены слова «соединенный» на «с возможностью соединения»), либо быть направлен на комбинацию первого и второго продуктов (например, «двигатель с головкой цилиндра» или «двигатель, содержащий головку цилиндра»). Может быть также допустимо определять размеры и/или форму первого продукта в независимом пункте формулы общей ссылкой на размеры и/или соответствующую форму второго продукта, не являющегося частью заявленного первого продукта, но связанного с ним посредством использования (например, в случае крепежного кронштейна для номерного знака транспортного средства, если рамка и фиксирующие элементы определены в отношении внешнего размера номерного знака).

5.38 Особое внимание требуется при использовании терминов «около», «приблизительно» или им подобных. Такой термин может применяться, например, для какой-либо конкретной величины (например, «около 200°C») или для диапазона (например, «от примерно X до примерно Y»). В каждом таком случае эксперт должен оценить, является ли значение достаточно ясным исходя из контекста заявки в целом. Более того, если такие слова, как «около» препятствуют установлению однозначного различия между заявленным изобретением и известным уровнем техники, экспертом может быть выдвинуто возражение в связи с отсутствием новизны или изобретательского уровня.

#### *Ясность других терминов*

5.39 Товарные знаки и подобные выражения характеризуют коммерческое происхождение товаров, а не их свойства (которые могут меняться время от времени), относящиеся к изобретению. Поэтому эксперт должен предложить заявителю убрать товарные знаки и подобные выражения из формулы изобретения, за исключением случаев, когда без них нельзя обойтись; они могут быть оставлены в порядке исключения, если они общепризнанны как имеющие точное значение (см. также параграф 5.34).

5.40 Следует осторожно отнестись к выражениям типа «предпочтительно», «например», «такой, как» или «в особенности», так как они могут внести неопределенность. Эксперт должен рассматривать такие выражения как не влияющие на объем притязаний; т.е. признак, следующий за таким выражением, считается необязательным.

5.41 В общем случае объект пункта формулы определяется позитивными признаками. Однако объем пункта может быть ограничен посредством «отказа от пункта формулы», «негативным признаком» или «исключением»,

другими словами, элемент, ясно определенный техническими признаками, может быть исключен из испрашиваемой охраны, например, для того, чтобы обеспечить соответствие требованию новизны. Формула может также включать негативный признак или формулировку, которые определяют объект, отсутствующий в заявленном изобретении (например, «в котором в его составе отсутствует вода»). В негативном признаке нет ничего по сути двусмысленного или неясного. Негативный признак делает пункт формулы неясным, если имеет место попытка заявить изобретение путем исключения того, что заявитель не изобрел, вместо того, чтобы ясно и точно указать на то, что он изобрел. Пункт формулы, в котором признак «указанный гомополимер, не содержащий белков, смол и сахаров, присутствующих в натуральной резине из гевеи» приведен для того, чтобы исключить признаки продукта, известного из уровня техники, считается ясным, если ясен каждый приведенный признак. Негативный признак «неспособный образовывать краситель с указанной окисленной формой проявляющего вещества» ясен, поскольку ясен объем испрашиваемой патентной охраны. Если альтернативные признаки позитивно перечислены в описании, они могут быть исключены из формулы. Простое отсутствие позитивного перечисления не является основой для исключения.

### **Краткость, количество пунктов формулы**

*Правило 6.1(a)*

5.42 Требование краткости пунктов формулы относится как к формуле в целом, так и к отдельным пунктам. Например, излишнее повторение слов или излишнее число тривиальных пунктов формулы могут считаться несоответствующими этому требованию. Дальнейшие разъяснения в отношении установления «краткости» пунктов формулы см. в приложении к данной главе.

### **Подкрепление описанием**

*Статья 6*

5.43 Пункты формулы «должны полностью подкрепляться описанием». Это означает, что в описании должна быть основа для объекта каждого пункта формулы и что объем притязаний не должен быть шире обоснованного в описании и чертежах.

5.44 Как правило, считается, что пункт формулы подкреплен описанием, если нет достаточно обоснованных причин, что бывает в исключительных случаях, для того, чтобы предположить, что специалист в данной области не сможет на основе информации, приведенной в первоначально поданной заявке, расширить конкретную концепцию, приведенную в описании, на всю заявленную область путем применения стандартных методов проведения эксперимента или анализа. Подкрепление описанием должно относиться к признакам заявленного изобретения; неопределенные утверждения или

заявления, не имеющие технического или иного относящегося к делу содержания, не обеспечивают необходимой основы. Эксперт должен выдвигать возражение в связи с отсутствием подкрепления описанием только в том случае, если у него есть на то достаточно обоснованные причины. Если возражение выдвинуто, причины, если это возможно, должны быть конкретно подкреплены опубликованным документом.

## **Ясное и полное раскрытие заявленного изобретения**

### *Статья 5*

5.45 Объект каждого пункта формулы должен быть подкреплен описанием и чертежами «достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области». Раскрытие заявленного изобретения считается достаточно ясным и полным, если оно предоставляет информацию, достаточную для того, чтобы специалист в данной области на дату международной подачи мог осуществить изобретение без необходимости проведения излишних экспериментов.

5.46 Раскрытие ориентировано на специалиста в данной области (см. параграф 13.11). Этот специалист при необходимости может привлечь имеющиеся у него общие знания для того, чтобы дополнить информацию, содержащуюся в заявке. Раскрытие должно быть достаточным для того, чтобы осуществить изобретение на основе знаний специалиста в данной области на дату международной подачи, а не на дату проведения поиска и экспертизы. Хотя допустимо разумное число проб и ошибок, специалист в данной области должен быть способен на основе раскрытия заявленного изобретения и общих знаний осуществить изобретение без «проведения излишних экспериментов». Это применимо, в частности, в области неизученных технологий.

5.47 Факторы, которые должны учитываться при определении того, является ли необходимым для осуществления заявленного изобретения проведение излишних экспериментов, включают:

- (i) объем охраны, обеспечиваемой формулой изобретения;
- (ii) сущность изобретения;
- (iii) общие знания специалиста в данной области;
- (iv) уровень предсказуемости в данной области;
- (v) количество разъяснений, представленных в заявке, включая ссылки на известный уровень техники;
- (vi) количество экспериментов, требуемых для осуществления заявленного изобретения на основе раскрытия.

5.48 Объем охраны, обеспечиваемой формулой изобретения, является важным для определения необходимости проведения излишних экспериментов, поскольку специалист в данной области должен быть

способен осуществить весь объем заявленного изобретения. Например, заявитель не имеет права притязать на весь объем изобретения, если заявка раскрывает осуществление только части заявленного изобретения. Однако даже в непредсказуемых областях необязательно представлять примеры, охватывающие каждый возможный вариант, входящий в объем притязаний. Обычно если специалист в данной области может осуществить заявленное изобретение без проведения излишних экспериментов, будет достаточным наличия типичных примеров вместе с разъяснениями того, как это может применяться в отношении объема притязаний в целом.

5.49 Объект, к которому относится заявленное изобретение, является важным для определения уровня общих знаний специалиста в данной области и уровня техники. Например, если выбор значений каких-либо параметров является стандартной практикой для специалиста в данной области, такой выбор не должен считаться требующим проведения излишних экспериментов.

5.50 «Количество разъяснений, представленных в заявке», относится к информации, в явной или неявной форме содержащейся в описании, пунктах формулы и чертежах, включая примеры и ссылки на другие заявки или документы. Чем больше специалисту в данной области известно из уровня техники о сущности изобретения и чем более предсказуемой является данная область, тем меньше информации, необходимой для осуществления заявленного изобретения, требуется включать в саму заявку. Например, данная область является предсказуемой, если специалист в данной области может предвидеть эффект от признака заявленного изобретения.

5.51 Кроме времени и затрат, необходимых для осуществления экспериментов, следует также учитывать характер экспериментов, например, представляют ли они собой стандартную процедуру или выходят за рамки установившейся практики.

#### *Достаточность, соответствующая формуле изобретения*

5.52 Большинство пунктов формулы представляют собой обобщение одного или нескольких конкретных примеров. Степень допустимого обобщения является вопросом, который эксперт должен решать в каждом конкретном случае с учетом соответствующего уровня техники. Допустимым пунктом формулы является такой, который не настолько широк, чтобы выйти за рамки изобретения, и не настолько узок, чтобы лишить заявителя заслуженного вознаграждения за раскрытие изобретения. Очевидные модификации и применения, а также эквиваленты того, что описано заявителем, не должны запрашиваться. В частности, если есть основания предполагать, что все варианты, охватываемые пунктами формулы, обладают теми свойствами или могут применяться так, как указывает заявитель в описании, заявителю следует составить формулу соответствующим образом.

5.53 Пункт в обобщенной (родовой) форме, т.е. относящийся к целому классу, например, материалов или машин, может быть приемлем даже в широком объеме, если он хорошо подкреплён описанием и нет оснований предполагать, что изобретение нельзя осуществить в отношении всей заявленной области. Если информация представляется недостаточной для того, чтобы специалист в данной области мог расширить концепцию, изложенную в описании, на неописанные явным образом части заявленной области путем применения стандартных методов проведения экспериментов или анализа, эксперт должен предложить заявителю в соответствующем ответе доказать, что изобретение действительно может быть на основе представленной информации применено ко всей заявленной области, или ограничить пункт формулы в соответствии с описанием. Примером этого может быть пункт формулы на специальный способ обработки «формованного изделия из синтетической смолы» для получения определенных изменений физических характеристик. Если все описанные примеры относятся к термопластичным смолам, и указанный способ не подходит для термореактивных смол, то необходимо ограничить пункты формулы термопластичными смолами для выполнения требования достаточности.

#### *Связь формулы с раскрытием*

5.54 Заявленное изобретение должно быть полностью подкреплено описанием и чертежами, показывая таким образом то, что заявитель только притязает на объект, который он разработал и описал на дату международной подачи.

5.55 Пункты формулы не соответствуют описанию и чертежам, если после ознакомления с заявкой заявленное изобретение не находится в распоряжении специалиста в данной области из-за отсутствия в пункте формулы признака, существенного для функционирования изобретения. Например, рассмотрим пункт формулы, относящийся к усовершенствованным композициям жидкого топлива, имеющим заданное свойство. Описанием подкреплен один способ получения жидкого топлива, обладающего таким свойством за счет присутствия определенного количества некой присадки. Не раскрыты никакие другие способы получения жидкого топлива с нужным свойством. Если в пункте формулы присадка не упомянута, такой пункт формулы не полностью подкреплён описанием. Другой пример относится к пункту формулы, не соответствующему раскрытию, например, из-за противоречий между признаками, приведенными в формуле и в описании. Еще один пример касается случая, когда, принимая во внимание описание и чертежи, объем формулы охватывает область, которая не разрабатывалась заявителем, например, имеют место теоретические предположения о возможностях, которые еще не исследовались.

5.56 Пункт формулы может широко определять признак с точки зрения его функции, даже если в описании приведен только один пример этого признака, при условии, что специалист в данной области поймет, что для той же функции могут быть использованы другие средства. Например, заявленные в пункте формулы «средства для определения конечного положения» могут быть подкреплены единственным примером, предусматривающим концевой переключатель, а специалисту в данной области очевидно, что вместо него могут быть использованы, например, фотоэлемент или тензодатчик. Однако в общем случае, если из всего содержания заявки создается впечатление, что функция выполняется только определенным образом и нет указания на то, что допустимы альтернативные средства, а при этом пункт формулы сформулирован таким образом, что охватывает другие или все средства осуществления данной функции, то такой пункт формулы не соответствует требованию подкрепления описанием. Кроме того, может оказаться недостаточным, если в описании лишь неопределенно указано на то, что могут быть использованы и другие средства, если не ясно, какие это могут быть средства и как они могут быть использованы.

5.57 Характеристика химического соединения исключительно его параметрами может быть допустима в некоторых случаях (см. параграф 5.36). Характеристика химического соединения его параметрами полностью подкреплена описанием только в том случае, если изобретение описано достаточными релевантными идентифицирующими признаками, обеспечивающими доказательство того, что заявитель разработал и описал заявленное изобретение на момент подачи, например, такими, как описание частичной структуры, физические и/или химические свойства, функциональные характеристики при наличии известной или раскрытой связи между структурой и функцией, или совокупность этих признаков.

5.58 Соответствие требованию достаточности согласно статье 5 и соответствие требованию подкрепления формулы описанием согласно статье 6 устанавливаются независимо друг от друга. В некоторых случаях, если пункт формулы слишком широкий для того, чтобы быть подкрепленным описанием и чертежами, раскрытие может быть также недостаточным для того, чтобы специалист в данной области мог осуществить заявленное изобретение. Таким образом, может быть несоответствие как требованию, касающемуся связи формулы с раскрытием, так и требованию достаточности (см. параграф 4.12).

## **ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 5**

### **Пункты формулы, содержащие множественную зависимость**

A5.16 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существуют различные практики в отношении рассмотрения пунктов формулы, содержащих множественную зависимость. Органы могут руководствоваться изложенными ниже альтернативными вариантами в той мере, в какой они считают для себя уместным.

A5.16[1] Зависимый пункт, который ссылается более чем на один другой пункт, должен ссылаться на такие пункты только в виде альтернативы. Пункты формулы, содержащие множественную зависимость, не могут служить основанием для других пунктов формулы, содержащих множественную зависимость.

A5.16[2] Зависимый пункт, который ссылается более чем на один другой пункт, может ссылаться на такие пункты или в виде альтернативы, или в совокупности. Пункты формулы, содержащие множественную зависимость, могут служить основанием для других пунктов формулы, содержащих множественную зависимость.

### **Толкование пунктов формулы**

A5.20 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существует различная практика в отношении того, могут ли в описании содержаться особые определения терминов, используемых в формуле. Органы могут руководствоваться изложенными ниже альтернативными вариантами в той мере, в какой они считают для себя уместным.

A5.20[1] Если в описании изобретения особое значение вводится посредством, например, определения термина, включенного в формулу изобретения, это определение должно быть использовано для толкования пункта формулы. Значение пунктов формулы изобретения не должно ограничиваться только тем, что явным образом раскрыто в описании и чертежах. Пункты формулы не должны быть ограничены объемом примеров заявленного изобретения, приведенных в описании. Кроме того, если формулировка пунктов формулы требует толкования, должны учитываться как описание и чертежи, так и общие знания специалиста в данной области на дату подачи.

A5.20[2] Если в описании изобретения для терминов, содержащихся в пункте формулы, вводится особое значение, эксперт должен, насколько возможно, предложить заявителю изменить формулу изобретения так, чтобы значение термина было ясно из самого пункта формулы. Пункт формулы должен

читаться так, чтобы можно было понять его технический смысл. При толковании пункта формулы может иметь место отклонение от строгого точного значения используемых в формуле терминов.

#### *Формула на применение*

A5.21 В некоторых Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы для целей международного поиска и экспертизы пункт формулы на «применение», изложенный в таком виде, как «применение вещества X в качестве инсектицида» или «вещество X при его применении в качестве инсектицида», следует рассматривать как эквивалент пункту на «способ», изложенный в виде «способ уничтожения насекомых путем применения вещества X» (однако следует отметить, что в некоторых указанных/выбранных государствах пункты на «при его применении» считаются с точки зрения национального законодательства неправильной формулой на способ, в которой отсутствует ясность и которая представляет собой исключенный из рассмотрения объект). В таких Органах пункт формулы такого вида не должен толковаться как направленный на вещество X, которое может быть признано (например, за счет дополнительных добавок) предназначенным для применения как инсектицид. Аналогично пункт на «использование транзистора в усилительной цепи» эквивалентен пункту на способ для способа усиления, использующего цепь, содержащую транзистор, и не должен толковаться ни как направленный на «усилительную цепь, в которой используется транзистор», ни как «способ использования транзистора при создании такой цепи».

#### *Формула на продукт, полученный способом*

A5.26 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существуют различные практики проведения поиска и экспертизы в отношении формулы на продукт, полученный способом. Органы могут руководствоваться изложенными ниже альтернативными вариантами в той мере, в какой они считают для себя уместным.

A5.26[1] Если пункт формулы определяет продукт исходя из способа, которым его получают, такой пункт формулы должен толковаться как пункт на продукт как таковой, обладающий характеристиками, полученными в результате способа его изготовления, заявленного в данном пункте. Поэтому патентоспособность продукта, определенного пунктом формулы на продукт, полученный способом, не зависит от способа его изготовления. Продукт не становится новым только из-за того, что он произведен новым способом. Если продукт в таком пункте формулы является таким же, как продукт, описанный в каком-либо документе, характеризующем известный уровень техники, или очевидно следует из него, то такой пункт формулы является

непатентоспособным, даже если описанный в известном уровне техники продукт получен другим способом.

A5.26[2] Если пункт формулы определяет продукт исходя из способа, которым его получают, такой пункт формулы относится только к продукту, действительно полученному этим способом, и новизна его может быть опровержена только таким продуктом.

## **Краткость**

A5.42 В Международных поисковых органах и Органах международной предварительной экспертизы существуют различные практики в отношении определения краткости пунктов формулы, как каждого в отдельности, так и в совокупности. Органы могут руководствоваться изложенными ниже альтернативными вариантами в той мере, в какой они считают для себя уместным.

A5.42[1] Пункты формулы могут быть отклонены как не соответствующие требованию краткости, если имеет место их излишнее количество или если они дублируют друг друга. Излишнее количество пунктов формулы имеет место, если, исходя из сущности и объема изобретения, представлено чрезмерное число пунктов формулы, в том числе и повторяющихся, что приводит не к разъяснению, а к запутыванию. Не должно быть излишнего количества пунктов формулы, затрудняющего и запутывающего определение заявленного изобретения. Однако если пункты формулы отличаются друг от друга и определение объема охраны не представляет трудностей, возражения на этой основе не должно возникнуть. Кроме того, пункты формулы должны отличаться друг от друга. Если в одной заявке представлены пункты формулы, идентичные друг другу или настолько близкие по содержанию, что они охватывают один и тот же предмет охраны, то, несмотря на небольшую разницу в формулировке, отклонение на основании отсутствия краткости вполне допустимо. Однако такое отклонение не допустимо, если изменение формулировки приведет к пусть даже небольшому различию в объемах охраны между двумя пунктами. Отдельные пункты могут быть отклонены как не удовлетворяющие требованию краткости, только если они содержат такие длинные перечисления или столь незначительные детали, что объем заявленного изобретения становится из-за этого неопределенным.

A5.42[2] Количество пунктов формулы должно рассматриваться во взаимосвязи с сущностью изобретения, на которое заявитель испрашивает охрану. Излишнее повторение слов или излишнее количество незначительных пунктов формулы, чрезмерно затрудняющих определение объекта, охрана которого испрашивается, могут рассматриваться как несоответствие требованию краткости. Что является, а что не является разумным количеством пунктов формулы, зависит от фактов и обстоятельств в каждом конкретном случае. Следует также принять во внимание

соответствующие общественные интересы. Представление пунктов формулы не должно делать неясным объект, охрана которого испрашивается. Более того, количество альтернатив, представленных в одном пункте формулы, не должно чрезмерно затруднять определение объекта, охрана которого испрашивается.

## **ГЛАВА 6 ПРИОРИТЕТ**

### **Право на приоритет**

6.01 Для международной заявки в качестве даты международной подачи устанавливается дата, которая удовлетворяет требованиям статьи 11. Эта дата остается неизменной за исключением особых случаев позднего представления чертежей и листов, как указано в статье 14(2) и правиле 20.2. Дата международной подачи является единственной действительной датой международной заявки. Она важна для установления факта истечения определенных сроков и для определения соответствующего уровня техники для целей международного поиска и экспертизы.

*Статья 2(xi)*

6.02 Однако во многих случаях международная заявка будет содержать притязания на право приоритета по дате подачи предшествующей заявки. В этом случае именно дата приоритета (то есть дата подачи предшествующей заявки) будет использоваться для отсчета соответствующих определенных сроков. Более того, дата приоритета становится действительной датой для целей международной экспертизы, то есть для письменного сообщения (Международного поискового органа или Органа международной предварительной экспертизы) и для заключения международной предварительной экспертизы. Следует отметить, что соответствующей датой для целей международного поиска всегда является дата международной подачи. В параграфе 11.03 определена «соответствующая дата» для целей международного поиска, а в параграфах 11.04-11.05 – «соответствующая дата» для целей письменного сообщения (подготовленного Международным поисковым органом или Органом международной предварительной экспертизы) и заключения международной предварительной экспертизы (см. также параграфы 17.26 и 18.16). В параграфе 15.01 определен «соответствующий уровень техники» для целей международного поиска, а в параграфе 11.01 приведено общее определение известного уровня техники.

*Статья 8(1); Правило 4.10*

6.03 Для того чтобы притязание на приоритет было действительным, должно быть соблюдено несколько условий: предшествующая заявка, приоритет которой испрашивается, должна быть подана заявителем или его правопредшественником; она должна быть подана не более чем за 12 месяцев до даты подачи международной заявки; и она должна быть подана «в любую страну-участницу Парижской конвенции по охране промышленной собственности или в отношении любой такой страны». Слова «в любую страну или в отношении любой такой страны» означают, что предшествующая заявка, приоритет которой испрашивается, может быть предшествующей национальной, региональной или международной заявкой.

Предшествующая заявка может быть заявкой на патент или на регистрацию полезной модели, или на авторское свидетельство. Если содержание предшествующей заявки является достаточным для установления даты подачи, последняя может быть использована как дата приоритета, независимо от окончательной судьбы заявки; например, она может быть в дальнейшем изъята или считаться изъятой. Другие условия, которые должны быть соблюдены для действительности притязания на приоритет, приведены в параграфах 6.04 и 6.11-6.17.

*Статья 8(2)(a)*

6.04 Обычно заявка, по дате подачи которой испрашивается приоритет, должна быть первой заявкой, которая подавалась на данное изобретение. Однако последующая заявка на тот же объект, что и предыдущая первая заявка, поданная в том же государстве или в отношении того же государства, будет считаться первой заявкой для целей приоритета, если на момент подачи этой последующей заявки первая заявка была изъята, отозвана или отклонена, не будучи доступной для публичного ознакомления, и при условии, что в отношении ее не продолжали существовать какие-либо права и она еще не послужила основанием для притязаний на приоритет. Эксперт обычно не будет рассматривать этот вопрос, если нет явного доказательства существования предшествующей заявки как, например, в случае с продолжающей заявкой в США. Если очевидно, что предшествующая заявка на тот же объект существует, и если право приоритета важно из-за известного уровня техники (см. параграф 6.06), заявителю следует предложить доказать эксперту, что в предшествующей заявке не продолжают существовать права в отношении объекта рассматриваемой заявки.

*Статья 8(1)*

6.05 Международная заявка может содержать притязания на права приоритета, основанные на более чем одной предшествующей заявке («множественные приоритеты»), даже если они поданы в разных странах. Предшествующая заявка должна быть подана не более чем за 12 месяцев до даты подачи международной заявки. В отношении части международной заявки будет установлена дата приоритета той предшествующей приоритетной заявки, которая раскрывает эту часть. Если, например, в международной заявке описаны и заявлены два варианта осуществления изобретения (А и В), причем вариант А раскрыт во французской заявке, а вариант В – в немецкой заявке, и обе заявки поданы в предшествующие 12 месяцев, то для соответствующих частей международной заявки могут испрашиваться приоритеты как французской, так и немецкой заявок; вариант А будет иметь французскую дату приоритета, а вариант В – немецкую дату приоритета. Если международная заявка основана на одной предшествующей заявке, раскрывающей признак С, и на другой предшествующей заявке, раскрывающей признак D, причем ни одна из них не раскрывает совокупности С и D, то притязания на такую совокупность будут иметь

право только на дату подачи самой международной заявки. Другими словами, не допускается создание мозаики из приоритетных документов. Исключение может возникнуть, если в одном приоритетном документе содержится ссылка на другой и в нем явно указано, что признаки двух документов могут быть объединены определенным образом.

### **Определение дат приоритета**

6.06 Как правило, эксперт при подготовке письменного сообщения или заключения международной предварительной экспертизы не проверяет обоснованность права на приоритет. Однако право приоритета приобретает важное значение, если объект, релевантный в отношении определения новизны или изобретательского уровня (неочевидности) заявленного изобретения:

- (i) был опубликован в значении правила 64.1 на дату испрашиваемого приоритета или после нее, но до даты международной подачи;
- (ii) составляет часть содержания неписьменного раскрытия в значении правила 64.2, т.е. неписьменного раскрытия, которое имело место до даты приоритета, и на которое было указано в письменном раскрытии в период между датой приоритета и датой международной подачи (включая эти даты), или
- (iii) составляет часть содержания заявки или патента в значении правила 64.3, т.е. заявки или патента, которые были опубликованы на эту дату или после нее, но были поданы раньше даты международной подачи, или по ним испрашивается приоритет предшествующей заявки, поданной до даты международной подачи.

В таких случаях (т.е. в случаях, когда уровень техники будет релевантным, если имеет более раннюю дату) эксперт должен убедиться, что дата(ы) испрашиваемого приоритета может быть установлена в отношении соответствующих частей международной заявки, экспертизу которой он проводит, и, если необходимо, рассмотреть также обоснованность любой даты приоритета, испрашиваемой для заявки или патента в значении правила 64.3 (см. также правило 70.10, последнее предложение).

6.07 Если эксперту необходимо рассмотреть вопрос о дате приоритета, он должен учитывать все факторы, упомянутые в параграфах 6.03-6.05. Он также должен помнить, что для установления даты приоритета нет необходимости в том, чтобы все элементы изобретения, для которого испрашивается приоритет, присутствовали в формуле изобретения предыдущей заявки. Достаточно, чтобы материалы предыдущей заявки, взятые в целом, конкретно раскрывали эти элементы. Поэтому при решении этого вопроса описание и любые пункты формулы или чертежи предыдущей

заявки должны рассматриваться в целом, за исключением того, что не следует принимать во внимание объект, включенный только в часть описания, относящуюся к известному уровню техники, или явно исключенный.

6.08 Требование конкретности раскрытия означает, что недостаточно только намекать или упоминать рассматриваемые элементы в широких и общих выражениях. Пункт формулы на подробный вариант реализации конкретного признака не имеет права на приоритет на основании только общего упоминания этого признака в приоритетном документе. Однако точного соответствия тоже не требуется. Достаточно, чтобы обоснованная оценка показала наличие по сути раскрытия совокупности всех важных элементов этого пункта формулы.

6.09 Основная проверка по определению того, имеет ли право пункт формулы на дату приоритетного документа, аналогична проверке соответствия изменений, внесенных в заявку, требованию статьи 34(2)(b). То есть для того, чтобы установление даты приоритета было возможным, объект соответствующего пункта формулы должен быть явно или по сути раскрыт в приоритетном документе, включая любые признаки, являющиеся для специалиста подразумеваемыми. Примером подразумеваемого раскрытия может служить пункт формулы на устройство, включающее «разъемные крепления», который будет иметь право на приоритетную дату раскрытия того устройства, в котором соответствующим креплением являлись гайка и болт или пружинный затвор, или задвижка с шарнирным рычагом, при условии, что общая концепция «разъемного крепления» подразумевалась в раскрытии такого крепления.

6.10 Если результаты проверки, предусмотренной в параграфах 6.07-6.09, оказались неудовлетворительными в отношении конкретной предшествующей заявке, то соответствующей датой пункта формулы будет или дата приоритета предшествующей заявке, которая удовлетворяет условиям и содержит требуемое раскрытие, или, при отсутствии таковой, дата подачи самой международной заявки.

## **Притязание на приоритет**

*Статья 11; Правило 4.10*

6.11 Заявитель, пожелавший заявить о притязании на приоритет, должен указать это в заявлении (бланк PCT/RO/101), предоставив сведения о предыдущей подаче, как определено в правиле 4.10 (см. параграф 6.13), хотя последующее исправление притязаний на приоритет, включая дополнение или изъятие притязаний, разрешено в соответствии с правилом 26*bis* в сроки, рассматриваемые в параграфе 6.16.

*Правило 17.1*

6.12 Заявляя о притязании на приоритет, заявитель должен в дополнение к сведениям о предыдущей подаче:

(a) представить приоритетный документ в Международное Бюро или в получающее ведомство в течение 16 месяцев с даты приоритета, если только он уже не был подан в получающее ведомство вместе с международной заявкой; или

(b) обратиться в Международное Бюро или получающее ведомство с просьбой взять приоритетный документ из цифровой библиотеки в течение 16 месяцев с даты приоритета, если приоритетный документ доступен из цифровой библиотеки в соответствии с Административной инструкцией.

Любой представленный заявителем приоритетный документ, который был получен Международным Бюро по истечении указанного 16-месячного срока, тем не менее будет считаться полученным Международным Бюро в последний день 16-месячного срока, если он получен до даты международной публикации международной заявки. Если приоритетный документ выдан получающим ведомством, заявитель может вместо представления приоритетного документа попросить получающее ведомство отправить приоритетный документ в Международное Бюро. В этом случае срок для представления приоритетного документа будет соблюден, если заявитель подаст просьбу до истечения 16-месячного срока, независимо от того, когда приоритетный документ поступит в Международное Бюро.

6.13 Эксперту следует помнить, что форма заявления (см. параграф 6.11) о притязании на приоритет одной или более предшествующих заявок в соответствии со статьей 8(1) предписана правилом 4.10(a). Предписанная форма заявления предусматривает предоставление следующих данных:

- (i) дату, на которую была подана предшествующая заявка и которая попадает в 12-месячный период, предшествующий дате международной подачи;
- (ii) номер предшествующей заявки;
- (iii) если предшествующая заявка является национальной заявкой, страну-участницу Парижской конвенции по охране промышленной собственности или страну-члена Всемирной торговой организации, которая не является участницей Конвенции, в которой заявка была подана;
- (iv) если предшествующая заявка является региональной заявкой, орган, на который в соответствии с применяемым региональным патентным договором возложена выдача региональных патентов;
- (v) если предшествующая заявка является международной заявкой, получающее ведомство, в которое была подана заявка.

6.14 Если предшествующая заявка является региональной или международной заявкой, заявитель может также указать в заявлении о притязании на приоритет одну или более стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в отношении которых эта предшествующая заявка была подана.

6.15 Если предшествующая заявка является региональной заявкой и по меньшей мере одна из стран-участниц регионального патентного договора не является ни участницей Парижской конвенции по охране промышленной собственности, ни страной-членом Всемирной торговой организации, в заявлении о притязании на приоритет указывается по меньшей мере одна страна-участница этой Конвенции или одна страна-член этой Организации, в отношении которой эта предшествующая заявка была подана.

*Правило 26bis*

6.16 Из положений правила 26bis ясно, что сведения, касающиеся притязания на приоритет, если они не приведены в заявлении (бланк РСТ/RO/101), должны быть представлены заявителем в Международное Бюро или Получающее ведомство в течение 16 месяцев с даты приоритета или, если исправление или дополнение притязания на приоритет приведут к изменению даты приоритета, в течение 16 месяцев с измененной даты приоритета, в зависимости от того, какой из этих сроков истекает первым, при условии, что уведомление об исправлении или дополнении притязания на приоритет может быть представлено до истечения четырех месяцев с даты международной подачи. Исправление притязания на приоритет может включать исправление или дополнение любых сведений, упомянутых в правиле 4.10.

*Правила 66.7(a) и (b), 17.1(c) и (d)*

6.17 Если эксперту нужна копия приоритетного документа (см. параграф 6.06), то по запросу копия предоставляется Международным Бюро. Если Международное Бюро еще не получило приоритетный документ (см. параграф 6.12), эксперт может обратиться к заявителю с просьбой представить такую копию. Если приоритетный документ составлен не на языке или не на одном из языков (если их более одного) соответствующего Органа, эксперт может попросить заявителя представить перевод приоритетного документа в течение двух месяцев с даты запроса. В то же время при подготовке письменного сообщения, если еще есть время для представления приоритетного документа или его перевода, можно исходить из того, что приоритет испрашивается обоснованно (см. также параграфы 11.05, 17.26 и 18.16); однако, если необходимый приоритетный документ или его перевод не представлены в срок, любое следующее письменное сообщение или заключение международной предварительной экспертизы могут быть составлены без учета испрашиваемого приоритета. Ни одно из указанных ведомств не может не принять во внимание притязания на

приоритет, предварительно не предоставив заявителю возможность представить приоритетный документ в срок, который был бы разумным при сложившихся обстоятельствах. Более того, ни одно указанное ведомство не может не принять во внимание притязание на приоритет, если приоритетный документ доступен из цифровой библиотеки в соответствии с Административной инструкцией.

## **ГЛАВА 7**

### **КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВОК**

#### **Определение**

*Правило 43.3*

7.01 Классифицирование включает присвоение конкретной международной заявке одного или нескольких классификационных индексов, которыми идентифицируется объект изобретения этой заявки. Каждая международная заявка должна быть проклассифицирована Международным поисковым органом в соответствии с системой Международной патентной классификации (МПК) и в данной главе рассматривается только такое классифицирование.

#### **Окончательная классификация международной заявки**

7.02 Классифицирование международной заявки осуществляется Международным поисковым органом. Классификационные индексы присваиваются каждой заявке в соответствии с действующими правилами МПК. С Руководством по МПК можно ознакомиться на сайте ВОИС [www.wipo.int](http://www.wipo.int).

#### *Множественная классификация*

7.03 Если для международной заявки требуется более одного классификационного индекса, то ей присваивают все необходимые классификации в соответствии с руководством по МПК.

#### *Классификация раскрытия сущности заявки в том виде, как она была подана*

7.04 Классификация определяется без учета возможного содержания международной заявки после каких-либо ее изменений, поскольку эта классификация должна относиться к раскрытию сущности в опубликованной международной заявке, т.е. в заявке в том виде, *как она была подана*. Если, однако, понимание экспертом изобретения или содержания заявки в том виде, *как она была подана*, в результате поиска значительно меняется (например, вследствие обнаружения известного уровня или разъяснения очевидных неясностей), классификация должна быть соответствующим образом изменена.

#### **Измененная классификация в случае более поздней публикации отчета о международном поиске**

7.05 В том случае, когда отчет о международном поиске отсутствует на момент публикации международной заявки и поэтому публикуется отдельно,

а эксперт считает необходимым изменить первоначальную классификацию по причинам, указанным в параграфе 7.04, то он включает измененную классификацию в отчет о международном поиске, отмечая при этом, путем добавления слова «измененная», что она заменяет классификацию, указанную при публикации международной заявки. Не следует изменять классификацию, если эксперт не уверен в необходимости этого.

### **Классификация при неясном объеме притязаний**

7.06 Если объем изобретения не ясен, классификация должна быть основана на представлении об изобретении, насколько это можно понять. Позже может возникнуть необходимость изменения классификации, если неясности будут устранены в результате поиска, как указано в параграфе 7.04.

### **Отсутствие единства изобретения**

7.07 Все заявленные изобретения должны быть полностью проклассифицированы, независимо от того, соблюдено единство изобретения или нет, поскольку все они раскрыты в опубликованной международной заявке. Каждое изобретение классифицируется так, как это определено в параграфах 7.02-7.06.

### **Классификация международных заявок, исключенных из международного поиска**

7.08 Если Международный поисковый орган обнаружит, что международная заявка относится к объекту, по которому он не обязан проводить поиск, или что проведение полноценного поиска невозможно (см. главу 9), классификация тем не менее проводится в той мере, в какой это возможно, и направляется в Международное Бюро для целей публикации международной заявки.

## **ГЛАВА 8**

### **ПРАВИЛО 91 – ОЧЕВИДНЫЕ ОШИБКИ В ДОКУМЕНТАХ**

*Правило 91.1(a) и (b)*

8.01 Ошибки, являющиеся следствием того, что написано не то, что явно подразумевалось в международной заявке или позже представленных документах (например, лингвистические и орфографические ошибки), обычно могут быть исправлены. Ошибка должна быть «очевидной» в том смысле, что сразу ясно, что:

- (i) допущена ошибка, и
- (ii) любое лицо сразу установит, что ничего другого не могло подразумеваться, кроме того, что предложено в качестве исправления.

8.02 Примерами очевидных ошибок, которые могут быть исправлены, являются лингвистические ошибки, орфографические ошибки и грамматические ошибки при условии, что смысл раскрытия не изменится после внесения исправления. Изменения химических или математических формул обычно не относятся к исправляемым ошибкам, если только они не общеизвестны.

*Правило 91.1(c)*

8.03 Если исправление не такого характера (например, оно предусматривает изъятие пунктов формулы, пропуск абзацев в описании или пропуск некоторых чертежей), оно будет считаться и рассматриваться Органом как изменение.

#### **Пересылка просьбы об исправлении в другой компетентный Орган**

*Правило 91.1(e)*

8.04 Разрешение исправлений в международной заявке и иных документах находится в компетенции следующих органов:

- (i) Получающего ведомства, если ошибка содержится в заявлении;
- (ii) Международного поискового органа, если ошибка содержится в любой части международной заявки, кроме заявления, или в любом документе, представленном в этот Орган;
- (iii) Органа международной предварительной экспертизы, если ошибка содержится в любой части международной заявки, кроме заявления, или в любом документе, представленном в этом Орган;
- (iv) Международного Бюро, если ошибка содержится в любом документе, кроме международной заявки или изменений или исправлений этой заявки, представленном в Международное Бюро.

8.05 Если Международный поисковый орган получает просьбу об исправлении очевидной ошибки в заявлении или документе, для которого он не является компетентным в отношении разрешения исправлений, он пересылает эту просьбу вместе с любыми предполагаемыми заменяющими листами в соответствующий Орган, указанный выше, и соответственно информирует заявителя. Он может, вместо пересылки просьбы, проинформировать заявителя о том, что просьба должна быть направлена в Орган, являющийся компетентным в отношении исправления ошибки. О языке(ах), на котором(ых) должна быть представлена просьба об исправлении (см. правило 12.2(b)).

### **Предложение заявителю представить просьбу об исправлении ошибки**

8.06 Если Международный поисковый орган обнаружит в международной заявке или любом другом документе, представленном заявителем, что-то, что представляется очевидной ошибкой, он может предложить заявителю (посредством бланка PCT/ISA/216, но это необязательно) представить просьбу об исправлении в Орган, компетентный в отношении разрешения исправления (правило 91.1(d) и (e)). Хотя правило 91.1(d) и разрешает Международному поисковому органу предлагать исправления, направление таких предложений не предполагается, поскольку никакая ошибка, которая может быть исправлена в соответствии с правилом 91, не препятствует составлению отчета о поиске.

### **Просьба об исправлении, представленная в Международный поисковый орган**

*Правило 91.1; Раздел 511*

8.07 Если просьба об исправлении представлена в отношении любого документа, кроме заявления, Международный поисковый орган определяет, может ли ошибка быть исправлена в соответствии с правилом 91.1, и заполняет бланк PCT/ISA/217. Международный поисковый орган направляет просьбу об исправлении и бланк PCT/ISA/217 в получающее ведомство, Международное Бюро и заявителю.

*Правило 91.1(b), (g)(i), (g-bis), (g-ter) и (g-quarter)*

8.08 Разрешение исправлений определяется только правилом 91.1(b) и (c) (см. параграфы 8.01-8.03), в то время, как правило 91.1(g)(i), (g-bis), (g-ter) и (g-quarter) определяет, являются ли исправления действительными (обычно если уведомление о разрешении на исправление поступает в Международное Бюро до завершения технической подготовки к международной публикации). Действительность таких исправлений не рассматривается при решении вопроса об их разрешении и таким образом не касается эксперта, осуществляющего поиск. Никакое разрешение не будет учтено после публикации.

## **Просьба об исправлении, представленная в Орган международной предварительной экспертизы**

*Правила 66.5, 91.1(b)*

8.09 При наличии разрешения (см. параграф 8.10) исправление очевидных ошибок в международной заявке может быть сделано по инициативной просьбе заявителя. Кроме того, эксперт после изучения международной заявки (кроме заявления) и любых других документов, представленных заявителем, также может заметить очевидные ошибки. Хотя правило 91 разрешает Органу международной предварительной экспертизы предлагать заявителям представить просьбу об исправлении (используя, хотя это и необязательно, бланк РСТ/ИРЕА/411), направление таких предложений не предполагается, поскольку никакая ошибка, которая может быть исправлена в соответствии с правилом 91, не препятствует составлению заключения международной предварительной экспертизы.

*Правило 91.1(e), (f) и (g)(ii); Раздел 607*

8.10 Исправление очевидной ошибки не может быть осуществлено в Органе международной предварительной экспертизы без специального разрешения этого Органа. Орган может разрешить исправление таких ошибок в любой части международной заявки, кроме заявления, или в любом документе, представленном в этот Орган. Эксперт может разрешить исправление очевидных ошибок только до составления заключения международной предварительной экспертизы. Соответственно ограничено и время, в течение которого в этот Орган может быть подана просьба об исправлении. Любой Орган, который разрешает исправление или отказывает в просьбе об исправлении, незамедлительно информирует заявителя о разрешении или отказе посредством бланка РСТ/ИРЕА/412 и, в случае отказа, о его причинах. Орган международной предварительной экспертизы направляет копию просьбы об исправлении и бланк РСТ/ИРЕА/412 в Международное Бюро.