

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

РУКОВОДСТВО

по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу

ОГЛАВЛЕНИЕ ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ

1. Общие положения
2. Проверка формулы изобретения при проведении экспертизы заявки по существу
 - 2.1. Проверка соблюдения требования единства изобретения
 - 2.2. Проверка формулы изобретения с точки зрения выражения его сущности изобретения и основанности на описании
 - 2.3. Проверка ясности формулы изобретения
 - 2.4. Проверка формулы изобретения в целях выявления признаков, характерных для объектов (решений), не являющихся изобретениями
 - 2.5. Проверка правильности использования альтернативных понятий для характеристики признака изобретения
 - 2.6. Проверка выполнения требования, в соответствии с которым независимый пункт формулы должен относиться к одному изобретению
 - 2.7. Проверка выполнения требования, в соответствии с которым в формуле не должны приводиться чертежи
3. Проверка принципиальной патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта
4. Проверка изобретения на соответствие условию патентоспособности «промышленная применимость»
 - 4.1. Условие патентоспособности «промышленная применимость»
 - 4.2. Условия, выполнение которых необходимо для соответствия изобретения требованию промышленной применимости
 - 4.3. Проверка указания предназначенности заявленного изобретения
 - 4.4. Проверка осуществимости заявленного изобретения
 - 4.5. Особенности проверки реализации указанного заявителем назначения при осуществлении изобретения
 - 4.6. Особенности учета требования Регламента ИЗ о проверке промышленной применимости изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле
 - 4.7. Особенности проверки промышленной применимости изобретения, представленного формулой с зависимыми пунктами
5. Проверка изобретения на соответствие условию патентоспособности «новизна»
 - 5.1. Условие патентоспособности «новизна» и источники информации, привлекаемые при проверке соответствия изобретения этому условию
 - 5.2. Особенности использования запатентованных изобретений и полезных моделей с более ранним приоритетом при проверке новизны заявленного изобретения
 - 5.3. Особенности использования заявок других лиц с более ранним приоритетом при проверке новизны заявленного изобретения
 - 5.4. Общие принципы проверки новизны
6. Проверка изобретения на соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень»
 - 6.1. Условие патентоспособности «изобретательский уровень» и источники информации, привлекаемые при оценке соответствия изобретения этому условию
 - 6.2. Принципы проверки изобретательского уровня
 - 6.3. Примеры оценки соответствия заявленных изобретений условию изобретательского уровня
7. Запрос дополнительных материалов при проведении экспертизы по существу

8. Об особенностях изобретений, охарактеризованных в виде применения по определенному назначению
 - 8.1. Изобретения, заявляемые в виде применения по определенному назначению
 - 8.2. Формула изобретения на применение
 - 8.3. Особенности проверки патентоспособности изобретения на применение
 9. Особенности экспертизы изобретений в области химии и медицины
 - 9.1. Об изобретениях, относящихся к химическим соединениям и способам их получения
 - 9.2. Об изобретениях, относящихся к «библиотекам»
 - 9.3. Об изобретениях, относящихся к композиции
 - 9.4. Особенности экспертизы изобретений, относящихся к фармацевтическим композициям
 - 9.5. Об изобретениях, относящихся к способам диагностики и лечения
 - 9.6. Об изобретениях, относящихся к устройствам медицинского назначения
 - 9.7. Об изобретениях, относящихся к реализующей общее назначение совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение
 10. Особенности экспертизы изобретений, относящихся к области биотехнологии
 - 10.1. О требованиях, предъявляемых к формуле изобретения, относящегося к области биотехнологии
 - 10.2. Особенности экспертизы изобретений, относящихся к олиго- и полинуклеотидам
 - 10.3. Особенности экспертизы изобретений, относящихся к белкам
 - 10.4. Особенности экспертизы изобретений, относящихся к генетической конструкции
 - 10.5. Особенности экспертизы изобретений, относящихся к штамму микроорганизма и включающему его средству
 11. Особенности экспертизы изобретений, относящихся к пищевым продуктам
 - 11.1. Технический результат изобретения, относящегося к пищевым продуктам
 - 11.2. О подтверждении возможности получения технического результата
 - 11.3. О родовом понятии заявленного изобретения
 - 11.4. О некоторых источниках информации, привлекаемых для определения уровня техники
 12. Особенности экспертизы изобретений, относящихся к нанотехнологиям
 13. Проверка патентоспособности изобретения, соотносящегося с известным решением по принципу «шире-уже» или «уже-шире»
 14. О некоторых особенностях рассмотрения заявки на изобретение при установлении наличия заявки на идентичное изобретение или полезную модель с такой же датой приоритета
 15. Проверка патентоспособности изобретений, охарактеризованных признаками, выраженными альтернативными понятиями
 16. Особенности рассмотрения международных заявок на национальной фазе при проведении экспертизы по существу
- Приложение. Единицы величин, признанные в международной практике и соответствующие требованию подпункта (3) пункта 10.11 Регламента ИЗ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Руководство по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу (далее – Руководство) является третьей частью Руководства по экспертизе заявок на изобретения.

Руководство посвящено рассмотрению вопросов, связанных с проведением экспертизы по существу, преимущественно с проверкой требований, предъявляемых к формуле изобретения, и проверкой патентоспособности изобретений.

Руководство разработано в целях обеспечения единообразной практики применения *Кодекса* и *Регламента ИЗ* при проведении экспертизы по существу.

Основные этапы экспертизы по существу состоят в анализе описания изобретения, в проверке соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения, в проверке принципиальной патентоспособности изобретения, в проведении информационного поиска и подготовке отчета о нем, в проверке промышленной применимости изобретения, новизны, изобретательского уровня. Эти этапы экспертизы по существу осуществляются после завершения формальной экспертизы с положительным результатом.

Вместе с тем приведенная последовательность этапов не является алгоритмом проведения экспертизы по существу. Не следует рассматривать в качестве алгоритма и последовательность разделов, представленную в оглавлении к Руководству. Настоящее Руководство не содержит рекомендаций, касающихся алгоритма. Он не установлен ни *Кодексом*, ни *Регламентом ИЗ*. Это объясняется тем, что решение вопроса о выборе алгоритма не может быть однозначным, так как оно во многом зависит от качества оформления заявки на изобретение, от того, выявлены ли в результате первичного анализа описания и формулы изобретения препятствия для проведения экспертизы по существу, и если выявлены, то какой характер имеют эти препятствия.

Общепринятый подход состоит в том, что экспертиза по существу начинается с тщательного анализа описания и формулы изобретения в целях уяснения решаемой задачи, технического результата (результатов) и сущности заявленного изобретения. При проведении этого анализа эксперт должен принимать во внимание весь комплекс требований, предъявляемых к формуле изобретения (*подпункты (1)–(7) пункта 24.4 Регламента ИЗ*, раздел **2** настоящего Руководства), и требований, связанных с проверкой принципиальной патентоспособности заявленного изобретения (*пункты 1, 5 статьи 1350 Кодекса*, *пункт 24.5 Регламента ИЗ*, раздел **3** настоящего Руководства).

Если на данном этапе не выявлены препятствия для дальнейшего проведения экспертизы по существу, т. е. основания для запроса, и получен положительный вывод по результатам проверки принципиальной патентоспособности, далее проводится информационный поиск и подготавливается отчет о нем. При проведении информационного поиска и подготовке отчета о нем принимаются во внимание положения *раздела 26 Регламента ИЗ* и второй части Руководства по экспертизе заявок на изобретения. Следует иметь в виду, что если формула изобретения наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, содержит признаки, характерные для решений, не являющихся изобретениями в соответствии с *пунктом 5 статьи 1350 Кодекса*, и в результате проведения информационного поиска выявлен более близкий аналог, то необходимо вернуться к проверке принципиальной патентоспособности заявленного решения (*пункт 24.5 Регламента ИЗ*, *пункт 3.3.4* настоящего Руководства).

Затем осуществляется проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения. Если и на этих этапах экспертизы по существу не выявлены основания для запроса, заявителю, как правило, направляется уведомление о результатах

проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Доводы заявителя учитываются при принятии решения, если они представлены в течение шести месяцев со дня получения им уведомления (*пункт 1 статьи 1387 Кодекса*). До принятия решения о выдаче патента указанное уведомление может не направляться, если мотивы не выявлены. Решение по заявке на изобретение по результатам экспертизы по существу принимается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) на основании заключения по результатам экспертизы, подготовленного экспертом.

В отдельных случаях эксперты проводят проверку промышленной применимости до проведения информационного поиска. Однако в этих случаях вывод о несоответствии заявленного изобретения условию промышленной применимости не освобождает эксперта от обязанности провести информационный поиск и направить отчет о нем заявителю (*пункты 2, 3 статьи 1386 Кодекса*).

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу на любом ее этапе возникают препятствия для дальнейшего проведения экспертизы по существу, эксперт может запросить у заявителя дополнительные материалы, в частности измененную формулу изобретения, без которых проведение экспертизы невозможно. Дополнительные материалы должны быть представлены заявителем в течение двух месяцев со дня получения заявителем запроса. Если заявитель в течение месяца со дня получения им запроса запросит копии материалов, противопоставленных заявке, двухмесячный срок представления дополнительных материалов исчисляется со дня получения им копий. Дополнительные материалы не должны изменять сущность изобретения (*статья 1378 Кодекса*). Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен, но не более чем на десять месяцев (*пункт 5 статьи 1386 Кодекса*). Если заявителем срок представления дополнительных материалов пропущен, он может быть восстановлен в порядке, установленном *статьей 1389 Кодекса*.

Таким образом, в ходе проведения экспертизы по существу экспертом, как правило, подготавливаются запросы, уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам и заключение по результатам экспертизы, на основе которого Роспатент принимает решение по заявке на изобретение по результатам экспертизы по существу.

Общая рекомендация, касающаяся подготовки запросов, состоит в том, что каждый запрос должен быть максимально полным и ясным, поэтому запрос следует направлять только после того, как будут исчерпаны все возможности дальнейшего проведения экспертизы по существу. Замечания и предложения, приводимые в запросе, должны быть конструктивными и полезными. Такой подход позволяет минимизировать трудоемкость и общие сроки рассмотрения заявки на изобретение.

Общие требования, предъявляемые к уведомлениям и заключениям, состоят в том, что они должны быть мотивированными.

Стиль изложения документов экспертизы должен быть беспристрастным.

Несмотря на то что вопрос о последовательности действий, связанных с проведением экспертизы по существу, отнесен к компетенции эксперта, при проведении экспертизы по существу должны неукоснительно соблюдаться общие принципы, закрепленные в нормах *Кодекса* и *Регламента ИЗ*.

Следует помнить, что экспертиза заявки на изобретение по существу проводится в отношении формулы, предложенной заявителем, и именно с этой формулой Роспатент принимает решение о выдаче патента на изобретение либо об отказе в выдаче патента на изобретение (*пункт 1 статьи 1387 Кодекса*).

Пунктом 2 статьи 1386 Кодекса установлено, что экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

- информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники (см. часть вторую Руководства по экспертизе заявок на изобретения), по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения;
- проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным *статьей 1350 Кодекса*.

При этом информационный поиск в отношении заявленного изобретения, относящегося к объектам, указанным в *пункте 4 статьи 1349* и в *пунктах 5 и 6 статьи 1350 Кодекса*, не проводится.

Запрос дополнительных материалов, в том числе измененной формулы изобретения, направляется только в том случае, если имеются препятствия для дальнейшего проведения экспертизы по существу (*пункт 5 статьи 1386 Кодекса*).

Обстоятельства, которые могут служить препятствием для проведения экспертизы по существу, рассмотрены в *пункте 24.6 Регламента ИЗ*. Однако при подготовке запроса не следует опираться на эти положения формально. При их применении необходимо неукоснительно соблюдать положение абзаца первого *подпункта (1) пункта 24.6 Регламента ИЗ*, устанавливающее, что запрос дополнительных материалов направляется только в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы по существу (см. также раздел **7** настоящего Руководства).

В частности, к препятствиям для проведения экспертизы по существу отнесена необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с *пунктом 24.4 Регламента ИЗ* (раздел **2** настоящего Руководства). В связи с этим следует помнить положение *подпункта (8) пункта 24.4 Регламента ИЗ*. Все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются экспертом с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой, если выявленные экспертом нарушения требований, предъявляемых к формуле изобретения *Регламентом ИЗ*, не препятствуют проверке патентоспособности заявленного изобретения.

Следует также помнить, что до принятия по заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента заявитель вправе внести изменения в документы заявки на изобретение, в том числе представить измененную формулу изобретения, не изменяющую его сущность (*пункт 1 статьи 1378 Кодекса*). Такие изменения могут быть внесены заявителем, в частности, путем подачи дополнительных материалов либо при представлении доводов по мотивам уведомления по результатам проверки патентоспособности изобретения. В связи с этим норма *подпункта (1) пункта 26.2 Регламента ИЗ* обязывает эксперта проводить поиск не только в отношении изобретения, охарактеризованного в формуле, предложенной заявителем. Следует учитывать существенные признаки, содержащиеся в описании, но не включенные в формулу изобретения. Необходимо также учитывать описание и чертежи в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения. Такая стратегия поиска позволяет с большой степенью вероятности учесть при поиске возможные изменения формулы изобретения. Это дает возможность привести в запросе не только результаты проверки патентоспособности изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, но и сделать полезные замечания, касающиеся возможной корректировки притязаний.

Если вывод о несоответствии условию новизны или изобретательского уровня получен в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, имеющей зависимые пункты, целесообразно направить заявителю запрос с предложением представить скорректированную формулу изобретения (*подпункт (7) пункта 24.5.2, подпункт (9) пункта 24.5.3, подпункт (1) пункта 24.5.4 Регламента ИЗ*). В таких случаях целесообразно уведомить заявителя об источниках информации, которые могли бы быть приняты во внимание при условии включения зависимых пунктов формулы в независимый пункт.

В то же время, если вывод о несоответствии условию промышленной применимости, новизны или изобретательского уровня получен в отношении изобретения, охарактеризованного формулой, не имеющей зависимых пунктов, эксперт может, но не обязан направлять заявителю запрос с предложением представить скорректированную формулу изобретения. Такой подход определен *подпунктом (3) пункта 24.5.1, подпунктом (8) пункта 24.5.2, подпунктом (10) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ*.

В любом случае целесообразно исходить из того, что запрос формулы изобретения следует направлять только тогда, когда возможна корректировка формулы изобретения без изменения сущности заявленного изобретения, и эта корректировка позволит преодолеть выявленные экспертом препятствия для принятия решения о выдаче патента.

В запросе наряду с аргументированным выводом о непатентоспособности заявленного изобретения эксперт может указать признаки, включение которых в независимый пункт формулы изобретения позволит изменить вывод на противоположный. Такое предложение следует обосновывать ссылкой на *подпункт (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ*.

В случае если экспертом однозначно установлена невозможность подобной корректировки формулы изобретения, направление запроса с единственным предложением скорректировать формулу нецелесообразно.

Если основания для запроса исчерпаны, и эксперт приходит к выводу о том, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, либо каждое изобретение заявленной группы изобретений соответствует всем условиям патентоспособности, заявителю может быть направлено мотивированное уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения. Уведомление направляется в случаях, предусмотренных *пунктом 24.8 Регламента ИЗ*.

Если основания для запроса исчерпаны, и эксперт приходит к выводу о несоответствии заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному из условий патентоспособности, заявителю в обязательном порядке направляется мотивированное уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения.

Экспертиза заявки на изобретение по существу завершается принятием Роспатентом решения о выдаче патента на изобретение, об отказе в выдаче патента на изобретение, о признании заявки на выдачу патента на изобретение отозванной. Решение о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента принимается с учетом доводов заявителя по приведенным в уведомлении мотивам, если доводы поступили в установленный *Кодексом* шестимесячный срок (*пункт 1 статьи 1387*).

Экспертиза также может завершиться уведомлением об отзыве заявки по заявлению, поданному заявителем (*статья 1380 Кодекса*).

Более подробно затронутые вопросы рассмотрены ниже в соответствующих разделах настоящего Руководства.

2. ПРОВЕРКА ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВКИ ПО СУЩЕСТВУ

Проверка проводится в отношении формулы изобретения, принятой к рассмотрению в результате формальной экспертизы заявки.

Если заявителем была представлена измененная формула после завершения формальной экспертизы, то проверка осуществляется в отношении измененной формулы при условии соблюдения требований, указанных в *подпунктах (1), (3), (4) пункта 24.7 Регламента ИЗ*.

2.1. Проверка соблюдения требования единства изобретения

Проверка соблюдения требования единства изобретения первоначально проводится на стадии формальной экспертизы. В соответствии с *пунктом 23.2 Регламента ИЗ* при проверке выявляются случаи явного нарушения требования единства изобретения без анализа существа заявленного изобретения.

Повторная проверка соблюдения требования единства изобретения проводится на стадии экспертизы по существу. При этой проверке в соответствии с *подпунктами (1), (7) пункта 24.4 Регламента ИЗ* выявляются случаи нарушения требования единства изобретения, требующие анализа существа заявленного изобретения. В частности, на данном этапе устанавливается правильность отнесения изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах формулы, к вариантам.

Требование единства изобретения установлено в *пункте 1 статьи 1375 Кодекса* и состоит в том, что заявка должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.

Ситуации, когда требование единства изобретения признается соблюденным, указаны в *пункте 10.5 Регламента ИЗ*.

Если установлено, что требование единства изобретения нарушено, то следует уведомить об этом заявителя в порядке, установленном *подпунктом (1) пункта 23.5 Регламента ИЗ*, с предложением сообщить в течение двух месяцев со дня получения уведомления, какое из изобретений должно быть рассмотрено, и при необходимости внести уточнения в документы заявки.

Если заявитель в установленный срок сообщит, какое изобретение подлежит рассмотрению в рамках поданной заявки, проверка проводится в отношении формулы этого изобретения.

Если в установленный срок такое сообщение от заявителя не поступило, то проверка проводится в отношении изобретения, указанного в формуле первым.

2.2. Проверка формулы изобретения с точки зрения выражения ею сущности изобретения и основанности на описании

В соответствии с *пунктом 2 статьи 1375 Кодекса* формула изобретения должна выражать сущность изобретения и быть полностью основанной на его описании. Проверка соблюдения данного требования осуществляется в соответствии с *подпунктом (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ*.

2.2.1. При установлении того, выражает ли представленная заявителем формула сущность изобретения, целесообразно руководствоваться следующим.

2.2.1.1. В соответствии с *подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3* и *подпунктом (3) пункта 10.8 Регламента ИЗ* сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Если формула содержит такую совокупность признаков, то она признается выражающей сущность изобретения.

Из приведенного следует, что для проверки соответствия формулы изобретения указанному требованию необходимо на основе анализа материалов заявки установить, какие признаки должны быть отнесены к существенным признакам изобретения и включены ли они в анализируемую формулу. Признаки согласно *подпункту (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ* считаются существенными, если они влияют на возможность получения технического результата, т. е. находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом. Таким образом, показателем существенности признака является технический результат, на достижение которого направлено изобретение.

Следовательно, первый шаг на пути выявления совокупности существенных признаков заявленного изобретения связан с выявлением указанного технического результата. Для этого в первую очередь следует проанализировать раздел описания «Раскрытие изобретения», так как в соответствии с *Регламентом ИЗ* именно в этом разделе описания должны быть указаны технический результат и совокупность существенных признаков, достаточная для достижения технического результата, раскрыта задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение. При этом принимается во внимание информация, содержащаяся в разделе «Уровень техники», касающаяся технической проблемы, на разрешение которой направлено изобретение (описание известных заявителю причин, препятствующих получению технического результата, который обеспечивается заявленным изобретением). Для выявления и лучшего понимания проблемы, решаемой заявителем, а следовательно, и технического результата, на достижение которого направлено изобретение, эти сведения могут оказаться чрезвычайно полезными.

Анализ проводится с учетом положения *подпункта (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*, из которого следует, что технический результат – это технический эффект, явление, свойство, объективно проявляющиеся вследствие взаимодействия признаков технического решения (изобретения) при изготовлении либо использовании продукта или способа (процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Признаки, которые могут характеризовать продукт или способ, в частности, приведены в *подпунктах 2–8 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*. Эти признаки в практике экспертизы условно называются техническими признаками¹. К ним также относятся признаки, выраженные общим понятием, отражающим функцию, свойство и т. п. Особенность технических признаков состоит в том, что они могут быть охарактеризованы физическими, химическими, биологическими параметрами, которые можно измерить. При изготовлении либо использовании продукта или способа, в котором воплощено изобретение, эти признаки взаимодействуют по законам природы.

Существенными признаками заявленного изобретения могут являться не только признаки, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога (прототипа), но и новые технические признаки. В заявленном объекте вследствие иного чем в прототипе взаимодействия признаков этот объект приобретает новое свойство, создает эффект, порождает явление, проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта (в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение). Поскольку технический результат проявляется в результате изменения и/или взаимодействия признаков, параметры которых можно измерить, как правило, можно измерить и технический результат.

¹ Термин «технический признак» не рекомендуется использовать в документах экспертизы, так как он не используется в *Кодексе и Регламенте ИЗ*.

Приведенное выше определение понятия «технический результат» не позволяет отнести к техническим результаты, состоящие, например, в снижении стоимости продукта, повышении рентабельности производства или производительности труда и тому подобные «экономические» результаты, несмотря на то, что эти характеристики можно измерить. Однако подобные результаты, получаемые при изготовлении либо использовании изобретения, как правило, являются следствием получаемого первичного технического результата, не сформулированного заявителем. О наличии технического результата в таких случаях может свидетельствовать изменение физических, химических или биологических параметров признаков заявленного изобретения по сравнению с параметрами признаков прототипа, в связи с чем в таких случаях при выявлении существенных признаков можно принимать во внимание этот объективно проявляющийся технический результат.

Необходимо подчеркнуть, что выбор подлежащей разрешению технической проблемы является прерогативой заявителя, и поэтому то, что указанный заявителем технический результат не влияет на удовлетворение общественных потребностей, технический прогресс и т. п., не должно подлежать критической оценке со стороны эксперта².

В связи с указанным не следует задаваться вопросом, какая конкретная польза может быть получена при использовании изобретения с достижением указанного заявителем технического результата. Однако это не означает возможность принятия во внимание любого указанного заявителем результата без его осмысления. *Регламент ИЗ* предписывает заявителю выражать технический результат таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания (*подпункт (1.1) пункта 10.7.4.3*).

Под специалистом в патентном праве, как правило, понимают гипотетическое лицо, обладающее общими знаниями в данной области техники (к ним относятся знания, основанные преимущественно на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках), а также имеющее доступ ко всему уровню техники.

Если заявителем результат указан таким образом, что понимание его смыслового содержания затруднено или не представляется возможным на основании сведений из уровня техники, в том числе после обсуждения такой возможности с заявителем, такой результат при экспертизе заявки по существу во внимание не принимается.

2.2.1.2. После выявления технического результата, на достижение которого направлено заявленное изобретение, необходимо установить, следствием какой совокупности признаков он является. Для этого необходимы знания той технической области, к которой относится заявленное изобретение. В противном случае выявление причинно-следственных связей между признаками изобретения и техническим результатом невозможно.

После определения совокупности признаков, обуславливающей указанный заявителем технический результат, устанавливается, все ли признаки этой совокупности содержатся в анализируемой формуле изобретения.

В том случае, когда установлено, что какой-либо из признаков, отнесенных экспертом к существенным, влияющим на достижение технического результата, относящегося к независимому пункту формулы, отсутствует в независимом пункте формулы изобретения, а упомянут лишь в описании или в зависимом пункте, заявителю следует предложить внести этот признак в независимый пункт. При этом предложение эксперта должно сопровождаться соответствующими

² Последнее не означает, что характеристика технического результата, указанного заявителем, не принимается во внимание при рассмотрении изобретения с точки зрения его принадлежности к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали (см. пункт 3.2 настоящего Руководства).

достоинствами, подтверждающими влияние признака на достижение указанного заявителем технического результата (*подпункт (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ*).

Здесь, однако, целесообразно принимать во внимание положение *подпункта (8) пункта 24.4 Регламента*. Из данного положения следует, что если при анализе представленной заявителем формулы изобретения установлено, что она составлена с нарушением требований, предусмотренных Регламентом, но эти нарушения не препятствуют проверке патентоспособности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

Следует также принимать во внимание результаты информационного поиска, проведенного в соответствии с *подпунктом (1) пункта 26.2 Регламента ИЗ*. Согласно указанному пункту поиск проводится не только в отношении изобретения, охарактеризованного в принятой к рассмотрению формуле изобретения, но с учетом существенных признаков, содержащихся в описании, но не включенных в формулу изобретения, а также с учетом описания и чертежей в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения.

Таким образом, запрос, в котором выясняются вопросы, касающиеся включения в формулу существенных признаков, целесообразно направлять заявителю после проведения информационного поиска и проверки патентоспособности в отношении формулы предложенной заявителем. Однако если имеется необходимость решения вопросов, связанных с наличием препятствий для проведения экспертизы по существу, заявителю можно предложить в направляемом запросе внести в формулу и/или описание соответствующую корректировку и до проверки патентоспособности.

2.2.1.3. При проверке формулы может возникнуть ситуация, когда какой-либо признак изобретения заявителем лишь назван существенным без приведения доказательств такого утверждения. Это обстоятельство само по себе еще не является основанием, достаточным для вступления в диалог с заявителем. Если эксперт располагает какими-либо аргументами технического характера, которые опровергают возможность влияния рассматриваемого признака на технический результат или по крайней мере ставят ее под сомнение, то обсуждение с заявителем этого вопроса будет вполне оправданным. В данном случае уместным будет привлечение источников информации, подтверждающих позицию эксперта.

Если же эксперт не в состоянии оценить существенность анализируемого признака (например, из-за «отдаленности» тематики или недостаточной исследованности закономерностей, действующих в конкретной области техники), а попытки самостоятельного, более глубокого изучения вопроса по специальной литературе не помогли эксперту сформировать какое-то мнение, то следует согласиться с утверждением заявителя и рассматривать указанный признак как существенный.

Практика показывает, что формула изобретения, представляемая заявителем, нередко включает несущественные признаки. При выявлении этого обстоятельства эксперт руководствуется следующим. Если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, достаточную для получения технического результата, а кроме такой совокупности содержит и несущественный признак, то вывод о том, что такая формула выражает сущность изобретения, является достоверным, так как за выражение сущности «отвечает» указанная совокупность существенных признаков.

Специальной нормы, запрещающей включение в формулу несущественного признака, *Регламент ИЗ* не содержит. Следовательно, в рассматриваемой ситуации формула составлена без нарушения предъявляемых к ней в этой части требований, а потому претензий к заявителю по поводу наличия в формуле несущественных признаков быть не должно.

В то же время наличие в формуле несущественного признака, как правило, не согласуется с интересами патентообладателя (если включение такого признака в формулу не вызвано конъюнктурными соображениями и не сделано заявителем осознанно). В связи с этим в том случае, когда установлено, что независимый пункт формулы, представленной заявителем, содержит несущественные признаки, заявителю может быть предложено рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы изобретения (*подпункт (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ*).

Следует, однако, иметь в виду, что поскольку включение заявителем несущественного признака в формулу изобретения не является препятствием для проведения экспертизы по существу, данное обстоятельство не может являться самостоятельным основанием для запроса ни до, ни после проверки патентоспособности изобретения. Однако если запрос обусловлен необходимостью решения вопросов, затрагивающих имеющиеся препятствия для проведения экспертизы по существу, заявителю можно предложить в таком запросе рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения редакции формулы, содержащей несущественные признаки (*подпункт (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ*).

2.2.1.4. В том случае, когда установлено, что независимый пункт формулы изобретения включает достаточную для достижения указанного заявителем технического результата совокупность признаков, отнесенных экспертом к существенным, имеются основания для вывода о том, что формула выражает сущность изобретения, т. е. соответствует требованию *подпункта (3) пункта 10.8 Регламента ИЗ*.

2.2.1.5. В ходе проверки соответствия формулы изобретения требованию, по которому она должна выражать сущность изобретения, может возникнуть необходимость решения с заявителем вопросов, касающихся соблюдения этого требования, связанных с тем, что изобретение охарактеризовано признаками, перечисленными, в частности, в *подпунктах 2–8 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*, но в описании технический результат не раскрыт либо технический результат не достигается. В этом случае целесообразно принимать во внимание положение *подпункта (8) пункта 24.4 Регламента*, из которого следует, что если нарушения требований к формуле изобретения не препятствуют проверке патентоспособности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

Проводя проверку патентоспособности заявленного изобретения в случае, когда технический результат не указан, можно попытаться выявить объективную техническую проблему, решаемую заявителем, исходя из критики прототипа.

Если указанный заявителем технический результат, по мнению эксперта, не достигается, то при проверке патентоспособности можно исходить из того, что в соответствии с *подпунктом 1.2 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ* заявителем может решаться проблема, связанная лишь с расширением арсенала уже имеющихся технических средств определенного назначения. Можно также принимать во внимание положение *подпункта 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ*, касающееся проверки изобретательского уровня в тех случаях, когда заявителем технический результат не определен или не достигается.

Уведомляя заявителя о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, эксперт должен привести доказательства невозможности достижения заявленного технического результата, если им получен такой вывод, и указать принимался ли им во внимание какой-либо технический результат при проведении поиска и проверке патентоспособности заявленного изобретения.

2.2.1.6. В подавляющем большинстве случаев анализ сведений, относящихся к техническому результату, понимание его природы и выявление сущности изобретений не вызывают затруднений. Вместе с тем могут иметь место ситуации, когда достижение технического результата и особенности признаков заявленного объекта обосновываются в документах заявки на основе представлений, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным. Такие особенности заявок следует принимать во внимание при проверке ясности формулы (пункт **2.3.2** настоящего Руководства) и при оценке возможности отнесения заявленного объекта к техническим решениям (пункт **3.3.1** настоящего Руководства).

Кроме того, могут иметь место ситуации, когда формула изобретения наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, содержит характеристику иного объекта (решения), не являющегося изобретением в соответствии с *пунктом 5 статьи 1350 Кодекса*, либо только характеристику объекта (решения), не являющегося изобретением в соответствии с *пунктом 5 статьи 1350 Кодекса*. Такие решения обеспечивают достижение результатов, не являющихся техническими, примеры которых приведены в *подпункте 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*. В этих случаях целесообразно принимать во внимание положения *подпункта 4 пункта 24.4 Регламента ИЗ*, а также положения пункта **2.4** настоящего Руководства, посвященного проверке формулы изобретения, в которой приведены признаки, характерные для объектов, не являющихся изобретениями, а также пунктов **3.3.3**, **3.3.4** настоящего Руководства.

2.2.2. При проверке соблюдения заявителем второго, вытекающего из *Кодекса* требования, заключающегося в том, что формула должна быть полностью основана на описании, устанавливается, раскрыто ли в описании изобретение, охарактеризованное такой формулой, а также подтвержден ли описанием объем правовой охраны, определяемый представленной формулой изобретения (*подпункт (5) пункта 24.4 Регламента ИЗ*).

Изобретение признается раскрытым в описании в первую очередь в том случае, когда имеет место терминологическое совпадение понятий, содержащихся в формуле и в описании. Такая ситуация относится к наиболее простой и, как правило, не вызывает вопросов.

Не признается нарушением рассматриваемого требования использование заявителем в формуле и в описании понятий, совпадающих по содержанию, но различающихся терминологически. Например, при описании механизма для передачи прерывистого вращения заявителем использовано понятие «мальтийский крест», а в формуле он назван «мальтийский механизм» или указанный в формуле изобретения «натяжной ролик» в описании назван «лениксом» (редко употребляемое устаревшее название).

Не исключена ситуация, при которой понятие, указанное в формуле, не упомянуто в описании, но в тексте описания полностью раскрыто его содержание. При этом специалисту в соответствующей области техники очевидно (а в случае необходимости это может быть подтверждено источником информации), что использованному в формуле понятию соответствует именно такое содержание. Например, в формулу включено понятие «коаксиально расположенные трубы», а в описании без использования понятия «коаксиально» указано, что трубы расположены одна в другой таким образом, что их оси совпадают.

В указанных случаях требование основанности формулы на описании хотя и выглядит нарушенным, но такое нарушение скорее можно отнести к формальному, поэтому рассматривать данное обстоятельство в качестве самостоятельного предмета обсуждения с заявителем не следует.

Если включенные в формулу изобретения понятия отсутствуют в описании в их буквальной формулировке или не раскрыто содержание таких понятий, рассматриваемое требование считается нарушенным. В частности, если в формуле признак охарактеризован понятием, соответствующим требованию *подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ*, однако в описании этому

понятию дается явным или косвенным образом иное, отличное от принятого в соответствующей области смысловое содержание, формула не считается основанной на описании. В этом случае имеет место несоответствие между содержанием описания и формулой изобретения, в связи с чем целесообразно руководствоваться следующим. Если формула изобретения была представлена заявителем на дату подачи заявки, несоответствие может быть устранено заявителем путем включения характеристики признака в описание или путем корректировки описания. В случае более позднего представления формулы требование основанности формулы на описании может быть обеспечено только путем исключения признака из совокупности признаков формулы.

В рамках обсуждаемого требования проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения характеристики признака.

Особого внимания со стороны эксперта требует следующая ситуация.

В формуле изобретения использовано общее понятие, а в описании содержится ряд примеров осуществления изобретения с использованием частных форм реализации признака, охарактеризованного данным понятием. При этом все указанные частные формы охватываются общим понятием, но не исчерпывают его полностью. Например, в формуле изобретения указано, что в состав изоляционного материала входит текстильное волокно. В описании приведены примеры реализации изобретения с использованием полиамидного и полиэфирного текстильного волокна. В таком случае необходимо установить, имеются ли в описании сведения, подтверждающие достаточность признака «текстильное волокно» для достижения совместно с другими признаками изобретения указанного заявителем технического результата. Понятно, что корректный вывод о результатах указанной проверки может быть сделан только специалистом в той области техники, к которой относится изобретение.

Не исключена ситуация, при которой возможность достижения технического результата может быть подтверждена только результатами эксперимента. В этом случае необходимо проверить, имеются ли в описании примеры осуществления изобретения, приведены ли при этом необходимые данные и, главное, достаточны ли они для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях, охваченных представленными примерами.

Иногда формула, в которой родовое понятие выражено так, что оно относится к целому классу, например материалов или машин, может быть признана соответствующей установленным требованиям, даже если ее объем широк, при условии, что в описании приведено достаточно примеров и/или иных сведений (например, путем отсылки к общедоступным источникам информации), из которых следует, что при осуществлении изобретения применительно к любому материалу или машине из этих классов может быть получен указанный заявителем технический результат.

В тех случаях, когда, по мнению эксперта, информации недостаточно для такого вывода, он может предложить заявителю с приведением технически аргументированных доводов привести формулу в соответствие с описанием (ограничить свои притязания приведенными в описании заявке примерами).

Например, формула имеет отношение к способу обработки рассады всех видов растений, заключающемуся в охлаждении рассады до низкой температуры контролируемым холодным «шоком». Вместе с тем в описании приведен пример, относящийся только к одному виду растений. Так как известно, что растения отличаются по своим свойствам, есть обоснованные причины полагать, что способ неприменим к рассадам всех видов растений. Если заявитель не сможет представить убедительное доказательство того, что способ применим ко всем видам растений, он должен ограничить свою формулу определенным видом растения, упомянутым в описании. Простого утверждения того, что способ применим к рассадам всех видов растений, недостаточно.

Еще одним примером использования общего понятия в формуле является выражение признака, охватывающего разные частные формы его реализации, через выполняемую функцию. В некоторых случаях приведения одного примера может быть достаточно, чтобы удостовериться в допустимости обобщения.

Например, в формуле содержится признак «средство для обнаружения положения двери». В описании приведен единственный пример выполнения такого средства в виде концевого выключателя, при этом для специалиста является очевидным, что фотоэлемент или тензодатчик могли быть использованы вместо него. Однако если из содержания заявки следует, что указанная функция реализуется только с помощью концевого выключателя без указания на существование альтернативных средств, то следует считать, что формула не основана на описании. Наличие в описании декларативного утверждения, что другие средства могут быть использованы, является недостаточным, если эти средства и их использование неочевидны.

В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю следует сообщить об этом и предложить внести в формулу и/или описание соответствующую корректировку. Предложение эксперта должно сопровождаться соответствующими доводами (*подпункт (5) пункта 24.4 Регламента ИЗ*).

Необходимо также помнить о положении *подпункта (8) пункта 24.4 Регламента ИЗ*. Из указанного положения следует, что если нарушение требований, предъявляемых к формуле, не препятствуют проверке патентоспособности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

Однако если имеется необходимость указания в запросе других вопросов, затрагивающих имеющиеся препятствия для проведения экспертизы по существу, заявителю можно предложить внести в формулу и/или описание соответствующую корректировку и до проверки патентоспособности.

2.3. Проверка ясности формулы изобретения

Кроме проверки соблюдения заявителем требований, содержащихся в *Кодексе*, эксперт устанавливает, соблюдены ли иные требования, предъявляемые к формуле изобретения, содержащиеся в *Регламенте ИЗ*. К таким требованиям относится требование *подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ*, касающееся ясности формулы изобретения.

Требование ясности связано с возможностью понимания специалистом на основании уровня техники содержания формулы, т. е. той совокупности признаков, которая использована заявителем для характеристики заявленного изобретения. Это общее требование выражается в виде ряда отдельных требований, предъявляемых к характеристике признаков формулы.

Содержание формулы изобретения может считаться ясным и понятным специалисту, если на основании сведений, содержащихся в заявке и в уровне техники, специалистом может быть идентифицирован объект, в отношении которого испрашивается правовая охрана, и определен ее объем.

2.3.1. Смысловое содержание признака, охарактеризованного термином, ставшим известным лишь из документов заявки (т. е. не использовавшимся до даты приоритета в каком-либо источнике информации) не может быть признано понятным для специалиста.

Не имеют определенного смыслового содержания такие понятия, как «датчик специальной конструкции», «препарат с особым воздействием на организм» (однако не следует критически оценивать формулу с точки зрения рассматриваемого требования, если она содержит запись

следующего вида: «прибор имеет датчик влажности и специально для него предназначенный опорный элемент»).

Необходимо подчеркнуть, что эксперт устанавливает лишь принципиальную возможность понимания специалистом смыслового содержания признака. Это означает, что не должно быть претензий к заявителю, если признак охарактеризован так, что он соответствует указанному требованию, но заявителем использована, например, терминология устаревшая или редко употребляемая в конкретной области техники или жаргонная. Хотя и в этом случае заявителю может быть предложено выбрать более удачную редакцию формулы изобретения, однако отказ заявителя от такого предложения не должен приводить к признанию заявки отозванной.

Заявитель может использовать в формуле изобретения признаки, характеристика которых может показаться не вполне определенной («температуру материала поддерживают около 160 °С»), «ось поворота рычага расположена вблизи опоры вала»), или признаки, «обнаружение» которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя. К последним относятся признаки, называемые «внешними» по отношению к объекту, для которого испрашивается правовая охрана (например, устройство характеризуется показателями продукта, для получения которого оно предназначено, или показателями другого устройства, с которым оно взаимодействует лишь при эксплуатации). В подобных ситуациях эксперт может уведомить заявителя о том, что в случае признания охарактеризованного таким образом изобретения патентоспособным заявитель может столкнуться с трудностями при установлении факта его использования. Однако настаивать в этих случаях на корректировке формулы эксперт не вправе.

Использование в формуле для характеристики заявленных решений признаков, выраженных параметрами (в том числе количественных признаков), например температуры плавления вещества, величины сопротивления электрического проводника, допускается при условии, что методы определения (измерения) этих параметров приведены в описании или являются общеизвестным в соответствующей области. Единицы измерения, признанные в международной практике, приведены в приложении к настоящему Руководству.

Если в формулу включены параметры, которые обычно не используются для характеристики веществ, устройств, способов или их составных частей либо в предшествующем уровне техники не содержится информация, позволяющая определить или измерить их, то такая формула не может считаться понятной для специалиста, поскольку отсутствует возможность сравнения заявленного решения с предшествующим уровнем. Изложение формулы в таком виде может скрывать отсутствие новизны заявленного решения. При этом признаки, характеризующие определение параметров (методы и средства), могут не включаться в формулу, если специалист знает, какой метод использовать, например потому, что есть только один метод, или потому, что определенный метод используется обычным образом, или все известные методы приводят к тому же самому результату (с учетом точности измерения).

Однако во всех других случаях метод и средства для измерения должны быть включены в формулу, так как в противном случае признак, выраженный параметром, может быть признан не обеспечивающим возможность понимания специалистом его смыслового содержания на основании уровня техники.

В формуле в качестве признака заявителем может быть указан технический результат, обеспечиваемый изобретением. Нельзя признать соответствующей условию ясности формулу, которая характеризует объект изобретения только данными о его эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при его осуществлении и/или использовании. Однако это возможно в случае, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства и в описании представлены сведения о частных формах выполнения, позволяющие специалисту в данной области техники обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения.

Например, заявлена пепельница, у которой форма и относительные размеры таковы, что она обеспечивает гашение тлеющего окурка без постороннего вмешательства. При этом выбор формы и относительных размеров является многовариантной задачей. Если в формуле определены в общем виде конструкция и возможные формы пепельницы и указан желаемый результат, а в описании разъяснено, как экспериментально можно определить относительные размеры пепельницы, чтобы получить этот результат, формулу можно считать ясной.

Следует обращать особое внимание на формулы, в родовом понятии которых используется предлог «в», например: «Крышка цилиндров в четырехтактном двигателе», «В телефонном аппарате датчик готовности сети состоит...», «В способе управления аппаратом для дуговой сварки способ регулирования напряжения включает следующие этапы...», «В способе (устройстве)... используется усовершенствование, состоящее из...». Из такой редакции формулы может быть неясно, ограничивается ли объем правовой охраны только составной частью либо усовершенствованием или испрашивается охрана на объект в целом. При выявлении таких случаев целесообразно направить заявителю запрос с предложением уточнить свои притязания.

В формуле изобретения допускается указание в скобках номеров позиций элементов, приведенных на чертежах. Вместе с тем нельзя считать формулу соответствующей требованию *подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ*, если в ней в скобках приведены номера позиций элементов вместе с их характеристиками, относящимися к частному случаю осуществления изобретения. Например, если в формуле указано «средство крепления (болт 13, гвоздь 14)» или «клапанный узел (гнездо клапана 23, элемент клапана 27, гнездо клапана 28)», то может быть неясным, являются ли указанные в скобках признаки ограничивающими объем притязаний.

Отсутствие ясности может также возникнуть, например, при использовании такого выражения, как «(бетон) фасонный кирпич». В некоторых других случаях использование выражения в скобках вместе с общепринятым значением допустимо, например «(мет)акрилат», который известен как сокращение «акрилата и метакрилата». Использование скобок в химических или математических формулах также приемлемо.

Если заявителем в характеристику признака включено имя собственное или специальное наименование (например, «мазь Вишневецкого», «регулятор Уатта»), то она может быть сохранена в таком виде, если при этом не нарушается требование *подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ*.

При отсутствии в уровне техники сведений, раскрывающих содержание признаков, выраженных с использованием имени собственного или специального наименования, следует считать такие признаки не обеспечивающими возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Например, смысловое содержание такого признака, как «генератор Бессарабова», может быть ясно специалисту в том случае, если из уровня техники известно устройство, однозначно определяемое как генератор Бессарабова. Приведение заявителем сведений о том, что такой генератор известен из источника информации, автором которого является Бессарабов, не может быть однозначным подтверждением известности смыслового содержания понятия «генератор Бессарабова».

Использование в формуле торгового наименования продукта вместо указания его состава и характеристик возможно исключительно в тех случаях, когда его использование неизбежно, а торговое наименование общепризнанно и для специалиста ясны состав продукта и его свойства.

В связи с возможным использованием в формуле изобретения имен собственных или специальных наименований следует обратить внимание на одну особенность такого использования, напрямую не связанную с обсуждаемым требованием.

Имя собственное или специальное наименование не указывается в формуле изобретения в составе родового понятия, отражающего их назначение, за исключением случая, когда средство – ближайший аналог известно с таким же именем или специальным наименованием. В последнем случае необходимо, однако, убедиться, что заявляемое средство, несмотря на имеющиеся отличия от ближайшего аналога, не изменено по сравнению с ним настолько, что утратило его основные особенности, с которыми у специалистов ассоциируется упомянутое известное имя или специальное наименование (например, *шарнир Гука, линза Френеля*).

При выявлении в формуле признака, смысловое содержание которого не может быть понято специалистом на основании уровня техники, эксперт в запросе сообщает об этом заявителю. Содержание запроса в части, относящейся к обсуждаемому вопросу, будет зависеть от конкретной ситуации.

Если признак раскрыт в описании в требуемой степени, и потому путем корректировки формулы на основе первоначального описания заявитель может устранить выявленный недостаток формулы, в запросе следует обратить его внимание на это обстоятельство.

В данном случае были бы полезны и конкретные рекомендации эксперта, связанные с характером корректировки признака. При этом целесообразно помнить о положении *подпункта (8) пункта 24.4 Регламента ИЗ*, из которого следует, что если нарушение требований, предъявляемых к формуле, не препятствует проверке патентоспособности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

В связи с указанным запрос в такой ситуации целесообразно направлять после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения. Однако если имеется необходимость решения других вопросов, затрагивающих имеющиеся препятствия для проведения экспертизы по существу, заявителю в направляемом запросе можно предложить внести в формулу и/или описание соответствующую корректировку и до проверки патентоспособности.

В том случае, когда указанный в формуле признак, в отношении которого выявлено несоответствие обсуждаемому требованию, не раскрыт в первоначальном описании и заявитель не сможет уточнить характеристику этого признака, не выходя за пределы первичных документов заявки, то в запросе это обстоятельство должно быть отражено. Следует также указать на необходимость исключения такого признака из формулы изобретения для дальнейшего рассмотрения заявки.

Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в *подпункте (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ*, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, заявка признается отозванной.

2.3.2. Использование понятий, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным, как правило, связано с решениями, противоречащими известным законам природы и представлениям современной науки о таковых, раскрытым в изданиях Российской академии наук (РАН) или в изданиях, рецензируемых РАН, в частности в бюллетене «В защиту науки», опубликованном на сайте РАН <http://www.ras.ru/digest/fdigestlist/bulletin.aspx>, в изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется, например, на сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК) http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk.

Использование указанных понятий следует принимать во внимание и анализировать при проверке ясности формулы и оценке возможности отнесения заявленного объекта к техническим решениям (см. пункт **3.3.1.2** настоящего Руководства).

В ряде случаев в документах заявки заявитель характеризует изобретение терминами, используемыми в определенной сфере науки и техники с конкретным содержанием. Однако заявитель придает этим терминам иной смысл, отличный от научного. В случае такой подмены данные термины также следует считать не основанными на научно-технических знаниях.

Если при проверке формулы изобретения на соответствие ее требованию *подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ* выявлены признаки, охарактеризованные понятиями, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным, заявителю направляется запрос с приведением соответствующих доводов и предложением скорректировать на основе описания формулу изобретения, а в случае необходимости – скорректировать также соответствующим образом описание, или представить сведения о раскрытии содержания такого понятия в уровне техники, относящемся к области научно-технических знаний. При этом если проверка патентоспособности возможна без учета данного признака, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой (*подпункт (8) пункта 24.4 Регламента*).

В направляемом запросе заявитель предупреждается о возможности признания заявки отозванной (*подпункт (3) пункта 24.4 Регламента ИЗ*), если из формулы изобретения не будет исключен признак, охарактеризованный понятием, отнесенным в научно-технической литературе к ненаучным.

Следует также уведомить заявителя о том, что в случае корректировки формулы, в частности при исключении обсуждаемого признака из формулы, необходимо откорректировать соответствующим образом описание.

Если заявитель в установленный срок не представит сведения о раскрытии содержания обсуждаемого признака в уровне техники, относящемся к области научно-технических знаний, и/или не скорректирует формулу изобретения, заявка признается отозванной.

В направляемом заявителю запросе должны быть приведены обоснования того, что признак формулы охарактеризован с использованием понятия или понятий, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным. В качестве обоснования могут быть приведены сведения из источников научно-технической информации, указанных в абзаце первом настоящего подпункта.

Если выявлено наличие понятий, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным, в описании изобретения, то в запросе заявителю следует предложить исключить такие понятия из описания в соответствии с *подпунктом (2) пункта 24.8 Регламента ИЗ*, сопроводив предупреждением о том, что в случае представления только скорректированной формулы изобретения описание будет опубликовано с соответствующими купюрами.

Дополнительно к сказанному выше при проверке формулы изобретения с точки зрения соответствия ее требованию *подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ* следует обратить внимание на то, что данное требование ориентировано на понимание смыслового содержания включенных в формулу признаков специалистом. В связи с этим не исключены случаи, когда может возникнуть сомнение в правомерности использования для характеристики признака понятий, которые в научно-технической литературе отнесены к ненаучным, несмотря на то, что имело место их использование в источниках, входящих в уровень техники (такой подход отвечает требованию *подпункта (4) пункта 10.11 Регламента ИЗ* о недопустимости использования терминов, имеющих указанную особенность).

К понятиям, не основанным на научно-технических знаниях, не рекомендуется относить понятия, которые в научной словарно-энциклопедической литературе отнесены к области теоретических предположений (в том числе научных), например «магнитный монополь», «гравитационные волны» и др., и соответственно признавать формулы с признаками, охарактеризованными такими понятиями, не соответствующими требованию ясности. Однако «теоретический» характер признака и невозможность на современном этапе развития науки и техники получения, обнаружения и измерения указанных объектов следует принимать во внимание при проверке возможности отнесения заявленного объекта к техническим решениям и при проверке его промышленной применимости.

2.3.3. Известны случаи, когда в документах заявки (в названии, в формуле изобретения) используются фамилии лиц, не имеющих отношения к данной заявке. Поскольку право на имя охраняется *статьей 150 Кодекса*, то использование имен лиц, не имеющих отношения к заявке, без их согласия может нарушить личные неимущественные права этих лиц.

Таким образом, если выявлено, что в названии изобретения и/или в формуле используются имена лиц, не имеющих отношения к заявке (в частности, имена лиц, не являющихся авторами, заявителями), и в документах заявки отсутствует документ, подтверждающий согласие этого лица на такое использование его имени, то такое использование имен третьих лиц следует признать недопустимым элементом в соответствии с *подпунктом (3) пункта 10.11 Регламента ИЗ*. В направляемом запросе следует предложить исключить указанные сведения, внести изменения в документы заявки.

Если заявитель не исключает указанные имена из формулы изобретения, имеются основания для признания заявки отозванной.

Если выявленное нарушение касается только описания, то заявитель предупреждается о том, что в случае непредставления уточненного описания оно будет опубликовано с соответствующими купюрами согласно *подпункту (2) пункта 24.8 Регламента ИЗ*.

2.4. Проверка формулы изобретения в целях выявления признаков, характерных для объектов (решений), не являющихся изобретениями

2.4.1. Согласно *подпункту (4) пункта 24.4 Регламента ИЗ* проверка формулы изобретения включает выявление признаков, характерных для решений, не являющихся изобретениями в соответствии с *пунктом 5 статьи 1350 Кодекса*. Наличие таких признаков в формуле изобретения, как правило, обуславливает получение нетехнического результата. Цель этой проверки состоит в том, чтобы отграничить включенные в формулу изобретения признаки, характеризующие решение, не являющееся изобретением, от признаков, характеризующих изобретение.

Необходимость проведения такой проверки обусловлена тем, что если наряду с совокупностью признаков, характеризующей изобретение, формула содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением в соответствии с *пунктом 5 статьи 1350 Кодекса*, проверка патентоспособности проводится в отношении изобретения, выраженного формулой заявителя, без учета признаков, характеризующих иное решение, не являющееся изобретением. Эти признаки не принимаются во внимание при проверке новизны (*абзац второй подпункта (1) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ*) и изобретательского уровня (*абзац третий подпункта (2) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ*).

Проверка соблюдения данного требования взаимосвязана с проверкой, предусмотренной *подпунктом (2) пункта 24.4 Регламента* (*пункт 2.2.1* настоящего Руководства), согласно которому формула изобретения должна выражать сущность изобретения.

В подавляющем большинстве случаев формулы изобретений не содержат характеристики решения, не признаваемого изобретением в соответствии с *пунктом 5 статьи 1350 Кодекса*. Как правило, в результате анализа формулы изобретения эксперт приходит к выводу о том, что в формуле изобретения заявленное решение охарактеризовано только «техническими» признаками, т. е. признаками, традиционно используемыми для характеристики изобретений (*подпункты 2–8 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*), а в описании в соответствии с требованиями *подпункта (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ* раскрыт технический результат – эффект, явление, свойство³, обеспечиваемый этими признаками.

В ряде случаев в результате анализа формулы изобретения и ее проверки по основаниям, установленным *подпунктами (2) и (4) пункта 24.4 Регламента ИЗ*, эксперт выявляет совокупность существенных признаков, влияющих на возможность достижения технического результата, и достаточно часто некоторые несущественные «технические» признаки, т. е. признаки, не влияющие на возможность достижения заявленного технического результата.

В тех же случаях, когда признаки, не влияющие на возможность достижения технического результата, характеризуют какое-либо или какие-либо из решений, указанных в *пункте 5 статьи 1350 Кодекса*, может быть сделан вывод о том, что формула изобретения содержит характеристику иного решения, не являющегося изобретением. Такое решение может обеспечивать достижение нетехнического результата. Примеры нетехнических результатов приведены в *подпункте (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*. Такой результат, как правило, нельзя измерить.

В частности, результат не считается имеющим технический характер, если он достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил. Примером такой ситуации может быть предложение, относящееся к способу управления дорожным движением, в соответствии с которым водители транспортных средств должны определенным образом реагировать на комбинации световых сигналов светофора.

Получаемый результат не считается техническим также тогда, когда он заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма. Например, таким результатом является более точное определение границ месторождения полезного ископаемого благодаря использованию более совершенного математического алгоритма обработки ранее полученных данных геологической съемки. При этом следует обратить внимание на соблюдение обоих приведенных выше условий и на наличие слова «только» в их формулировке. Если, например, для более точного определения границ месторождения потребовалось бы изменить также сам процесс геологической съемки, то ситуацию нельзя было бы отнести к указанной выше.

Кроме того, результат не может считаться техническим в случае, когда он заключается только в повышении занимательности и зрелищности. В качестве примера можно назвать способ проведения игры с помощью компьютера, в котором результат указанного вида достигается только благодаря особенностям сюжета игры.

Получаемый результат также не относится к техническому, если он обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе. Такая ситуация может иметь место, например, если предложено при проведении легкоатлетических соревнований демонстрировать на световом табло наглядные пиктограммы для информирования зрителей об очередном виде легкой атлетики.

³ Пояснения, касающиеся природы и принципов выявления «технических признаков» и технического результата, приведены в *пункте 2.2.1.1* настоящего Руководства.

Если экспертом в формуле изобретения наряду с признаками технического решения выявлены признаки, характерные для решений, не являющихся изобретениями в соответствии с *пунктом 5 статьи 1350 Кодекса*, можно предложить заявителю рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения этих признаков в формуле изобретения, аргументируя предложение тем, что эти признаки сужают объем правовой охраны. Следует, однако, иметь в виду, что данное обстоятельство не может являться самостоятельным основанием для запроса.

2.4.2. Содержащийся в *подпункте (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ* перечень ситуаций, в которых достигаемый результат не считается техническим, не является исчерпывающим. При проверке формулы изобретения, предписываемой *подпунктом (4) пункта 24.4 Регламента ИЗ*, не следует забывать о приведенном в *подпункте (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ* общем смысле понятия «технический результат». Это технический эффект, явление, свойство и т. п., объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. Следует также помнить о подходах к его выявлению, рекомендованных в **пункте 2.2.1.1** настоящего Руководства.

Так, например, не может быть признан техническим результат, обусловленный только впечатлением, производимым произведением искусства, обрядом, ритуальным действием и т. п.; результат, соответствующий назначению «приворотного средства» или «способа признания умершим пропавшего без вести человека путем предъявления реципиенту предметов, которыми этот человек пользовался в прошлом».

Не может быть признан техническим результат, сведения о достижении которого, приведенные заявителем, противоречат известным законам природы и представлениям современной науки о таковых, раскрытым в изданиях РАН, изданиях, рецензируемых РАН, изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется на сайте ВАК (см. **пункт 2.3.2** настоящего Руководства). Вопросы, касающиеся экспертизы заявок на изобретение, в описании которых указаны подобного рода результаты, подробно рассмотрены в **пункте 3.3.1.2** настоящего Руководства.

2.4.3. Специфическим видом признаков, как правило, не характеризующих изобретение⁴, являются признаки, имеющие характер словесных, изобразительных или комбинированных обозначений на устройстве, являющемся объектом изобретения, или на устройстве, используемом в изобретении, относящемся к способу. Например, заявлено устройство, охарактеризованное признаками, выражающими наличие надписи в виде текста, воспроизведенного на устройстве в целом или его элементе, или описание некоторого изображения (в том числе объемного) либо указание на характер текста или изображения [«текст познавательного (юмористического или др.) содержания», «изображение животного»].

При выявлении в формуле изобретения таких признаков помимо предложения заявителю скорректировать формулу следует дополнительно обратить его внимание на возможность совпадения упомянутых обозначений или сходства их до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания) либо с наименованиями мест происхождения товаров. Такие обозначения и наименования могут относиться к уже зарегистрированным или быть зарегистрированы в будущем другими лицами для товаров одинакового с устройством назначения или соответствующих видов услуг. В случае использования изобретения это может привести к столкновению прав патентообладателя и владельца товарного знака (знака обслуживания) либо к противоправному применению зарегистрированного наименования места происхождения товара. При этом, поскольку наличие таких признаков в формуле изобретения, как правило, не препятствует проверке патентоспособности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода

⁴ Признаки, о которых идет речь в **пункте 2.4.3** настоящего Руководства, условно могут быть названы нетехническими признаками.

о патентоспособности изобретения, охарактеризованного рассматриваемой формулой (*подпункт (8) пункта 24.4 Регламента*).

2.4.4. Вместе с тем было бы ошибкой любые признаки «изобразительного» характера заведомо считать необходимыми только для получения результата, не являющегося техническим. Всегда следует тщательно анализировать функцию соответствующего признака с точки зрения влияния его на достигаемый результат с учетом общего смысла понятия «технический результат».

Так, например, телевизионная испытательная таблица может быть охарактеризована расположением в тех или иных зонах ее поля графических элементов определенной конфигурации и цвета, выполненных линиями определенной толщины, что позволяет более полно и объективно оценить качество передачи и воспроизведения изображения, характер и причины его искажения.

В устройстве для автоматической сортировки изделий по внешнему виду может содержаться носитель эталонных изображений сортируемых изделий. В этом случае существенно соответствие эталонных изображений, носитель которых имеется в устройстве, изображениям изделий, подлежащих сортировке. Не имеет значения, как будет восприниматься их смысл человеком, наблюдающим за работой устройства.

В обоих приведенных примерах нельзя утверждать, что обсуждаемые признаки необходимы только для получения результата нетехнического характера.

2.4.5. Могут иметь место ситуации, когда формула изобретения содержит только характеристику объекта (решения), не являющегося изобретением в соответствии с *пунктом 5 статьи 1350 Кодекса*. Такие решения обуславливают получение результатов, не являющихся техническими. Примеры таких результатов приведены в *подпункте (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*. В таком случае целесообразно принимать во внимание положения **пункта 3.3.3** настоящего Руководства.

2.5. Проверка правильности использования альтернативных понятий для характеристики признака изобретения

В том случае, когда признак в формуле изобретения выражен в виде альтернативных понятий, проверяется соблюдение заявителем требования *подпункта (7) пункта 10.8 и подпункта (2) пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ*.

Как следует из указанных положений *Регламента ИЗ*, использование альтернативных понятий допускается в том случае, когда необходимо охарактеризовать несколько различных форм реализации признака, обеспечивающих (в совокупности с другими признаками изобретения) получение одного и того же технического результата, однако общее понятие, охватывающее такие формы, отсутствует или использование его невозможно.

Если альтернативные понятия использованы заявителем без учета указанного условия (получения одного и того же технического результата), возникает основание для утверждения, что требование *подпункта (2) пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ* нарушено.

Например, независимый пункт формулы представлен в следующей редакции: «Воздушное сопло, содержащее центральный и периферийный подводящие каналы, отличающееся тем, что оно имеет вставку, выполненную со стороны, обращенной к потоку, обтекаемой формы или с цилиндрическим углублением».

Из описания изобретения следует (а при соответствующем анализе материалов заявки в этом убедился и эксперт), что при наличии в сопле обтекаемой вставки обеспечивается достиже-

ние технического результата, заключающегося в придании потоку кольцевой формы, а при наличии вставки с цилиндрическим углублением обеспечивается достижение технического результата, заключающегося в формировании противотока, что необходимо для активного смешивания потоков, подводимых через периферийный и центральный каналы.

При выявлении нарушения указанного характера заявителю сообщается об этом и предлагается скорректировать формулу изобретения. Целесообразно также обратить внимание заявителя на то, что несовпадение технических результатов, на которые «работают» содержащиеся в формуле совокупности признаков, включающие разные альтернативные признаки, делает невозможным отнесение охарактеризованных такими совокупностями изобретений к вариантам в соответствии с *пунктом 10.5 Регламента ИЗ*. Такая информация окажется заявителю полезной в том случае, если он при корректировке формулы попытается представить эти изобретения в виде группы.

В рамках уже поданной заявки заявитель может исправить ситуацию, исключив из формулы одну из «альтернатив» или показав, что есть общий для этих альтернатив технический результат.

На практике возможна ситуация, при которой признак охарактеризован в формуле посредством трех и более альтернативных понятий, а с нарушением указанного выше условия использованы лишь некоторые из них. Об этом обстоятельстве заявителю также следует сообщить с подробным анализом ситуации.

Не исключено, что в каких-то случаях все содержащиеся в формуле «альтернативы» обеспечивают получение одного и того же технического результата, но каждая (или часть) из них может обеспечить получение еще и своего дополнительного (сопутствующего) технического результата. Это не должно рассматриваться в качестве преграды для признания соблюдения заявителем требований, предъявляемых к альтернативным признакам.

Рассматривая вопрос, связанный с использованием альтернативных понятий для характеристики признака изобретения, необходимо остановиться на следующем.

В соответствии с *подпунктом (1) пункта 10.8.1.3. Регламента ИЗ* к признакам изобретения, включаемым в формулу, относится и родовое понятие, отражающее назначение. Следовательно, возможность использования альтернативных понятий для характеристики признака изобретения относится и к характеристике назначения. Например, родовое понятие, отражающее назначение, может включать альтернативные понятия для характеристики сферы использования изобретения («Устройство для намотки рулонов в текстильном или бумажном производстве»).

Следует иметь в виду, что о наличии альтернативы в характеристике назначения не всегда свидетельствует форма записи этой характеристики. Например, родовое понятие, отражающее назначение, представлено в следующей редакции: «Устройство для снятия отработанных втулок с нажимного валика и надевания на него новых втулок».

Из содержания формулы и описания изобретения следует, что для реализации функций снятия и надевания втулок в устройстве предусмотрены сменные рабочие органы, имеющие соответствующее конструктивное выполнение. Следовательно, многофункциональность устройства связана с его переналадкой, т. е. оно работает или как устройство для снятия втулок, или как устройство для их надевания. В таком случае характеристику назначения следует рассматривать как содержащую альтернативные понятия (для снятия или надевания втулок).

Использование альтернативных понятий (в явном или неявном виде) для характеристики назначения «многофункциональных изобретений» допустимо, если при этом так же, как и в дру-

гих случаях, использования альтернативы в характеристике назначения, не происходит нарушения требований, установленных *Регламентом ИЗ*.

2.6. Проверка выполнения требования, в соответствии с которым независимый пункт формулы должен относиться к одному изобретению

При проверке представленной заявителем формулы изобретения с одним независимым пунктом эксперту следует установить, относится ли она к одному изобретению, как это предписано *подпунктом (2) пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ*.

2.6.1. Независимый пункт формулы может оказаться составленным заявителем таким образом, что в нем содержатся характеристики изобретений, относящихся к разным видам объектов изобретения. Независимый пункт в этом случае будет начинаться, например, так: «Изоляционный материал и способ его получения». Указание на два разных вида объекта уже свидетельствует о том, что такой пункт не относится к одному изобретению.

Конечно, такая ситуация на практике встречается чрезвычайно редко, но упомянуть о ней представляется необходимым.

Независимый пункт формулы не относится к одному изобретению, если он содержит характеристику совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение без реализации указанной совокупностью общего назначения. Например: «Набор, содержащий скребок и распылитель воды, отличающийся тем, что скребок выполнен из закаленной стали, а распылитель воды имеет головки с разными диаметрами отверстий».

Каждое из указанных в формуле средств (скребок и распылитель) имеет свое конкретное назначение, для реализации которого не требуется участия другого средства, при этом в формуле отсутствует какое-либо указание на общее для этих средств назначение.

Если и в описании нет прямого или косвенного раскрытия общего для указанных средств назначения, то скорректировать формулу для устранения рассматриваемого нарушения заявителю не удастся, а дополнительные материалы с предложением о введении в формулу нового родового понятия, отражающего это общее назначение, должны быть признаны изменяющими сущность заявленного изобретения.

Рассмотренная ситуация может оказаться поправимой, если в описании будет содержаться указание, например на то, что заявленный набор предметов предназначен для удаления льда с поверхности, при этом распылитель воды и скребок могут быть использованы порознь (выбор средства будет осуществлен в зависимости от характера обледенения) или совместно, например с применением сначала распылителя для нанесения теплой воды на обрабатываемую поверхность с последующим механическим удалением льда скребком. При таком условии формула может быть скорректирована (на основе первичного описания) путем изложения характеристики назначения, например следующим образом: «Набор (предметов) для удаления льда с поверхности».

Если установлено, что независимый пункт формулы не относится к одному изобретению, заявителю сообщается об этом и предлагается скорректировать его таким образом, чтобы указанное нарушение было устранено. Если эксперту ясно, что изобретения, охарактеризованные в «дефектной» формуле, могут составить группу изобретений, то целесообразно высказать заявителю свои соображения на этот счет.

2.6.2. В том случае, когда изобретение охарактеризовано многозвенной формулой с одним независимым пунктом, необходимо установить, относится ли такая формула к одному изобретению.

В соответствии с *подпунктом (3) пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ* содержащаяся в зависимом пункте характеристика изобретения не должна приводить к замене или исключению какого-либо признака изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен, в частности независимого пункта. Так, формула изобретения изложена в следующей редакции:

«1. Способ обработки полотна путем его вытягивания, нагрева и увлажнения, отличающийся тем, что нагрев осуществляют непосредственно после вытягивания, а увлажнение проводят в паровой среде.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что между вытягиванием и нагревом проводят антистатическую обработку полотна».

Как видно из приведенной формулы, для реализации изобретения, охарактеризованного в пункте 2, перед нагревом полотна следует провести его антистатическую обработку, в то же время в соответствии с пунктом 1 непосредственно (это подчеркнуто) перед нагревом проводят вытягивание полотна. Следовательно, содержание пункта 2 формулы «требует» исключить признак («непосредственно»), указанный в пункте 1.

В такой ситуации эксперт вправе утверждать, что предложенная заявителем формула изобретения не относится к одному изобретению. Полученный экспертом вывод доводится до сведения заявителя с подробным анализом ситуации и с предложением скорректировать формулу.

Пути корректировки могут быть различными. Желая сохранить в прежней редакции зависимый пункт, заявитель может исключить из независимого пункта признак («непосредственно»), «препятствующий» реализации изобретения по зависимому пункту, если «оставшаяся» совокупность признаков независимого пункта обеспечит получение указанного технического результата. Возможно исключение из формулы зависимого пункта или включение его содержания в новый независимый пункт (дополнительно к тому, который уже был в формуле), если это не приведет к нарушению требования единства изобретения.

Не следует относить к нарушению обсуждаемого требования ситуацию, при которой в независимом пункте содержится признак, выраженный через альтернативные понятия, а в подчиненном ему зависимом пункте развивается совокупность признаков, включающая лишь одну из альтернатив. Например:

«1. Способ обработки полимерной пленки, включающий нанесение антистатического покрытия, отличающийся тем, что перед нанесением антистатического покрытия пленку подвергают нагреву или продольному вытягиванию.

2. Способ обработки пленки по п. 1, отличающийся тем, что пленку подвергают нагреву при температуре 205–250 °С».

Проверяя многозвенную формулу, эксперт должен также установить, не допустил ли заявитель в отношении зависимого пункта нарушений, рассмотренных в пунктах **2.2** и **2.3**.

2.7. Проверка выполнения требования, в соответствии с которым в формуле не должны приводиться чертежи

В соответствии с требованием *подпункта (8) пункта 10.8 Регламента ИЗ* в формулу изобретения не должны включаться чертежи. Указанное требование не следует понимать только как недопустимость включения в формулу изобретения собственно чертежей. Такого рода нарушения практически не имеют место. Необходимость обращения в настоящих Рекомендациях к этому требованию вызвана следующим обстоятельством.

Как известно, для характеристики признака выполнения конструктивного элемента устройства часто используется такая форма выражения, как «Т-образный», «L-образный» и т. п., что

допустимо. Но если при такой форме изложения характеристики признака используются «нечитаемые» символы (например, «~~Х~~ - образный»), что на практике имеет место, то в этом случае требование указанного выше положения *Регламента ИЗ* считается нарушенным.

Заявителю может быть предложено устранить выявленное нарушение, заменив обсуждаемую характеристику признака отсылкой к чертежу при соблюдении условий *подпункта (5) пункта 10.8 Регламента ИЗ*. Например: «пластина по форме выполнена так, как показано на фиг. 3».

3. ПРОВЕРКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ ЗАЯВЛЕННОГО В КАЧЕСТВЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ОБЪЕКТА

3.1. Проверка принципиальной патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта проводится до проверки его новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости. В ходе проверки принципиальной патентоспособности устанавливается соответствие заявленного в качестве изобретения объекта требованиям, предусмотренным *пунктом 4 статьи 1349 Кодекса* и абзацем первым *пункта 1, пунктами 5, 6 статьи 1350 Кодекса*. Если в результате проверки будет установлено, что заявленный объект не может быть объектом патентных прав (требования *пункта 4 статьи 1349 Кодекса*), или не является техническим решением, т. е. изобретением (требования абзаца первого *пункта 1 статьи 1350, пункта 5 статьи 1350 Кодекса*), или относится к объектам, исключенным из патентной охраны в качестве изобретений (требования *пункта 6 статьи 1350 Кодекса*), проверка новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости не проводится.

Проверка принципиальной патентоспособности проводится в отношении объекта, выраженного формулой, предложенной заявителем, с учетом описания, при этом учитывается одновременно весь комплекс требований, предусмотренных проверкой принципиальной патентоспособности (все указанные выше положения *Кодекса*).

3.2. В ходе проверки принципиальной патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта по основаниям, установленным *пунктом 4 статьи 1349 Кодекса (пункт 10.4.3.1 Регламента ИЗ)*, необходимо убедиться в том, что заявленный объект не является:

- 1) способом клонирования человека;
- 2) способом модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
- 3) использованием человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
- 4) иным решением, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Указанные объекты не могут получить правовую охрану, так как *пунктом 4 статьи 1349 Кодекса* установлено, что они не могут являться объектами патентных прав.

При проведении проверки принципиальной патентоспособности следует иметь в виду, что под способом клонирования человека следует понимать любой процесс, включающий в себя методы разделения эмбриона, разработанный для создания человека с той же самой ядерной генетической информацией. При этом, хотя способы клонирования человека (равно как и продукты, полученные такими способами) не могут быть объектами патентных прав, патентоспособными могут быть способы клонирования клеток и тканей человека, а также продукты, полученные такими способами.

Под способом модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека следует понимать способы, направленные на получение организма, состоящего из наследственно различных зародышевых или тотипотентных клеток и тканей людей и животных.

Из всего перечня объектов, предусмотренных *пунктом 4 статьи 1349 Кодекса*, наиболее сложными для получения окончательного вывода являются объекты, вызывающие сомнение с точки зрения принадлежности их к противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали. Сложность применения данного положения связана с тем, что ни в законодательных актах Российской Федерации, ни в юридической литературе понятие «решение, противоречащее общественным интересам, принципам гуманности и морали» не определено. Это обусловлено вхождением в него таких сложных комплексных понятий, как «общественные интересы», «гуманность», «мораль», «принципы гуманности и морали», являющихся предметами исследования многих наук. Поэтому при применении данных понятий целесообразно опираться на раскрытие их содержания в словарно-справочной и научной литературе, относящейся, в частности, к областям философии, социологии, этики.

При решении вопроса о том, может ли быть отнесен заявленный в качестве изобретения объект к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, целесообразно исходить из общего представления об общественных интересах, принципах гуманности и морали, сложившихся в российском обществе на современном этапе, и ориентироваться на преобладающие в общественном мнении оценки, отраженные, в частности, в наиболее авторитетных изданиях. С учетом этих оценок целесообразно при проведении проверки прогнозировать возможную негативную реакцию общественности на регистрацию заявленного изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации либо на использование заявленного в качестве изобретения объекта и окончательный вывод делать на основе такого прогноза.

Например, к противоречащим принципам морали могут быть отнесены решения, относящиеся к способам изменения генетической индивидуальности животных, вызывающим их страдания без существенной медицинской пользы для человека или животного, а также к животным, полученным в результате применения указанных способов.

Существенная медицинская польза, упомянутая выше, включает в себя пользу, получаемую в ходе исследования, профилактики, диагностики или терапии.

К противоречащим принципам гуманности и морали могут быть отнесены решения, связанные с эвтаназией, орудиями казни и т. п.

При проведении проверки следует также помнить положение *статьи 4quater Парижской конвенции*, устанавливающей, что «в выдаче патента не может быть отказано и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям». Поэтому ссылка на какой-либо действующий нормативный правовой акт Российской Федерации, предусматривающий ограничение или сокращение продажи продукта, в котором может быть воплощен заявленный в качестве изобретения объект, не может служить основанием для признания заявленного объекта противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, за исключением случаев, когда сам запрет введен из-за противоречия продукта общественным интересам, принципам гуманности или принципам морали. В этом случае ссылка на нормативный правовой акт может быть использована в качестве аргумента в совокупности с другими аргументами, подтверждающими противоречие заявленного в качестве изобретения объекта общественным интересам, принципам гуманности и морали.

При проверке целесообразно исходить из того, что требование, в соответствии с которым изобретение не должно противоречить общественным интересам, принципам гуманности и морали, включает в себя три самостоятельных основания. Несоблюдения требования хотя бы по

одному основанию достаточно для вывода о том, что заявленный объект не может быть объектом патентных прав.

В том случае, если установлено, что заявленный объект не может являться объектом патентных прав, имеются основания для принятия решения об отказе в выдаче патента в соответствии с *пунктом 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»*. До принятия решения об отказе в выдаче патента заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения в порядке, предусмотренном *пунктом 1 статьи 1387 Кодекса*.

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с *подпунктом (2) пункта 24.5.4 Регламента ИЗ* с точки зрения противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали проверяется также содержание зависимого пункта (пунктов) формулы изобретения. В случае выявления указанного противоречия для зависимого пункта (пунктов) оно также может быть основанием для принятия решения об отказе при «благополучном» в этом отношении независимом пункте, если имеется хотя бы один такой зависимый пункт, и он не скорректирован заявителем должным образом или не исключен из формулы.

3.3. В ходе проверки принципиальной патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта необходимо убедиться в том, что этот объект является изобретением (абзац первый *пункта 1* и *пункт 5 статьи 1350 Кодекса*).

3.3.1. Проверка принципиальной патентоспособности заявленного изобретения по основанию, установленному абзацем первым *пункта 1 статьи 1350 Кодекса*, осуществляется одновременно с проверкой соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения, проводимой в соответствии с *подпунктами (2), (3) пункта 24.4 Регламента ИЗ*, *пунктами 2.2.1, 2.3.2* настоящего Руководства.

Положением абзаца первого *пункта 1 статьи 1350 Кодекса* установлено, что в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, к устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

3.3.1.1. При проведении проверки принципиальной патентоспособности заявленного изобретения следует принимать во внимание следующие положения.

Изобретение как техническое решение характеризуется признаками продукта или способа, перечисленными, в частности, в *подпунктах (2)–(8) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*.

Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата (*подпункт (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*). Технический характер решения подтверждается наличием технического результата, получаемого при осуществлении или использовании изобретения.

В подавляющем большинстве случаев проверка того, является ли заявленный в качестве изобретения объект техническим решением, не вызывает затруднений. В частности, если формула изобретения выражает сущность изобретения, т. е. включает совокупность существенных признаков, достаточную для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата, имеются основания для вывода о том, что заявлено изобретение. Особенности проверки соот-

ветствия формулы изобретения этому требованию изложены в пункте **2.2.1** настоящего Руководства.

Однако если формула изобретения не может быть признана выражающей сущность изобретения потому, что она не включает существенный, по мнению эксперта, признак или в описании не раскрыт технический результат или указанный технический результат, по мнению эксперта, не достигается, не следует спешить с выводом о том, что заявленный объект не является изобретением. Обычно эти недостатки формулы и описания устраняются заявителем в связи с запросом эксперта. Но запрос в данном случае целесообразно направлять не до, а после проведения информационного поиска по заявке, проверки промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня решения, охарактеризованного формулой, предложенной заявителем, поскольку, как показано в пунктах **2.2.1.2** и **2.2.1.5** настоящего Руководства, указанные недостатки формулы и/или описания не препятствуют проведению этого этапа экспертизы по существу.

3.3.1.2. В результате анализа документов заявки эксперт может прийти к выводу о том, что обоснования возможности достижения технического результата, представленные заявителем, противоречат известным законам природы и представлениям современной науки о таковых, раскрытым в изданиях РАН, изданиях, рецензируемых РАН, изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется на сайте ВАК (далее – обоснования, противоречащие известным законам природы и научным знаниям). Такие решения могут быть охарактеризованы как признаками, традиционно используемыми для характеристики изобретений (*подпункты (2)–(8) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*), так и с использованием терминов и сокращений, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным, например: «преобразователь неисчерпаемой энергии физического вакуума», «космологический векторный потенциал».

В том случае, когда решение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием терминов и сокращений, которые могут быть отнесены к ненаучным, следует руководствоваться рекомендациями, приведенными в пункте **2.3.2** настоящего Руководства. Если заявитель не скорректирует формулу изобретения, содержащую такие термины, заявка признается отозванной.

Более сложная ситуация возникает, когда заявленное решение охарактеризовано с использованием научных терминов с помощью «технических» признаков, традиционно используемых для характеристики изобретений (*подпункты (2)–(8) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*), однако формулировка технического результата и/или обоснования возможности его достижения, по мнению эксперта, противоречит известным законам природы и научным знаниям. В документах таких заявок иногда провозглашаются результаты, намного превосходящие достигнутые современной наукой и техникой. Создается впечатление некоторого «скачка», «прорыва». Например, в заявке может быть указано, что изобретение основано на «открытии мирового значения», опровергающем теорию относительности и иные представления современной науки.

В рассматриваемых ситуациях рекомендуется критически оценивать приведенные заявителем обоснования возможности достижения технического результата. Следует проверить, не противоречат ли представленные теоретические обоснования известным законам природы и научным знаниям, а полученные в ходе эксперимента данные – указанным законам и принципам построения эксперимента. Если к документам заявки приложен акт испытаний, целесообразно уделить внимание тому, что подтверждает данный акт. В практике экспертизы имели место случаи, когда данные акта свидетельствовали не о проявлении указанных заявителем в описании свойств, явлений, эффектов, а о том, что исследуемое средство безопасно, в частности, не может нанести вред здоровью человека, или средство, указанное в акте, не было идентично заявленному.

В случае если акт испытаний не подтверждает возможность проявления технического результата, эксперту не следует принимать его во внимание в качестве доказательства.

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что эксперт вправе подвергать сомнению убедительность представленных заявителем обоснований только при наличии у эксперта встречных обоснований. В частности, это могут быть теоретические обоснования того, что утверждения, содержащиеся в заявке, противоречат законам природы или научным знаниям, или обоснования того, что представленные заявителем экспериментальные данные могут быть объяснены с позиции современных научных знаний влиянием конкретных факторов, не учтенных заявителем при проведении эксперимента.

При наличии у эксперта соответствующих доводов заявителю может быть направлен запрос, содержащий эти доводы.

В случае если заявителем не будут представлены корректные подтверждения возможности достижения технического результата, может быть сделан вывод о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением, т. е. изобретением.

Если эксперт убежден в невозможности достижения указанного заявителем результата и в выявлении иного объективно проявляющегося результата, в том числе с учетом корректировки формулы, заявителю может быть направлено уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения без предварительного запроса. Уведомление должно содержать обоснования невозможности получения указанного заявителем технического результата и вывод о том, что заявленный объект не может быть признан изобретением.

Однако если эксперт не может доказать невозможность объективного проявления результата, указанный заявителем результат принимается во внимание для целей дальнейшей проверки патентоспособности заявленного решения.

Может также сложиться ситуация, когда эксперт убежден в невозможности достижения указанного заявителем результата, но при этом экспертом выявлен иной объективно проявляющийся технический результат. В таком случае целесообразно проведение поиска и экспертизы по существу в отношении формулы изобретения, предложенной заявителем, с учетом технического результата, выявленного экспертом. О результатах такой экспертизы по существу заявителя следует уведомить с приведением доказательств невозможности достижения заявленного результата. При этом следует помнить, что если в результате экспертизы по существу эксперт приходит к выводу о том, что с учетом иного, выявленного экспертом объективно проявляющегося технического результата по заявке возможно принятие решения о выдаче патента, из описания должна быть исключена информация о возможности достижения технического результата, противоречащая законам природы и представлениям науки о таковых. Порядок исключения такой информации приведен в *подпункте (2) пункта 24.8 Регламента ИЗ*.

3.3.2. Проверка заявленного в качестве изобретения объекта по основанию, установленному *пунктом 5 статьи 1350 Кодекса*, проводится одновременно с проверкой соблюдения требований, предъявляемых к формуле изобретения, проводимой на основании *подпункта (4) пункта 24.4 Регламента ИЗ* и *пункта 2.4* настоящего Руководства.

Положением *пункта 5 статьи 1350 Кодекса* установлен перечень объектов, не являющихся изобретениями. К ним относятся:

- 1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

- 5) программы для ЭВМ;
- 6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Таким образом, эксперт должен убедиться, что заявленный в качестве изобретения объект не является одним из объектов, перечисленных в *пункте 5 статьи 1350 Кодекса*.

Сложность проведения проверки в случае, когда заявленный в качестве изобретения объект предположительно подпадает под перечень исключений, установленный *пунктом 5 статьи 1350 Кодекса*, или включает признаки этих объектов, состоит в том, что ни *Кодексом*, ни *Регламентом ИЗ* не определены такие понятия перечня, как «открытия», «научные теории и математические методы», «правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности», «решения, заключающиеся только в представлении информации». В связи с этим при проведении такой проверки следует опираться на раскрытие содержания указанных понятий в словарно-справочной и научной литературе. Целесообразно также принимать во внимание приведенные в *пункте 3.3.3* настоящего Руководства сведения о характерных особенностях указанных объектов, почерпнутые из таких источников.

Еще одна сложность состоит в том, что характеристики некоторых объектов, не являющихся изобретениями, приведенные в формулах, внешне похожи на характеристики изобретений, так как они могут включать признаки, традиционно применяемые для характеристики продукта и способа. Такие характеристики могут даваться решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; решениям, относящимся к математическим методам, правилам и методам игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; решениям, заключающимся только в представлении информации. Так, характеристика правила и/или метода хозяйственной деятельности может содержать упоминание организационно-технических средств, обычно применяемых хозяйствующими субъектами в сфере организации и управления какой-либо деятельностью, или упоминание средств производства, являющихся предметом этой деятельности. Характеристика решений, касающихся представления информации, и правил игр – упоминание различного рода устройств, являющихся носителями информации или устройств, используемых для реализации игры по правилам, а характеристика математических методов – упоминание средств, облегчающих выполнение вычислительно-логических операций. Поэтому при применении *пункта 5 статьи 1350 Кодекса* необходимо исходить из общей особенности включенных в него решений. Такой особенностью является нетехнический характер результата, проявляющегося при осуществлении этих решений (см. *подпункт (1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*, *пункт 2.4.1* настоящего Руководства). В связи с этим при проверке принципиальной патентоспособности охарактеризованных в формуле изобретения решений, предположительно подпадающих под *пункт 5 статьи 1350 Кодекса*, следует уделять особое внимание обеспечиваемому данным решением результату.

Важное положение содержит последний абзац *пункта 5 статьи 1350 Кодекса*. Согласно этому положению вывод о том, что заявленный объект не может быть отнесен к изобретениям на основании данного пункта, возможен только в том случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается объектов, указанных в данном пункте как таковых.

Заявка на выдачу патента на изобретение касается объектов, перечисленных в *пункте 5 статьи 1350 Кодекса*, как таковых в следующих случаях:

- если родовое понятие прямо указывает на то, что заявленный объект является одним из объектов, указанных в *пункте 5 статьи 1350 Кодекса*;
- если формула в целом содержит только характеристику какого-либо объекта (объектов), указанного в *пункте 5 статьи 1350 Кодекса*;
- если все признаки, отличающие заявленный объект от его прототипа, являются характерными для этих объектов (*подпункт (1) пункта 24.5 Регламента ИЗ*).

В первом случае речь идет о том, что родовое понятие не соответствует сущности заявленного изобретения. Если описание позволяет внести соответствующее изменение в родовое понятие, возможно исправление указанной ситуации. Для этого можно предложить заявителю изменить родовое понятие таким образом, чтобы оно соответствовало сущности заявленного изобретения. Данное изменение позволит сделать вывод о том, что заявленный объект не относится к объектам, указанным в *пункте 5 статьи 1350 Кодекса*. Пример, касающийся такой ситуации, рассмотрен в рубрике «Программы для ЭВМ» настоящего пункта.

Рекомендации по применению *пункта 5 статьи 1350 Кодекса* в отношении второго случая и соответствующие примеры приведены в **пункте 3.3.3** настоящего Руководства. Такие случаи также не часто встречаются в практике экспертизы. Применение указанных рекомендаций целесообразно в том случае, если эксперт безусловно убежден в том, что формула в целом содержит только характеристику какого-либо объекта (объектов), указанного в *пункте 5 статьи 1350 Кодекса*.

Рекомендации по применению *пункта 5 статьи 1350 Кодекса* в отношении третьего случая приведены в **пункте 3.3.4** настоящего Руководства. Такие ситуации чаще, чем в первых двух случаях, встречаются в практике экспертизы.

3.3.3. В настоящем пункте показаны некоторые характерные особенности объектов, не являющихся изобретениями в смысле *пункта 5 статьи 1350 Кодекса*, и приведены примеры формул, в целом содержащих только характеристики таких объектов. Как отмечено в **пункте 3.3.2**, в практике экспертизы такие формулы встречаются относительно редко.

Если анализ описания позволяет сделать вывод о том, что можно составить формулу изобретения, соответствующую предъявляемым к ней требованиям и не изменяющую заявку по существу, целесообразно направить заявителю запрос с предложением представить такую формулу изобретения. Если запрашиваемая формула будет представлена, проверка того, относится ли заявленный объект к изобретениям, осуществляется в порядке, установленном *подпунктом (1) пункта 24.5 Регламента ИЗ* с учетом **пунктов 2.4 и 3.3.4** настоящего Руководства.

Если эксперт в результате анализа описания приходит к выводу о невозможности на основе описания составить формулу изобретения, соответствующую предъявляемым к ней требованиям, заявителю может быть направлено уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения без предварительного запроса. Уведомление должно содержать мотивированный вывод о том, что заявленный объект не может быть признан изобретением.

Далее показаны некоторые характерные особенности объектов, не являющихся изобретениями в смысле *пункта 5 статьи 1350 Кодекса*.

Открытия. В соответствии с содержащимся в отечественных нормативно-правовых актах определением понятия «открытие» им признается установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих коренные изменения в уровень познания (*п. 10 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. № 584*). Официальное признание открытий осуществлялось до 1990 года. Процедура предусматривала подачу заявки на открытие, экспертизу заявленного в качестве открытия решения задачи познания, включающую проверку соответствия этого решения целому ряду требований, предъявляемых к открытиям, внесение открытия в государственный реестр и выдачу диплома установленного образца на открытие. Таким образом, приведенное определение понятия «открытие» может быть применено только к официально признанным до 1990 г. открытиям.

Очевидно, что вероятность подачи заявки на изобретение, объектом которой будет являться официально признанное, дипломированное открытие, крайне мала. Вместе с тем, если предположить, что такая заявка будет подана, решение об отказе в выдаче патента должно быть мотивировано тем, что заявленный объект относится к открытиям, а, следовательно, не является изобретением (*пункт 5 статьи 1350 Кодекса*).

Помимо установленного нормативно-правовым актом определения понятия «открытие» в научной среде применяется более широкое его толкование. В обобщенном виде под открытием обычно подразумевается обнаружение (установление) того, что объективно существует, но ранее не было известно. Понятие «открытие» тесно связано с областью познания и может выражать, с одной стороны, процесс научного познания, а с другой – его результат⁵.

Случаи, когда заявленная формула изобретения содержит описание явлений, свойств, закономерностей, а не признаки продукта или способа, встречаются в практике экспертизы. Поскольку *пункт 5 статьи 1350 Кодекса* не содержит указания на то, что не являются изобретениями только официально признанные открытия, к объектам заявок с такой формулой может быть применено толкование понятия «открытие», используемое в научной среде. При этом также имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан изобретением. В качестве примера формулы, в которой представлена только характеристика открытия, можно привести следующую формулу: «Свойство вируса папилломы человека провоцировать развитие рака шейки матки».

Как правило, в описании к заявкам с подобной формулой указывается на возможность получения некоторого результата, связанного с открытием. Для приведенного выше примера результат был сформулирован как возможность диагностики и лечения онкологического заболевания, обусловленного данным вирусом. Однако только указание технического результата в таких случаях не может свидетельствовать о том, что заявлено изобретение, поскольку технический результат сам по себе не является изобретением. Для признания того, что заявлено изобретение, необходима совокупность признаков продукта или способа, обуславливающих достижение технического результата.

Научные теории. В научной и справочной литературе можно найти не одно раскрытие понятия «научная теория». Родовыми признаками термина «теория» являются такие понятия, как система (комплекс), гипотеза, мнение, суждение, совокупность чьих-либо взглядов, представлений, идей, связанных с попытками объяснить или интерпретировать определенную предметную область, научное предположение.

Под научной теорией, например, понимается наиболее развитая форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях изучаемой области действительности.

Таким образом, если открытие – это объективно существующая закономерность, свойство, явление материального мира, то научная теория – это система взглядов, научное предположение, объясняющее закономерности и существенные связи предметной области.

В качестве примера формулы, характеризующей не техническое решение, а научную теорию – попытку объяснить определенную предметную область можно привести следующую формулу: «Преобладание жирной пищи в рационе питания приводит к развитию ишемической болезни сердца (ИБС) за счет образования атеросклеротических бляшек, которые уменьшают просвет сосудов, вызывая тем самым развитие ишемии миокарда».

⁵ *Сергеев А. П.* Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Прогресс, 1999. С. 657–673.

Математические методы. К математическим методам относятся математические решения, характерными особенностями которых являются вычислительно-логические операции, осуществляемые над количественными данными, не требующими для их получения осуществления действий над материальными объектами с помощью материальных средств.

В качестве примера заявленного в качестве изобретения объекта, характеристика которого отражает математический метод, можно привести записанный в виде последовательности действий алгоритм Евклида (алгоритм нахождения наибольшего общего делителя двух натуральных чисел): «Способ определения наибольшего общего делителя двух чисел, основанный на том, что задают два числа a и b и производят деление, отличающийся тем, что на первом этапе производят деление большего из указанных чисел на меньшее, определяют остаток от деления, на втором и последующих этапах выполняют операции первого этапа, причем на втором и последующих этапах задают значения a и b , соответствующие значению делителя и значению остатка от деления на предыдущем этапе, при этом результатом считается делитель на этапе, на котором деление произведено без остатка».

Особенностью указанного способа является то, что совокупность признаков, включенных в характеристику объекта, внешне может быть похожа на характеристику изобретения, однако представляет собой совокупность исключительно вычислительных операций и обеспечивает достижение нетехнического результата – получение информации. Количественные данные, над которыми производят вычислительно-логические операции, представляют собой числа, не требующие в рамках указанного способа специальных измерений, т. е. процесса осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств, выполнение которых и могло бы обеспечить получение технического результата. Указанное решение не может быть признано изобретением в смысле положения *пункта 5 статьи 1350 Кодекса*.

Нередко особенностью объектов, представляющих собой математические методы, является использование ЭВМ при их осуществлении. Это часто находит отражение в характеристике математического метода, заявленного в качестве изобретения. В формуле может быть указано на использование для вычислений ЭВМ либо может присутствовать признак, указывающий на использование вычислительной техники. Так, в примере с алгоритмом Евклида вместо признака «задают два числа a и b » может быть указан признак «в память компьютера вводят два числа a и b ». При проверке принципиальной патентоспособности такого объекта необходимо принимать во внимание, что использование в данном случае ЭВМ не является подтверждением того, что заявлен способ, представляющий собой техническое решение.

Как уже указывалось (см. пункт **3.3.2** настоящего Руководства), характеристика математических методов может содержать упоминание средств, облегчающих выполнение вычислительно-логических операций. Это могут быть, например, банальные счеты, карандаш и бумага, ЭВМ и др. В таких случаях ЭВМ представляет собой инструментарий, необходимый для выполнения вычислений, причем наличие этого инструментария не обеспечивает достижение технического результата, а вид применяемого инструментария не влияет на достигаемый выполнением указанных вычислений результат, который заключается только в получении информации благодаря применению математического метода, программы для ЭВМ и используемого в ней алгоритма. Такой результат не считается имеющим технический характер (*пункт 10.7.4.3 Регламента ИЗ*).

Решения, касающиеся только внешнего вида изделия и направленные на удовлетворение эстетических потребностей. Такие решения относятся к художественно-конструкторским решениям, определяющим внешний вид изделий – промышленных образцов (*пункт 1 статьи 1352 Кодекса*).

Отличительной особенностью промышленного образца является то, что его сущность может быть охарактеризована только видимыми в процессе эксплуатации изделия признаками

внешнего вида изделия. Так, например, конструктивные признаки баллончика для пасты шариковой авторучки, невидимого в процессе эксплуатации авторучки, не могут являться признаками промышленного образца, относящегося к авторучке. Равно не может быть признаком промышленного образца, относящегося к авторучке, и химический состав пасты. Поэтому при предположении, что заявленный в качестве изобретения объект относится к решениям, касающимся только внешнего вида изделия, необходимо убедиться в том, что признаки формулы заявленного объекта являются исключительно признаками внешнего вида изделия, т. е. признаками, видимыми в процесс его эксплуатации.

Следует также принимать во внимание то, что сущность промышленного образца может быть охарактеризована как признаками, направленными на удовлетворение эстетических потребностей, так и признаками, направленными на удовлетворение эргономических потребностей, т. е. потребностей, связанных с удобством пользования изделием (абзац третий *пункта 1 статьи 1352 Кодекса*). В связи с указанным необходимо обратить внимание на то, что *пункт 5 статьи 1350 Кодекса* не предусматривает исключения из охраны решений, охарактеризованных только признаками внешнего вида, но направленных на удовлетворение эргономических потребностей. Поэтому в случае, если в качестве изобретения заявлено решение, охарактеризованное исключительно признаками внешнего вида изделия, необходимо убедиться в том, что данные признаки влияют на возможность получения только нетехнического, а именно эстетического результата, связанного только с удовлетворением эстетических потребностей, и не влияют на возможность получения результата, связанного с улучшением эргономических характеристик изделия. Необходимо также убедиться в том, что наряду с эстетическим результатом не достигается и какой-либо иной технический результат. Так, например, существо заявленного в качестве изобретения объекта состояло в замене традиционной формы шахматных фигур на упрощенную, предназначенную для удобства пользования при игре слабовидящими игроками, определяющими форму фигур тактильно. В этом случае отказ в предоставлении правовой охраны по основанию, установленному *пунктом 5 статьи 1350 Кодекса*, не может быть признан обоснованным, поскольку указанные признаки обеспечивают достижение технического результата.

В качестве примера формул, характеризующих не техническое решение, а решение, касающееся только внешнего вида изделия, направленное на получения только нетехнического результата, связанного с удовлетворением эстетических потребностей, можно привести следующую формулу: «Иридо-хрусталиковая диафрагма, гаптическая часть которой выполнена в виде окрашенного кольца, причем внутри кольца выполнены рисунки, имитирующие как по форме, так и по цвету различные сетчато-радиальные рисунки радужной оболочки глаз человека, что позволяет подобрать диафрагму, соответствующую парному глазу человека».

В связи с тем, что внешний вид заявляемой диафрагмы направлен на достижение только наилучшего эстетического (косметического) эффекта и представляет собой, по сути, промышленный образец, данное решение следует квалифицировать как решение, касающееся только внешнего вида изделия, направленное на удовлетворение эстетических потребностей, и поэтому не являющееся изобретением.

Другим примером является «Футболка хлопчатобумажная трикотажная темно-синего цвета с короткими рукавами, с круглой формой ворота на трикотажной резинке, снабженная нарукавным информационным носителем и надписью со стороны спинки, характеризующей профессиональную принадлежность».

При рассмотрении подобных решений следует учитывать тот факт, что заявленное решение наряду с признаками, касающимися только внешнего вида изделия и направленными на удовлетворение эстетических потребностей, может содержать признаки, обеспечивающие достижение технического результата.

В первом примере это может быть толщина, радиус кривизны диафрагмы, дающий дополнительный к эстетическому результату технический результат в виде лечебного или профилактического эффекта. Во втором случае футболка как изделие-устройство может характеризоваться конструктивным выполнением и/или использованием неизвестного ранее материала, обладающего определенными свойствами, обеспечивающими достижение технического результата, например свойством, обеспечивающим улучшение гигиенических свойств.

В случае если установлено, что заявленное решение касается только внешнего вида изделия и направлено на удовлетворение эстетических потребностей, имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением, т. е. изобретением. При возникновении такой ситуации следует направить заявителю запрос или уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта с соответствующими доказательствами того, что этот объект не является изобретением. В запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке документов заявки (формулы и описания), если экспертом выявлен объективно проявляющийся технический результат и если такая корректировка не приведет к изменению заявки по существу. Если такая формула будет представлена, окончательное решение вопроса о том, относится ли предложенное решение к изобретениям, принимается по результатам проверки, проведенной в соответствии с *пунктом 24.5 Регламента ИЗ*, предусматривающим проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа (см. также пункт **3.3.4** настоящего Руководства).

Правила и методы игр. Словарная литература относит к играм деятельность, которая осуществляется по добровольно принятым правилам в условных ситуациях, задаваемых в символической форме в ограниченном времени и пространстве (например, игровое поле, экран монитора). Игра определяется как одна из главных форм эстетической деятельности, т. е. неутилитарной, совершаемой ради нее самой и доставляющей, как правило, ее участникам и зрителям эстетическое наслаждение, удовольствие, радость.

К правилам отнесены предписания, устанавливающие порядок чего-нибудь, а к методам – совокупности приемов или операций практического или теоретического освоения действительности, подчиненных решению конкретной задачи.

Таким образом, к правилам игр можно отнести объекты, характеризующиеся предписаниями, устанавливающими порядок игры, а к методам игр – объекты, характеризующиеся совокупностью действий (приемов и операций), осуществляемых игроками по договоренности в рамках правил игры.

Обычно для характеристики объектов, представляющих собой правила и/или методы игр, заявители используют признаки, относящиеся к объекту «способ», которыми описывают последовательность действий игрока (игроков).

Особенностью правил и методов игр является то, что обычно при их реализации производятся действия над материальными объектами с помощью материальных средств. Соответственно формула, характеризующая такой объект, может содержать признаки самых разнообразных средств, применяемых в игровом процессе. Такая формула, содержащая характеристику объекта, не являющегося изобретением, внешне может быть похожа на формулу, содержащую характеристику технического решения. При этом характерными для правил и методов игр признаками являются следующие:

- название и функциональное назначение («роль») игровых элементов;
- расстановка игровых элементов;
- траектория перемещения (ход) игровых элементов;
- зависимость игровой ситуации от игровых элементов;
- материальные средства, применяемые при реализации игры: игровое поле, игровые элементы (форма, цвет, разметка и метки, условные обозначения);

– количество ячеек игрового поля и количество игровых элементов.

Вместе с тем в отдельных случаях применяемые при реализации игры материальные средства могут обеспечивать достижение технического результата, обусловленного особенностями их конструктивного выполнения.

Поэтому основным и по существу единственным критерием, позволяющим утверждать, что заявленный объект («правила игры», «метод игры») нельзя отнести к техническим решениям, является характер получаемого результата. Правила и методы игр нацелены на непродуктивную условную (игровую) деятельность, осуществляемую с соблюдением определенного порядка, установленного участниками или создателями игры, и обеспечивают достижение лишь нетехнических результатов – удовлетворение эстетических потребностей, повышение занимательности, зрелищности и т. п.

В качестве примера формулы, характеризующей правила игры, можно привести следующую формулу: «Способ игры в шахматы, включающий перемещение по шахматной доске шахматных фигур – короля, ферзя, ладьи, коня, слона, пешки согласно классическим правилам перемещения фигур, отличающийся тем, что фигуры имеют возможность дополнительного перемещения, при этом фигуры – король, ферзь или пешка могут перемещаться одновременно с перемещением ладьи, коня, слона соответственно по дополнительным правилам».

В качестве примера формулы, характеризующей метод игры, можно привести следующую формулу: «Способ подачи мяча в игре волейбол, включающий подачу мяча игроком от задней линии площадки, отличающийся тем, что подающий игрок встает боком к сетке на расстоянии 0,3–0,5 м и более от задней линии своей площадки и из статического положения рукой, чуть согнутой в локте, через голову-плечи ударяет по мячу кистью-ладонью с максимальной силой с акцентом вверх».

Данные объекты могут быть отнесены к правилам или к методам игр, поскольку они характеризуются совокупностью действий, которые необходимо осуществлять игрокам, и условиями осуществления этих действий. Получаемый результат в первом случае заявителем сформулирован не был, поскольку способ был заявлен как не имеющий аналогов, а во втором случае был сформулирован как повышение зрелищности игры.

В случае, когда имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан изобретением, следует направить заявителю запрос или уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта с соответствующими доказательствами того, что этот объект не является изобретением.

Вместе с тем заявитель при описании таких объектов в некоторых случаях указывает результат, который может быть отнесен к техническим. Этот результат, как указано выше, может быть обусловлен применяемыми при реализации игры материальными средствами, особенностями их конструктивного выполнения. Объективно проявляющийся технический результат может быть выявлен и экспертом. В таких случаях целесообразно руководствоваться рекомендациями, приведенными в *подпункте (1) пункта 24.5 Регламента ИЗ* и *пункте 3.3.4* настоящего Руководства, предусматривающими проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа.

Правила и методы хозяйственной деятельности. В словарной литературе термин «хозяйственная деятельность» раскрывается как совокупность действий, направленных, в частности, на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить. С этой целью существующие блага хранятся, добываются и производятся новые, перемещаются в пространстве и в меновом обороте, а также организуется их потребление. Мотивом хозяйственной деятельности служит стремление челове-

ка удовлетворять свои потребности в материальных благах. Хозяйственная деятельность представляет, таким образом, проявление хозяйственного (экономического, целесообразного) мотива в человеческой жизни.

Результатом хозяйственной деятельности человека являются материальные блага, как правило, обладающие заранее известными свойствами и созданные посредством осуществления операций, доступных специалисту в данной области техники, и обучение которым не требует особого таланта и чрезвычайных затрат.

К правилам, как отмечено выше, отнесены предписания, устанавливающие порядок чего-нибудь, а к методам – совокупности приемов или операций практического или теоретического освоения действительности, подчиненных решению конкретной задачи.

Таким образом, к правилам хозяйственной деятельности можно отнести предписания, устанавливающие порядок осуществления действий, направленных на пополнение запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить. К методам осуществления хозяйственной деятельности можно отнести совокупность приемов и операций, осуществляемых субъектами хозяйственной деятельности в соответствии с установленными правилами, подчиненных решению конкретной задачи, направленной на пополнение запаса материальных благ и обеспечения возможной полноты удовлетворения потребностей, которым они призваны служить. При этом понятие «хозяйственная деятельность» не ограничивается только сферами организации и управления какой-либо деятельностью. Вместе с тем правила и методы хозяйственной деятельности часто основаны на планировании, учете, организации работ, услуг и т. п.

Как правило, для характеристики объектов, представляющих собой правила и методы хозяйственной деятельности, заявители используют признаки, относящиеся к объекту «способ», которыми описывают последовательность действий хозяйствующего субъекта, приемы осуществления действий, основанные на известных закономерностях, расчетах, прогнозных оценках и т. д., и направленные на организацию и эффективное управление процессом пополнения запаса материальных благ.

При осуществлении хозяйственной деятельности помимо управленческих, организационных действий, обусловленных экономической эффективностью, целесообразностью (техно-экономические расчеты, прогнозные оценки, учет и т. д.), производятся действия над материальными объектами с помощью материальных средств. Особенностью правил и методов хозяйственной деятельности является то, что они в своей характеристике вполне могут содержать упоминание оборудования, используемого в производственных процессах, средств оргтехники и т. п. Характеристики правил и методов хозяйственной деятельности в формулах изобретений часто внешне похожи на характеристики технических решений. При этом основным критерием, позволяющим в таких случаях отличить техническое решение от объекта «правила и методы хозяйственной деятельности», является характер получаемого результата. Правила и методы хозяйственной деятельности нацелены на рациональное использование средств и предметов труда, а также рабочей силы без изменения самих средств и предметов труда и характера их взаимодействия. В частности, если заявленный объект содержит характеристику рационального выполнения операций, размещения во времени и пространстве приспособлений (инструментов, оборудования), причем эта расстановка приводит к нетехническому результату, который достигается благодаря соблюдению определенного порядка осуществления тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками, то такой объект можно рассматривать как правило и/или метод хозяйственной деятельности. Нетехнический результат может выражаться, например, в экономном использовании времени и/или пространства.

В качестве примера формулы объекта, характеризующего правила и методы хозяйственной деятельности, можно привести следующую формулу: «Способ организации зон торгового

зала, заключающийся в том, что создают в торговом зале, по меньшей мере, одну зону входа и одну зону выхода, центральную торговую зону, занимающую большую часть площади торгового зала, в которой установлены стеллажи, предназначенные для размещения товаров, распределенные по площади указанной зоны и расположенные с образованием проходов для покупателей, отличающийся тем, что на периферии торгового зала формируют, по меньшей мере, один прямой сквозной проход, на противоположных концевых участках каждого из сквозных проходов образуют зону входа и зону выхода, при этом, по меньшей мере, на одной из сторон каждого сквозного прохода вдоль него устанавливают ряд стеллажей, предназначенных для размещения товаров, образующих зону быстрой покупки».

В описании объекта указано, что такая организация зон торгового зала является более рациональной, чем в прототипе, так как приводит к увеличению объема товарооборота и сокращению трудозатрат при доставке и размещении товаров в торговом зале.

Анализ признаков заявленного объекта позволяет сделать вывод о том, что их совокупность характеризует организацию рационального размещения средств торговли товарами в торговом зале, что характерно для метода хозяйственной деятельности.

Достижимый результат заключается в создании более эффективной организации торговли и, как следствие, в увеличении объема продаж и повышении рентабельности. Указанный результат достигается за счет договоренности организаторов размещения товара и носит нетехнический характер.

В качестве следующего примера можно привести формулу, относящуюся к объекту: «Система мониторинга здоровья населения сельской местности и малых городов, содержащая мобильно-диагностические комплексы, оснащенные телекоммуникационной сетью, включающая комплексное диагностическое обследование, отличающаяся тем, что мобильно-диагностические комплексы выполнены с возможностью передачи данных после первичного диагностического обследования и после проведенного лечения в региональные медицинские центры, а данных биометрического обследования – в центры специальных государственных структур».

В качестве достигаемого результата в описании указано «повышение эффективности медицинского обслуживания населения». Характеристика заявленного объекта отражает более рациональную, чем в прототипе, организацию проведения лечебно-диагностических мероприятий среди населения, что характерно для метода хозяйственной деятельности.

Достижимый результат заключается в повышении эффективности мониторинга здоровья населения и его лечения за счет комплексного подхода к диагностическому процессу. Результат достигается только за счет организации совместной работы врачей и специализированных лечебных учреждений в соответствии с договоренностью участников процесса совместной деятельности. Такой результат не является следствием эффекта, явления, свойства, объективно проявляющегося при осуществлении заявленной системы мониторинга, и носит нетехнический характер.

В указанных случаях также имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением, т. е. изобретением. При возникновении подобной ситуации следует направить заявителю запрос или уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта с соответствующими доказательствами того, что этот объект не является изобретением. В запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке документов заявки (формулы и описания), если такая возможность имеется.

Следует, однако, иметь в виду, что окончательное решение вопроса о том, относится ли предложенное решение к правилам и методам хозяйственной деятельности, принимается по результатам проверки, проведенной в соответствии с положением абзаца четвертого *подпункта 1 пункта 24.5 Регламента ИЗ*, предусматривающего проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа (см. также пункт **3.3.4** настоящего Руководства).

Правила и методы интеллектуальной деятельности. В словарной литературе термин «интеллектуальная деятельность» определяется как умственная деятельность (от лат. *intellectus* — познание, понимание, рассудок, ум). С учетом приведенных выше определений понятий «правила» и «методы» к правилам интеллектуальной деятельности можно отнести объекты, характеризующиеся предписаниями, устанавливающими порядок осуществления умственной деятельности, а к методам интеллектуальной деятельности – объекты, характеризующиеся совокупностью приемов интеллектуальной деятельности, осуществляемых индивидуумом.

Методы выполнения интеллектуальных (умственных) операций охватывают различные виды анализа и переработки информации человеком, включая методы получения в результате таких операций нового знания, причем при осуществлении этих операций могут производиться действия над материальными объектами с помощью материальных средств.

Как правило, для характеристики объектов, представляющих собой правила и методы интеллектуальной деятельности, заявители используют признаки, относящиеся к объекту «способ», которыми описывают последовательность действий индивидуума, приемы осуществления действий, направленные на решение какой-либо интеллектуальной задачи.

Особенностью правил и методов интеллектуальной деятельности является то, что они в своей характеристике вполне могут содержать упоминание традиционно используемого при осуществлении умственной деятельности средств и предметов труда – писчей бумаги, пишущих средств, оргтехники, источников информации и др. При этом основным критерием, позволяющим в таких случаях отличить техническое решение от объектов «правила и методы интеллектуальной деятельности» является характер получаемого результата. При осуществлении правил и методов интеллектуальной деятельности могут быть использованы средства и предметы, сопутствующие интеллектуальному труду, без изменения самих средств и предметов этого труда и характера их взаимодействия. В частности, если заявленный объект содержит характеристику выполнения умственных операций с использованием традиционного инструментария, причем это использование приводит к результату, не являющемуся техническим, и выражается в решении какой-либо интеллектуальной задачи, такой объект, как правило, можно рассматривать как правила и/или метод интеллектуальной деятельности.

В качестве примера формулы объекта, характеризующего правила и методы интеллектуальной деятельности можно привести следующую формулу: «Способ оценки качества оказанной стоматологической помощи, основанный на анализе качества оформления медицинской документации лечебного учреждения, при котором оценивают в баллах ряд критериев по правильности и полноте заполнения амбулаторной карты без конкретных действий по исследованию последствий и результатов самого лечения».

В данном случае имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением, т. е. изобретением. При возникновении подобной ситуации следует направить заявителю запрос или уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта с соответствующими доказательствами того, что этот объект не является изобретением. В запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке документов заявки (формулы и описания), если такая возможность имеется.

Следует, однако, иметь в виду, что окончательное решение вопроса о том, относится ли предложенное решение к правилам и методам интеллектуальной деятельности, принимается по результатам проверки, проведенной в соответствии с положением абзаца четвертого *подпункта (1) пункта 24.5 Регламента ИЗ*, предусматривающего проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа (см. также пункт **3.3.4** настоящего Руководства).

Программа для ЭВМ. Понятие «программа для ЭВМ» приведено в *статье 1261 Кодекса*. Согласно этому определению программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Статья 1261 Кодекса устанавливает также, что программы для ЭВМ (в том числе операционные системы и программные комплексы) могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код. В данном случае имеются в виду языки программирования. Программы для ЭВМ являются объектом авторского права и охраняются как произведения литературы (последний абзац *пункта 1 статьи 1259 Кодекса*).

Из сказанного следует, что *Кодексом* предусмотрена правовая охрана программы для ЭВМ авторским правом как литературного произведения, в котором программа для ЭВМ выражена на любом языке программирования и в любой форме, включая исходный текст и объектный код. Если в поданной заявке на выдачу патента на изобретение сведения о программе для ЭВМ будут выражены соответствующим образом, признание ее изобретением будет противоречить положению *пункта 5 статьи 1350 Кодекса*. В таком случае имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан изобретением, и отказа в выдаче патента.

Не может быть признано изобретением, в частности, решение, в котором родовое понятие, приведенное в формуле, прямо относит заявленный объект к программам для ЭВМ.

Например, заявлен «Компьютерный программный продукт»:

«Компьютерный программный продукт, содержащий программный код, при выполнении которого процессором компьютер выполняет способ доставки запрошенной информации, содержащий этапы, на которых принимают запрос на доставку информации от пользовательского компьютера, обрабатывают принятый запрос путем выделения значимых слов и исключения из поискового запроса незначимых слов, осуществляют поиск выделенных значимых слов в базе данных, хранящей различную информацию, и передачу найденной информации, содержащей выделенные значимые слова, на пользовательский компьютер».

В качестве технического результата, достигаемого заявленным решением, заявитель указал сокращение времени поиска информации.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 «Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств», программный продукт – набор машинных программ, процедур и, возможно, связанных с ними документации и данных. В соответствии с ГОСТ 7.83-2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения» программный продукт – самостоятельное, отчуждаемое произведение, представляющее собой публикацию текста программы или программ на языке программирования или в виде исполняемого кода.

Таким образом, родовое понятие, приведенное в формуле, прямо относит заявленный объект к программам для ЭВМ. Следовательно, заявленный программный продукт согласно родовому понятию может быть отнесен к объектам, которые не являются изобретением в соответствии с *пунктом 5 статьей 1350 Кодекса*.

Однако поскольку сущность заявленного изобретения не соответствует указанному выводу, в этой ситуации можно предложить заявителю изменить родовое понятие на основе описания таким образом, чтобы оно соответствовало сущности заявленного изобретения. В случае внесения таких изменений в формулу может быть сделан вывод о том, что заявленный объект не относится к объектам, указанным в *пункте 5 статьи 1350 Кодекса*.

В частности, в рассматриваемом примере при наличии в описании сведений о машиночитаемом носителе, на котором записан указанный выше программный продукт, родовое понятие может быть изложено в следующем виде:

«Машиночитаемый носитель, на котором записан программный код, при выполнении которого процессором компьютер выполняет способ доставки запрошенной информации содержащий этапы, на которых принимают запрос на доставку информации от пользовательского компьютера, обрабатывают принятый запрос путем выделения значимых слов и исключения из поискового запроса незначимых слов, осуществляют поиск выделенных значимых слов в базе данных, хранящей различную информацию, и передачу найденной информации, содержащей выделенные значимые слова, на пользовательский компьютер».

Вместе с тем заявка на выдачу патента на изобретение может относиться к алгоритму программы для ЭВМ, изложенному в виде обеспечивающей достижение технического результата последовательности действий над сигналами (материальный объект), осуществляемой с помощью вычислительной техники (материальных средств). В таком случае имеются основания для признания заявленного объекта техническим решением и дальнейшей проверки его патентоспособности.

Например, алгоритм лечения вредоносной программы в компьютере представляет собой принципиально патентоспособный способ, который может получить правовую охрану как объект патентного права: «Способ лечения вредоносной программы в компьютере, имеющем множество копий той же самой активированной вредоносной программы, причем множество копий контролирует существование каждой из них, при этом способ содержит этапы, на которых идентифицируют наличие вредоносной программы в компьютере, затем блокируют любые действия, которые разрешают одной активной копии вредоносной программы активировать другую копию вредоносной программы, после чего удаляют с постоянного запоминающего устройства код вредоносной программы и ссылки на него и перезагружают компьютер».

Однако из изложенного не следует, что решение, которое представляет собой алгоритм компьютерной программы, в любом случае должно быть признано изобретением.

Так, совокупность признаков, представленная в виде алгоритма компьютерной программы, может характеризовать математический метод, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности или решение, заключающееся только в представлении информации. В этом случае признаки формулы являются характерными для указанных решений, исключенных из правовой охраны, а представление этих признаков в виде алгоритма программы для ЭВМ является указанием на использование при реализации способов вычислительных средств, которые в данном случае представляют собой инструментарий, наличие которого не обеспечивает достижение технического результата. Получаемый же результат имеет нетехнический характер, который, например, для математического метода заключается только в получении информации благодаря применению математического метода, программы для ЭВМ и используемого в ней алгоритма.

Решения, заключающиеся только в представлении информации. К информации относятся сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления (*Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»*).

Представление информации – это воспроизведение (преподнесение, презентация) информации в любом виде, в том числе на материальном носителе.

Характерными признаками решений, относящихся к представлению информации, являются, в частности, следующие:

- наличие информации;
- вид представляемой информации (вербальная информация, печатные издания, условные обозначения, расписания, правила, проекты, схемы планировки сооружений, зданий, территорий и др.);
- смысловое содержание информации;
- форма представления информации, например в виде одного или нескольких столбцов, в виде строк или столбцов, в виде таблиц, графиков, расположение текста на странице с полями или без полей, в виде текста на русском или иностранном языке, в виде пиктограмм и др.

Условные обозначения, расписания, правила являются средством представления информации и служат удовлетворению общественных потребностей не сами по себе, а опосредованно, в результате интерпретации информации в соответствии с предшествующей договоренностью о ее смысле, что особенно заметно на примере условных обозначений.

Проекты, схемы планировки сооружений, зданий, территорий, изображенные на материальном носителе, – это специфические формы представления информации о соответствующих объектах, которые непатентоспособны как таковые. Однако изобретениями могут быть технические решения, относящиеся к зданиям, гидротехническим сооружениям и т. п., если особенности конструкции таких объектов, в частности электрические, пневматические и другие схемы их устройства, обеспечивают достижение технического результата. Если в названиях таких устройств присутствует слово «схема» (например, «схема шумоподавления») и/или такая схема изображена на чертеже, являющемся одним из документов заявки на выдачу патента на изобретение, которое обеспечивает достижение технического результата, технический характер и принципиальная патентоспособность такого объекта не могут подвергаться сомнению. Поэтому во всех случаях представления в документах заявки схем нельзя действовать формально, без выяснения того, что имеется в виду – схема конструкции технического средства, иллюстрирующего заявленное техническое решение, обеспечивающее достижение заявленного технического результата, или решение, относящееся только к представлению информации.

В отдельных случаях к признакам решений, относящихся к представлению информации, можно отнести, в частности:

- наличие материального носителя для размещения представляемой информации;
- конструктивные особенности носителя для размещения представляемой информации;
- место размещения информации (на объекте, рядом с объектом и др.);
- правила размещения информации.

Перечисленные четыре признака могут быть отнесены к признакам решения, заключающегося только в представлении информации, исключительно в том случае, если результат, обеспечиваемый наличием указанных признаков, не считается имеющим технический характер.

В качестве примеров решений, заключающихся только в представлении информации, можно привести следующие:

«Способ информирования населения о вреде табакокурения, состоящий в том, что в интерьерах учреждений размещают тематические модули, при этом каждый тематический модуль содержит познавательный и практический материал, посвященный одному из аспектов профилактики табакокурения в повседневной жизни»;

«Расписание, содержащее таблицу, имеющую строки и столбцы с номерами поездов или автобусов и временем их отправления и прибытия в пункт назначения, отличающееся тем, что

таблица состоит из 10 столбцов, ширина первого и последнего из которых больше, чем ширина остальных столбцов, и не менее чем 40 строк, при этом номера поездов или автобусов внесены в первый и десятый столбцы, время их отправления – в третий и девятый столбцы, время прибытия – в четвертый и восьмой столбцы, в столбцы с пятого по седьмой внесена дополнительная информация о маршрутах, поездах или автобусах, носящая, например, рекламный характер».

При наличии в характеристике решения признаков, характеризующих носитель информации, целесообразно выявлять решаемую задачу и результат, который достигается решением (имеет ли результат технический характер).

В таких случаях также имеются основания для вывода о том, что заявленный объект не может быть признан техническим решением, т. е. изобретением. При возникновении подобных ситуаций следует направить заявителю запрос или уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта с соответствующими доказательствами того, что объект не является изобретением. В запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке документов заявки (формулы и описания), если такая корректировка не приведет к изменению заявки по существу. Следует, однако, иметь в виду, что окончательное решение вопроса о том, заключается ли предложенное решение только в представлении информации, принимается по результатам проверки, проведенной в соответствии с положением абзаца четвертого *подпункта 1 пункта 24.5 Регламента ИЗ*, предусматривающего проверку принципиальной патентоспособности с учетом выбранного прототипа (см. также пункт **3.3.4** настоящего Руководства).

3.3.4. В настоящем пункте показаны некоторые характерные особенности объектов, которые не могут быть признаны изобретениями в смысле *пункта 5 статьи 1350 Кодекса* в случаях, когда все признаки, отличающие заявленный объект от его прототипа, являются характерными для какого-либо объекта (объектов), указанного в этом пункте.

В случаях, когда отличительные от прототипа признаки невозможно однозначно отнести к характерным для указанных объектов, следует учитывать характер задачи, на решение которой направлены эти отличительные признаки, и характер результата, на достижение которого они влияют.

Такой подход при проверке по основанию, установленному *пунктом 5 статьи 1350 Кодекса*, упомянут в пункте **3.3.2** настоящего Руководства и предусмотрен *подпунктом (1) пункта 24.5 Регламента ИЗ*.

Применение рассматриваемого подхода, как правило, не вызывает затруднений, поскольку такая проверка проводится одновременно с проверкой требований, предъявляемых к формуле изобретения, проводимой в соответствии с *подпунктом (4) пункта 24.4 Регламента ИЗ*, в ходе которой целесообразно принимать во внимание рекомендации, содержащиеся в пункте **2.4** настоящего Руководства.

Общая рекомендация состоит в том, что следует проявлять осторожность при отнесении признаков к категории характерных для объектов, перечисленных в *пункте 5 статьи 1350 Кодекса*, чтобы не отнести к указанной категории признаки, «внешне похожие» на таковые, а на самом деле влияющие на достижение технического результата.

Приведенная рекомендация связана с тем, что одни и те же признаки могут влиять как на достижение технического результата, так и на достижение нетехнического результата. Это можно проиллюстрировать на примере керамического изделия, выполненного из керамической массы, имеющего перфорированную отверстиями поверхность, отличающегося тем, что в отверстия пропущено минеральное волокно в виде нити, с образованием стежков.

Достижимый результат, указанный заявителем, заключается в повышении художественной выразительности изделия, т. е. направлен на удовлетворение эстетических потребностей. При таком результате отличительные признаки «в отверстия керамического изделия пропущено минеральное волокно в виде нити с образованием стежков» следует отнести к признакам, характеризующим решения, касающиеся только внешнего вида изделия и направленным на удовлетворение эстетических потребностей.

Вместе с тем, если бы заявителем решалась задача повышения прочности изделия за счет образования оплетки керамического изделия, выполненной из минеральных нитей, предложенный способ мог бы быть признанным техническим решением.

Ситуация, когда отличительные от прототипа признаки «внешне похожи» на признаки, характерные для объектов, не являющихся изобретениями, но таковыми не являются, нередко связана с математическими зависимостями.

При проверке принципиальной патентоспособности заявленных в качестве изобретений объектов, охарактеризованных формулами, в которых единственным отличительным признаком является математическая зависимость, было бы ошибочным без дополнительного анализа делать вывод о том, что такой единственный отличительный признак характерен для математического метода, и поэтому заявленный объект в целом не относится к техническим решениям в соответствии с *пунктом 5 статьи 1350 Кодекса*. Следует помнить, что признаком, характеризующим устройство, может быть взаимосвязь параметров элементов устройства (*подпункт (2) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*), а признаком способа – характеристика приспособлений, элементов, оборудования (в том числе включающая взаимосвязь параметров) или условия осуществления действий (*подпункт (8) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*), которые могут быть выражены в виде математической зависимости.

Для того чтобы определить, является ли приведенная в формуле изобретения математическая зависимость характеристикой самостоятельного объекта, не являющегося изобретением, или эта зависимость является существенным признаком заявленного изобретения, рекомендуется проанализировать параметры, входящие в математическую зависимость. В том случае, когда в зависимости использованы новые по отношению к прототипу параметры, требующие измерения, даже если в формуле изобретения нет отдельного указания на то, что они получены измерением или иным способом, следует признать, что указанная математическая зависимость представляет собой отличительный от прототипа существенный признак. В случае если в зависимости использованы те же параметры, что и в прототипе, можно сделать вывод о том, что по отношению к прототипу изменился только метод математической обработки и что этот метод является математическим методом и поэтому заявленный объект в целом не относится к техническим решениям в соответствии с *пунктом 5 статьи 1350 Кодекса*.

В качестве примера указанной характеристики объекта можно привести формулу изобретения на «Способ подбора лыж, включающий выбор лыж в зависимости от величины прогиба лыж с учетом веса лыжника, отличающийся тем, что величину прогиба вычисляют по формуле $h = 0,6P - 20$, где h – величина искомого исходного прогиба в миллиметрах, P – масса лыжника в килограммах». Несмотря на то что отличительный признак «величину прогиба вычисляют по формуле $h = 0,6P - 20$, где h – величина прогиба в миллиметрах, P – масса лыжника в килограммах» внешне выглядит как признак, характерный для математического метода, для окончательного вывода рекомендуется обратиться к описанию.

В описании указано, что из уровня техники известен способ подбора лыж, выбранный в качестве прототипа, в котором выбор лыж осуществляют следующим образом: лыжи укладывают на ровную площадку (пол) скользящими поверхностями вниз на расстоянии 20 см друг от друга. Лыжник встает на лыжи, а ассистент, помогающий выбрать лыжи, определяет величину остаточного прогиба. Если она составляет не менее 4–5 см, значит, жесткость лыж достаточна.

Таким образом, в известном способе о пригодности лыж судят по остаточному прогибу лыж под воздействием массы лыжника. При создании изобретения заявителем решалась задача упрощения выбора лыж.

В заявленном решении о пригодности лыж судят по другим параметрам – исходному прогибу (прогибу ненагруженных лыж) и массе лыжника. Таким образом, при решении задачи, заключающейся в упрощении выбора лыж, была найдена взаимосвязь не использовавшихся ранее в аналогичных способах измерения параметров, в связи с чем следует признать, что математическая зависимость является не самостоятельным объектом, а существенным признаком, характеризующим изобретение, предполагающим осуществление операции измерения массы лыжника.

Однако если бы из уровня техники был известен способ подбора лыж по исходному прогибу и массе лыжника, в котором такое суждение выносилось бы, например, на основании таблиц или графика, то заявленный способ отличался бы от известного лишь математическим методом обработки данных, и поэтому следовал бы вывод о том, что заявленный способ не соответствует условию «техническое решение».

В качестве характеристики объекта, относящегося к методам хозяйственной деятельности, можно привести пример формулы на «Способ рекламирования товаров и услуг, в котором систему визуально-звукового представления информации размещают в аптеке и воспроизводят информацию о товарах медицинского назначения и услугах медицинского характера во время работы аптеки».

Прототипом является способ рекламирования товаров и услуг, согласно которому воспроизводят информацию о товарах и услугах с помощью системы визуально-звукового представления информации. Отличительными от прототипа признаками в данном случае являются следующие:

- систему визуально-звукового представления информации размещают в аптеке;
- информацию о товарах медицинского назначения и услугах медицинского характера воспроизводят во время работы аптеки.

Указанные признаки касаются более рационального размещения оборудования и уточнения вида рекламируемой информации. Эти признаки нацелены на более рациональное использование средства рекламы в целях увеличения объемов продаж товаров и услуг медицинского назначения. Результат достигается за счет более рациональной организации рекламы без изменения используемых для ее осуществления средств, не направлен на решение технической проблемы и носит нетехнический характер.

Такого рода признаки и результат являются характерными для методов хозяйственной деятельности.

В качестве характеристики другого объекта, относящегося к представлению информации, можно отнести, предложение, касающееся размещения рекламной информации на поручнях эскалатора метро и сформулированное как «Поручень эскалатора метрополитена, отличающийся тем, что на нем размещена рекламная информация». Этот объект не может быть отнесен к изобретениям не только потому, что отличительный признак имеет «нетехнический характер», но и потому, что при таком отличительном признаке предложение в целом создает нетехнический результат (заключающийся только в получении указанной информации пассажирами).

Если наряду с признаками, характерными для объектов, которые не являются изобретениями, совокупность отличительных от прототипа признаков включает один или несколько признаков, характерных для технических решений, считается, что формула изобретения, предложенная заявителем, содержит изобретение, в отношении которого должна быть проведена проверка его соответствия условиям новизны, изобретательского уровня и промышленной приме-

нимости.

При проведении информационного поиска может быть выявлен аналог, более близкий чем указанный заявителем. В этом случае проверка соответствия заявленного в качестве изобретения объекта требованиям, предусмотренным *пунктом 5 статьи 1350 Кодекса*, проводится повторно.

3.3.5. В некоторых случаях возникают затруднения, связанные с отнесением заявленного объекта конкретно к правилам и методам игр или к интеллектуальной или хозяйственной деятельности, поскольку признаки заявленного объекта носят черты нескольких не являющихся изобретениями объектов. Например, предложен способ обучения, заключающийся в использовании обучающимся комплектов демонстрационных средств, состоящих из иллюстративного материала в виде карточек с изображениями, отличающийся тем, что на изображениях представлены строительные операции, а обучающийся присваивает карточкам порядковые номера и расставляет их в соответствии с очередностью выполнения строительных операций в технологическом процессе, затем называет каждую строительную операцию, после чего дает название каждому элементу, изображенному на иллюстрации. Заявленный объект представляет собой деловую игру, направленную на обучение методам хозяйственной деятельности.

В такой ситуации допускается отнесение заявленного объекта как такового к двум и более объектам, исключенным из правовой охраны в качестве изобретений в соответствии с *подпунктом 4 пункта 5 статьи 1350 Кодекса*, с приведением соответствующих обоснований. Например, предыдущий пример представляет собой объект, охарактеризованный признаками двух объектов, не являющихся изобретениями: правилами и методами как интеллектуальной, так и хозяйственной деятельности.

3.4. Если в результате проведенной проверки установлено, что заявленный объект является техническим решением и может быть признан изобретением, следует убедиться в том, что заявленное техническое решение не относится к решениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения (*пункт 6 статьи 1350 Кодекса*). К таковым относятся:

- 1) сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
- 2) топологии интегральных микросхем.

Под сортом растения понимают совокупность растений, созданных в результате селекции, которые обладают определенными передающимися по наследству морфологическими, биологическими и другими признаками и свойствами, которые отличают эту совокупность растений от других растений того же вида.

Под породой животного понимают созданную человеком многочисленную группу животных, которая обладает общим происхождением, физиологическими и морфологическими особенностями, сходным фенотипом, который обусловлен наличием идентичных аллелей, их определенной частотой, степенью гомо- или гетерозиготности.

Биологические способы получения сортов растений и пород животных также не могут получить охрану в качестве изобретения. Под биологическим способом понимают процесс получения сорта растения и породы животного в том случае, если он состоит из полностью естественных явлений, таких как скрещивание и селекция.

Например, способ межпородного скрещивания или выборочного размножения, который состоит только из отбора и сведения с теми животными, которые имеют определенные особенности, будет считаться биологическим.

В то же время способ ухода за растениями и животными, в результате которого достигается, например, повышение урожайности растений или повышения удойности животных, может получить патентную охрану в качестве изобретения, поскольку биологические процессы протекают под воздействием технических средств.

Такой же подход применяется, если на растение или животное воздействуют техническими (химическими, радиационными и др.) средствами. Так, например, способу стимулирования роста растения может быть предоставлена охрана в качестве изобретения в том случае, если стимулирование роста вызвано обработкой почвы техническими средствами.

Техническому решению, в формуле изобретения которого не заявлены определенный сорт растения или порода животного, может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения даже в том случае, если оно может охватить определенный вид растения или животного. Такая формула изобретения не может рассматриваться как формула изобретения на конкретный сорт растения или порода животного.

Следует обратить внимание на то, что независимо от способа получения (технического или биологического) сорта растений или породы животных исключаются из охраны в качестве изобретений. Например, сорт растения или порода животного, даже если они получены путем использования рекомбинантной геномной технологии, не смогут получить охрану в качестве изобретения, поскольку сорта растений и породы животных исключены из охраны в качестве изобретения.

Что касается микробиологических продуктов, полученных микробиологическим способом, то при рассмотрении данных изобретений необходимо учитывать следующее.

Микробиологический способ означает любой процесс, который выполняется с использованием микробиологического материала или в результате которого получают микробиологический материал. Следовательно, термин «микробиологический способ» должен интерпретироваться как охватывающий не только процессы с использованием микробиологического материала, но и процессы, в результате которых получают этот материал, например методом геномной инженерии. То есть процесс должен состоять как из микробиологических, так и из не микробиологических этапов.

Продукт микробиологического способа также может быть патентоспособным. Размножение самого микроорганизма должно быть рассмотрено как микробиологический процесс, следовательно, микроорганизм сам по себе также может получить охрану в качестве изобретения, так как он является продуктом, полученным в результате осуществления микробиологического способа.

Термин «микроорганизм» охватывает дрожжи, бактерии, высшие грибы, актиномицеты, бактериофаги, одноклеточные водоросли, вирусы, простейшие и т. д. К микроорганизмам приравниваются линии клеток растений, животных, в том числе перевиваемые соматические клеточные линии позвоночных.

Необходимо также обратить внимание на то, что сорт растения или порода животного, даже если они получены посредством микробиологического способа, не может получить охрану в качестве изобретения.

В случае микробиологических процессов особое внимание должно уделяться требованию осуществимости, которое связано с условием патентоспособности «промышленная применимость». Осуществимость таких технических решений гарантируется депонированием биологического материала (*подпункт (3) пункта 10.3 Регламента ИЗ*), что обеспечивает возможность взятия образцов.

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что перечень результатов интеллектуальной деятельности, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения, установленный пунктом 6 статьи 1350 Кодекса, является исчерпывающим (закрытым). Таким образом, вывод о том, что заявленному решению не может быть предоставлена правовая охрана в качестве изобретения, может быть подтвержден только обоснованием того, что заявленное техническое решение относится к одному из объектов, указанных в пункте 6 статьи 1350 Кодекса.

Заявленное решение относится к объектам, указанным в пункте 6 статьи 1350 Кодекса, в том случае, когда все признаки заявленного решения, которыми оно охарактеризовано в формуле заявителя, включая родовое понятие, или только родовое понятие, являются признаками этих объектов.

В последнем случае речь идет о том, что родовое понятие не соответствует сущности заявленного изобретения. Если описание позволяет внести соответствующее изменение в родовое понятие, то возможно исправление указанной ситуации. Например, если заявлена формула изобретения «Топология интегральной микросхемы, содержащая герметичный полимерный корпус и расположенные в нем кристалл, выводы и соединения кристалла с выводами, отличающаяся тем, что полимерный корпус выполнен как минимум двухслойным, кристалл и выводы расположены в первом и во втором слоях, а соединения кристалла с выводами расположены во втором слое», можно предложить заявителю изменить родовое понятие на «микросхему», что позволит сделать вывод о том, что заявленный объект не относится к объектам, указанным в пункте 6 статьи 1350 Кодекса.

В отношении перечисленных в данном пункте объектов Кодекс не содержит утверждения, что они не считаются изобретениями. Действительно, эти решения, в частности топологии интегральных микросхем, могут иметь не вызывающий сомнений технический характер и соответствовать понятию «изобретение». Тем не менее таким решениям не предоставляется охрана в рамках патентного права потому, что они охраняются в рамках другого специального законодательства.

3.5. Если в результате проверки принципиальной патентоспособности заявленного в качестве изобретения объекта будет установлено, что в том виде, как объект выражен в формуле, предложенной заявителем, его можно признать техническим решением, т. е. изобретением, в отношении такого объекта проводятся информационный поиск и дальнейшая проверка его патентоспособности.

Но если после проведенного информационного поиска совокупность отличительных признаков будет уточнена, следует заново провести полную проверку принципиальной патентоспособности в отношении уточненной формулы изобретения и продолжить экспертизу заявленного объекта как технического решения только в случае положительного результата этой повторной проверки.

В отношении принципиально непатентоспособного объекта принимается решение об отказе в выдаче патента с соблюдением предусмотренных Кодексом и Регламентом ИЗ административных процедур взаимодействия с заявителем.

4. ПРОВЕРКА ИЗОБРЕТЕНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЮ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ»

4.1. Условие патентоспособности «промышленная применимость»

Определение промышленной применимости содержится в *пункте 4 статьи 1350 Кодекса*: «Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере».

Данное определение не дает оснований ни для проверки наличия у изобретения преимуществ по сравнению с другими средствами такого же назначения, ни для оценки наличия общественной потребности в данном средстве, т. е. целесообразности использования изобретения как такового, и предполагает лишь принципиальную пригодность его для использования в какой-либо из отраслей деятельности.

При таком понимании рассматриваемого требования не должен возникать и вопрос о возможных масштабах использования изобретения для признания его промышленно применимым: этому требованию могут соответствовать и изобретения, которые реализуемы лишь однократно в специфических, неповторимых условиях, например при восстановлении частично разрушенного сооружения с конкретным характером повреждений, подъеме конкретного затонувшего судна.

4.2. Условия, выполнение которых необходимо для соответствия изобретения требованию промышленной применимости

4.2.1. Согласно *подпункту (2) пункта 24.5.1 Регламента ИЗ* для признания изобретения промышленно применимым необходимо выполнение следующей совокупности условий:

– в описании изобретения, содержащемся в заявке на дату подачи (а если на эту дату заявка содержала формулу изобретения, то в описании или формуле), содержится указание назначения заявленного изобретения;

– заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в указанных документах и чертежах или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения;

– в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

4.2.2. Существует ошибочное представление, что проверка промышленной применимости вообще не нужна, так как объект, назначение которого неизвестно, не будет востребован, а патент на неосуществимое или неработоспособное изобретение якобы невозможно нарушить, в силу чего в случае выдачи патента на изобретение, не являющееся промышленно применимым, якобы не будут затронуты интересы третьих лиц. Но это не так.

Пусть, например, для какого-либо признака, сформулированного на функциональном уровне, заявитель не раскрыл элемент, способный его реализовать, и такой элемент не известен из уровня техники. Тем не менее заявителю выдан патент на заявленное им средство с формулой, содержащей такой элемент. После публикации сведений об изобретении другое лицо может, проявив изобретательность, самостоятельно создать подходящий элемент. Оно может даже получить патент, относящийся к тому же средству, что и предыдущий патент, отличающемуся от него раскрытием конструкции упомянутого элемента. Но это лицо не сможет использовать свое изобретение без согласия обладателя предыдущего патента, выданного на изобретение, степень раскрытия которого была недостаточна для осуществления. Аналогичная ситуация будет иметь место, если выдан патент на средство, которое осуществимо, но не способно реализовать заявленное назначение вследствие отсутствия одного или нескольких необходимых для этого признаков. Если другое лицо, которое самостоятельно дополнило такое средство недостающими признаками, будет использовать его, обладатель патента сможет предъявить к этому лицу претензии как к нарушителю патента, несмотря на отмеченную «ущербность» данного патента. Вы-

дача патента на объект, назначение которого в заявке не указано, хотя и менее вероятно, но если произойдет, то приведет к аналогичным последствиям в случае установления другим лицом утилитарных свойств этого объекта.

Единственным, основанным на *Кодексе* выходом из таких ситуаций окажется оспаривание предыдущего патента. Приведенные примеры показывают неправильность точки зрения о безобидности ошибок эксперта, приводящих к выдаче патента на изобретение, не соответствующее условию промышленной применимости, в частности, вследствие неосуществимости или нероботоспособности заявленного средства.

4.3. Проверка указания предназначенности заявленного изобретения

При проверке выполнения первого условия, т. е. наличия в материалах заявки указания назначения заявленного изобретения, возможно возникновение вопросов о следующем:

- предусмотрено ли вообще использование заявленного изобретения в какой-либо из отраслей деятельности, т. е. указано ли заявителем его назначение;
- существует ли реальная потребность в средстве такого назначения.

Ответ на первый вопрос для признания изобретения промышленно применимым, как следует из приведенной в *пункте 24.5.1 Регламента ИЗ* формулировки проверяемого условия, должен быть положительным.

Так, например, новое химическое вещество без указания его назначения, утилитарных свойств не может быть отнесено к промышленно применимому. Установление же возможной сферы использования этого вещества в утилитарных целях впоследствии, когда сведения о нем станут общедоступными, может оказаться патентоспособным изобретением.

Аналогичный вывод о несоответствии условию промышленной применимости следует сделать и в отношении способа получения нового химического вещества неизвестного назначения.

Однако, если заявлен новый способ получения известного вещества, в отношении которого уже проводятся исследования свойств и поиски сферы коммерческого использования, можно признать наличие промышленной применимости, поскольку этот способ ориентирован на получение продукта, имеющего потребителя. Так, например, мог бы быть признан промышленно применимым способ получения известного радиоактивного изотопа, который пока сам применяется только в исследовательских целях.

Что же касается второго вопроса, то в *пункте 4.1* уже было отмечено, что не предусмотрена оценка фактического наличия потребности в средстве заявленного назначения. Поэтому было бы ошибочным, например, мнение о невозможности признать промышленно применимым заявленный усовершенствованный паровоз, основанное на том, что строительство новых паровозов не предполагается, а ранее построенные паровозы выводятся из эксплуатации.

Если указанное заявителем назначение является необычным, даже экзотическим, тоже не следует подвергать сомнению промышленную применимость. Изобретатель, предложивший средство необычного, но указанного им назначения, должен быть поощрен за выявление новой потребности одновременно с созданием средства для ее удовлетворения.

Нет также оснований относить к промышленно неприменимым изобретения, направленные на создание средств с необычным сочетанием уже известных функций, например лестница-стремянка – тележка, книжная полка – ящик для рыболова.

4.4. Проверка осуществимости заявленного изобретения

4.4.1. Второе из предусмотренных *пунктом 24.5.1 Регламента ИЗ* условий, которое кратко можно назвать условием осуществимости изобретения, вытекает непосредственно из определения промышленной применимости, приведенного в *пункте 4 статьи 1350 Кодекса*. Оно дополнительно усиливается требованием к описанию изобретения, содержащимся в *пункте 2 статьи 1375 Кодекса*, согласно которому описание должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления.

Основной принцип оценки осуществимости – для каждого из признаков должно быть ясно, как может быть получен его материальный эквивалент. Это не означает, что такая ясность должна вытекать непосредственно из формулы. Оценивать достаточность раскрытия изобретения нужно на основании заявки в целом, включая описание, формулу и чертежи, если таковые имеются. Формула изобретения может содержать признаки, сформулированные на уровне функционального обобщения, свойства в виде термина, охватывающего разные формы выполнения. Описание же должно подтверждать, что за таким признаком стоят или могут стоять соответствующие материальные средства.

Так как проверка соответствия условиям патентоспособности осуществляется специалистом в области техники, не следует требовать от заявителя представления сведений общетехнического характера, которые доступны из учебников и другой справочной технической литературы.

Обычно приведение одного примера осуществления изобретения считается достаточным. Но когда пункты формулы охватывают более широкую область, описание не будет удовлетворять требованию *пункта 2 статьи 1375 Кодекса*, если только в описании не предоставлено множество примеров или не описаны альтернативные осуществления или варианты, которые распространяются на всю область, охваченную пунктами формулы. Иногда даже очень обширная область достаточно иллюстрируется ограниченным числом примеров или даже одним примером. В таких случаях заявка должна содержать в дополнение к примерам достаточные сведения, которые позволят специалисту в области техники, используя свои общие знания, осуществить изобретение во всем заявленном объеме без особого затруднения и без изобретательской деятельности. Однако если эксперт в состоянии обосновать, что заявка недостаточно раскрывает изобретение, то бремя доказывания того, что изобретение может быть осуществлено во всем заявленном объеме, лежит на заявителе.

Возможны различные варианты такого подтверждения, рассматриваемые ниже. Их объединяет подход, заключающийся в том, что проверка условия осуществимости при оценке промышленной применимости заявленного изобретения сводится к установлению возможности создания материального средства, воплощающего в себе изобретение, на основе не только информации, содержащейся непосредственно в документах заявки, но и всех знаний, предшествующих дате приоритета изобретения.

4.4.2. Наиболее ясен случай, когда средство известно как таковое из источников, опубликованных до даты приоритета. В заявке имеется либо ссылка на источник (или несколько источников), в котором (которых) для каждого из признаков изобретения описано средство, либо признаки выражены настолько часто употребляемыми терминами, что в такой ссылке нет необходимости (например, речь идет о признаке «усилитель», а из контекста ясно, что говорится об усилителе электрических сигналов, тип и параметры которого могут быть выбраны при конструировании).

4.4.3. Возможен также случай, когда приемлемое средство описано в самой заявке. Если при этом такое средство, являющееся материальным эквивалентом признака, известно и из опубликованных источников, то данный случай совпадает с предыдущим. Обычно же средство

описывается в самой заявке тогда, когда оно не описано в приемлемом виде в опубликованных до даты приоритета источниках.

Предположим, что впервые заявлено судно на воздушной подушке и неизвестны средства для ее создания. Заявитель сам разработал такое средство, но считает нецелесообразным включать его признаки в независимый пункт формулы изобретения, характеризующий судно в целом, так как это излишне ограничит объем изобретения: для судна в целом существенно наличие воздушной подушки, а не то, как именно ее создают. Охарактеризовав конструкцию средства для создания воздушной подушки в первоначально представленном описании, заявитель подтвердит осуществимость изобретения.

4.4.4. Следующим является случай, когда средство неизвестно, но оно относится к такому классу, для которого известны правила и методы, с помощью которых средство может быть получено по предъявляемым к нему требованиям.

Если такое условие выполняется, то отсутствие в самой заявке сведений о средстве, хотя и является дефектом описания изобретения, не может быть причиной признания изобретения промышленно не применимым. Чаще всего это имеет место при представлении в заявке на уровне функционального обобщения логических, вычислительных и других подобных им блоков, которые могут быть синтезированы с помощью методов, известных до даты приоритета изобретения.

(1) Рассмотрим следующий пример.

Для повышения надежности функционирования системы, содержащей сложный агрегат, ее предложено дополнить резервным агрегатом, тремя датчиками функционирования основного агрегата и блоком управления отключением основного и включением резервного агрегата. Входы этого блока подключены к выходам датчиков функционирования основного агрегата, а выходы – к соответствующим коммутационным средствам. Названные признаки включены в независимый пункт формулы изобретения, в котором охарактеризована также функция упомянутого блока управления. Последняя сформулирована с помощью оборота вида: «выполнен с возможностью формирования сигналов отключения основного агрегата и включения резервного агрегата при отсутствии сигналов нормального функционирования на выходах по меньшей мере двух указанных датчиков».

В заявке не раскрыта внутренняя структура блока управления отключения основного и включения резервного агрегата, а эксперт не обнаружил в известных ему источниках сведений о конструктивном выполнении блока с описанной в заявке функцией. Заявитель в ответе на запрос тоже не смог подтвердить известность конструктивного выполнения блока с именно такой функцией, однако указал, что этот блок относится к цифровым комбинационным автоматам, для которых известны методы синтеза их структуры по содержательному описанию функции. Он сослался на книгу, подписанную в печать ранее даты приоритета заявленного изобретения, и показал, что содержащихся в заявке сведений о функции блока, заключающейся в том, что сигнал отключения не формируется до тех пор, пока по крайней мере два датчика подтверждают нормальное функционирование основного агрегата, достаточно для синтеза его структуры по описанным в этой книге правилам. В качестве примера результата синтеза он представил схему, составленную из элементов И-НЕ.

При таком характере представленных заявителем сведений их следует рассматривать как разъясняющие, уточняющие заявку и доказывающие соответствие заявленного изобретения условию промышленной применимости. Поэтому, если заявитель не предложил ввести в формулу изобретения признаки, конкретизирующие внутреннюю структуру блока управления отключением основного и включением резервного агрегата (отсутствующие в первоначальных документах заявки), то дополнительные материалы, содержащие указанные признаки, не изменяют сущ-

ность изобретения. Вместе с тем во введении таких признаков в формулу нет необходимости, поскольку для данного изобретения оказалась существенной лишь функция блока управления отключением основного и включением резервного агрегата.

(2) Если же в ситуации, подобной рассмотренному выше примеру, заявитель в ответе на запрос представил необходимые сведения, базирующиеся на источниках, ставших общедоступными не до даты приоритета, а на эту дату или позднее (или заявитель пришел к ним самостоятельно), то такие сведения нельзя признать подтверждающими промышленную применимость заявленного изобретения по причине недостаточного его раскрытия на испрашиваемую дату приоритета.

Следует обратить внимание на то, что в данной ситуации, как и в предыдущей, представленные заявителем дополнительные материалы, впервые раскрывающие сведения, необходимые для осуществления изобретения, не содержат новых существенных признаков. Однако, в отличие от предыдущей ситуации, отсутствие в документах заявки таких сведений, хотя и не относящихся к существенным признакам, препятствует осуществлению изобретения и признанию его промышленно применимым на дату приоритета.

(3) Отметим, что обсуждаемый случай (характеризующийся тем, что приемлемое средство отсутствует среди известных, но оно относится к такому классу, для которого известны правила и методы, с помощью которых нужное средство может быть получено по предъявляемым к нему требованиям) встречается чаще, чем может показаться, в особенности, когда речь идет о средствах с присущими им определенными количественными признаками. Чаще всего средства именно с теми количественными характеристиками, которые нужны, неизвестны, но известны общие принципы, руководствуясь которыми данные средства можно получить.

Например, один из признаков способа сформулирован как выделение из большого количества шариков таких, диаметр которых заключен между 1,7 и 2,4 мм. Отсутствие в заявке сведений о соответствующих средствах не будет основанием для отрицания промышленной применимости, так как хотя и нет известных средств для выделения шариков с диаметром именно в таком интервале, но существуют методы, с помощью которых это можно сделать. В частности, можно отбирать шарики вручную, измеряя диаметр каждого из них, а если это неприемлемо по каким-либо причинам, можно просеять шарики последовательно через два сита, у одного из которых размер ячеек будет равен большему диаметру, а у другого – меньшему.

(4) Аналогичный подход применяется и к оценке осуществимости изобретений, относящихся к химическим веществам. Если в заявке не описан способ получения вещества и этот способ нельзя представить на основании сведений о самом веществе (с учетом его структуры, элементного состава и т. п.), то изобретение нельзя признать осуществимым и промышленно применимым на дату приоритета.

(5) При чрезмерно обобщенной характеристике признаков изобретения в сочетании с отсутствием в описании примеров конкретного выполнения может иметь место недостаточное раскрытие изобретения. Так, если в условиях рассмотренных выше примеров с основным и резервным агрегатами предположить, что не охарактеризована конкретно функция «блока управления отключением основного и включением резервного агрегата» и что для признака с такой формулировкой не подтверждена известность соответствующего материального эквивалента – блока, имеющего входы и выходы для осуществления описанных в формуле связей, то содержащихся в заявке сведений недостаточно для того, чтобы сформулировать задачу синтеза и произвести его.

В данном случае имеет место дефект характеристики существенного признака, устранение которого заявителем в ходе переписки по заявке привело бы к появлению признака, не содержащегося в первоначальных документах. Этот признак, конкретизирующий функцию блока, подлежал бы включению в формулу изобретения, вследствие чего дополнительные материалы, в

которых он впервые приведен, должны быть признаны изменяющими сущность изобретения. Такие материалы нельзя принять во внимание при дальнейшем рассмотрении заявки, а первоначально заявленное изобретение нельзя признать промышленно применимым на дату приоритета⁶.

4.4.5. Случай, когда правило (метод), с помощью которого может быть получено приемлемое средство, являющееся материальным эквивалентом признака, дано в документах заявки, рассмотрим на следующем условном примере.

В составе заявленного устройства указан блок, на который возложена задача реагировать на каждый 13-й импульс входного электрического сигнала появлением импульса на выходе. Предположим, что заявитель не привел в заявке никаких сведений о возможном конкретном конструктивном выполнении этого блока, а среди известных средств нет способных реализовать именно такую функцию. Не помогает и поиск методов построения подходящих средств: известны методы построения делителей частоты, но они применимы лишь в случае следования входных импульсов строго периодически с постоянной частотой, а выполнение этого требования в конкретных условиях работы обсуждаемого блока не гарантировано.

Минимум информации в документах заявки в данном условном примере, достаточный для признания устройства осуществимым, мог бы заключаться, в частности, в описании возможного алгоритма работы упомянутого блока, например, заключающегося в подсчете поступающих на вход импульсов, формировании импульса на выходе после подсчета каждого 13-го, затем в возобновлении счета и т. д. (в условиях рассматриваемого примера предполагается, что наличия сведений о таком алгоритме достаточно для определения внутренней структуры блока в виде последовательно соединенных счетчика импульсов, порогового элемента, настроенного на число 13, и генератора одиночных импульсов, причем выход порогового элемента соединен также со входом установки счетчика на нуль).

Аналогично для устройства, предполагающего использование программируемого многофункционального средства, минимумом информации также может служить алгоритм его работы, например, в виде блок-схемы, или другие вспомогательные материалы, которые полезны для лучшего понимания изобретения специалистом, имеющим общие программные навыки, но не обязательно знающим какой-либо специальный язык программирования. Наряду с алгоритмом допустимы краткие выдержки из программ, написанных на обычно используемых языках программирования, если они служат для иллюстрирования осуществления и применения изобретения. Только лишь тексты программ на языках программирования не могут служить единственным раскрытием изобретения.

4.5. Особенности проверки реализации указанного заявителем назначения при осуществлении изобретения

4.5.1. Положительного вывода о возможности осуществления, т. е. создания материального средства, воплощающего в себе заявленное изобретение, недостаточно для признания его промышленно применимым. Это средство, как особо подчеркнуто в *пункте 24.5.1 Регламента ИЗ*, должно быть способно реализовать указанное в заявке назначение. Оценка соответствия требованию промышленной применимости с точки зрения этой его составляющей направлена на проверку того, нет ли технических ошибок, обуславливающих неработоспособность устройства, невозможность требуемого протекания способа и т. п.

⁶ Согласно *пункту 2 статьи 1381 Кодекса* заявитель имеет право оформить эти дополнительные материалы в виде самостоятельной заявки с сохранением приоритета по дате поступления дополнительных материалов, если основанная на них новая заявка будет подана в течение трех месяцев со дня получения заявителем уведомления о невозможности принять дополнительные материалы к рассмотрению.

Вывод о невозможности реализации указанного назначения изобретения может быть сделан тогда, когда изобретению присущ фундаментальный недостаток, который не позволяет при осуществлении изобретения реализовать указанное назначение. Следует обратить внимание на следующие две возможные ситуации.

Первой является ситуация, когда реализация указанного в заявке назначения зависит от случая. Примером, когда может возникнуть такая ситуация, является микробиологический процесс, связанный с мутацией. Такую ситуацию нужно отличать от случаев, когда назначение при осуществлении изобретения реализуется, даже если это сопровождается определенным процентом неудач, брака, например, при изготовлении полупроводниковых компонентов. Если достаточное количество годных изделий может быть легко выделено на конечном этапе производственного процесса путем неразрушающего контроля, не следует ставить вопрос о невозможности реализации назначения.

Второй ситуацией является такая, когда реализация указанного назначения изобретения в принципе невозможна, так как обоснование возможности осуществления изобретения в описании изобретения противоречит известным законам природы и представлениям современной науки о таковых, раскрытым в изданиях РАН, изданиях, рецензируемых РАН, изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется на сайте ВАК (см. пункт 2.3.2 настоящего Руководства) (далее – обоснования, противоречащие известным законам природы и научным знаниям). Примером может являться описание работы вечного двигателя в заявке на изобретение.

Такие изобретения могут быть охарактеризованы признаками, выраженными как научными терминами, так и с использованием терминов и сокращений, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным. Проверка соблюдения требований, предъявляемых к терминам, примененным в формуле изобретения, осуществляется в порядке, предусмотренном *пунктом 10.8 (4) Регламента ИЗ* (см. также пункт 2.3.2 настоящего Руководства). Если заявитель не скорректирует формулу изобретения, содержащую ненаучные термины, заявка признается отозванной.

Более сложная ситуация возникает, когда заявленное решение охарактеризовано с использованием научных терминов, однако обоснования возможности его осуществления с реализацией указанного назначения, по мнению эксперта, противоречат известным законам природы и научным знаниям.

Не исключен также случай, когда заявитель в разделе описания «Осуществление изобретения» раскрывает средства и методы для реализации признака формулы, но при этом предложенное заявителем обоснование их физической сущности также не соответствует известным законам природы и научным знаниям.

Например, заявлен «Способ определения состояния здоровья человека, характеризующийся тем, что производят оценку физических свойств фотографии человека с использованием маятника, выполненного в виде нити с грузом, который располагают над фотографией, и осуществляют замер амплитуды маятника в момент приближения его к фотографии, при этом о состоянии здоровья судят по измеренной амплитуде маятника».

Заявитель утверждает, что все фотографии обладают некими свойствами, взаимосвязанными с состоянием здоровья человека, запечатленного на фотографии, и воздействуют на окружающую среду. В заявленном способе предлагается оценить силу этого воздействия в соответствии с величиной амплитуды маятника.

Однако в соответствии с представлениями современной науки, раскрытыми в изданиях РАН, нельзя признать, что признак, касающийся замера амплитуды раскачивающегося маятника

в момент приближения маятника к фотографии в контексте формулы изобретения отражает объективные физические явления.

Маятник, расположенный над объектом исследования, может раскачаться только под действием внешних сил. При этом не только маятник, но и любое физическое тело не может прийти в движение под действием одних лишь внутренних сил. Если маятник начал качаться, значит на него подействовала внешняя сила. Такая сила может быть обусловлена действием на груз физического поля – магнитного, электрического, гравитационного. Описанные в литературе случаи демонстрации раскачивания маятника в руке оператора (так называемого «биолокатора»), осуществляющего «биолокационное зондирование», объясняются тем, что на тот или иной фактор внешней среды реагирует сам оператор (в том числе бессознательно).

В настоящее время подобные решения отнесены в научно-технической литературе к ненаучным. С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что предложенными методами и средствами оценка физических свойств фотографии человека невозможна, и, следовательно, заявленное изобретение не соответствует условию промышленной применимости.

Положения абзаца первого *пункта 10.7.4.5 Регламента ИЗ* обязывают заявителя представлять сведения, показывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

Рекомендуется критически оценивать приведенные заявителем сведения. Необходимо проверить, не противоречат ли представленные обоснования известным законам природы и научным знаниям, а полученные в ходе эксперимента данные – указанным законам и принципам построения эксперимента. Если эксперт имеет убедительные доказательства невозможности осуществления изобретения с реализацией указанного заявителем назначения, следует сделать вывод о несоответствии изобретения условию «промышленная применимость». Характер предъявляемых заявителю требований рассмотрен в пункте **4.5.2** настоящего Руководства.

4.5.2. Необходимо учитывать, что в формуле изобретения, относящегося к известному продукту или способу, не требуется приведение всех неотъемлемо (имманентно) присущих ему признаков за исключением тех, на изменение которых направлено изобретение. Например, если заявлено изобретение «Велосипед», направленное на усовершенствование рамы велосипеда, упоминать в формуле о наличии колес не обязательно.

При проверке возможности реализации назначения целесообразно учитывать, что заявитель может вносить усовершенствования в определенную часть устройства. При этом в формуле заявитель может заявлять само устройство, а не его часть, в которую внесены усовершенствования. В данном случае вывод о невозможности реализации назначения на основании того, что в формуле изобретения есть только указание на такое устройство, но не перечислены все признаки этого устройства, будет неправильным. Например, если изобретение относится к фотоаппарату, но все усовершенствования относятся к затвору, отсутствие характерных признаков самого устройства (в частности, признаков «линза» и «видоискатель») не означает, что в формуле отсутствуют признаки, которые обеспечивают возможность реализации назначения заявленного изобретения.

Вместе с тем в практике экспертизы встречаются случаи, когда причиной отрицательного вывода при проверке возможности реализации заявленным средством назначения, которое указано заявителем, является неполнота характеристики изобретения, т. е. отсутствие некоторых признаков, необходимых для реализации назначения, несмотря на достаточность содержащихся в заявке сведений для осуществления изобретения в виде материального средства, соответствующего характеристике изобретения. Такой вывод можно признать обоснованным в том случае, если заявителем решается задача расширения арсенала технических средств определенного

назначения или получения таких средств впервые. Технический результат в этом случае состоит в реализации назначения (*подпункт (1.2) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*).

4.5.3. Следует отдельно обсудить вопрос о характере предъявляемых заявителю требований при оценке приводимых им доказательств. Этот вопрос является общим для проверки как промышленной применимости, так и других условий патентоспособности, связанных с оценкой достоверности усматриваемых заявителем свойств, определяющих существенность тех или иных признаков.

Несмотря на то что ответственность за достоверность приводимых сведений в конечном счете лежит на заявителе, с эксперта не снимается ответственность за их проверку в той степени, которая возможна на основании известной информации. Это означает, что эксперт должен потребовать от заявителя дополнительные доказательства, если имеющиеся в заявке не объясняют выявленного им противоречия с известными данными, на которые следует указать в направляемом заявителю запросе. Вместе с тем эксперт не вправе требовать такие доказательства, если он не в состоянии аргументировать свои сомнения ссылками на опубликованные источники и проведенный им с использованием этих источников анализ функционирования устройства, протекания способа и т. п. Такие не аргументированные сомнения разрешаются в пользу заявителя.

Пусть, например, предложен способ получения окрашенных меха и шерсти, связанный с добавлением в корм животных определенных веществ. Каким бы сомнительным это предложение ни казалось, нет оснований оспаривать доводы заявителя, если эксперт не может привести базирующиеся на известных знаниях контрдоводы (например, о том, что окраска шерсти определяется генетическими факторами и не подвержена влиянию условий существования).

Рассмотрим другой условный пример.

Предположим, что впервые предложен способ магнитной записи, предусматривающий многократное использование одной и той же пленки с нанесенным на нее ферромагнитным покрытием. Перед повторным использованием пленку предложено размагничивать, однако в заявке не описаны средства для этого. Известных средств для размагничивания пленки – носителя магнитной записи нет (таковы условия примера). Заявитель в ответе на запрос, зная, что новые, описанные им впервые в дополнительных материалах средства не будут приняты во внимание при оценке промышленной применимости, указал на известный прием размагничивания – нагревание размагничиваемого предмета до так называемой точки Кюри – температуры, при которой исчезают магнитные свойства. Эксперт должен был бы принять такие доводы заявителя, если бы не смог обосновать неприменимость этого способа размагничивания ввиду того, что описанная в заявке пленка – носитель магнитной записи при нагревании до температуры, соответствующей точке Кюри ферромагнитного покрытия, будет разрушена.

Изложенное не следует понимать таким образом, что если эксперт, исходя непосредственно из характера заявленного изобретения, установил невозможность его осуществления или невозможность реализации указанного заявителем назначения (например, вечный двигатель, средство для обеспечения безопорного движения посредством взаимных перемещений его внутренних частей) ввиду противоречия общепризнанным фундаментальным законам природы, он тоже должен проводить скрупулезный анализ функционирования заявленного объекта. В подобных случаях эксперт может констатировать отсутствие промышленной применимости заявленного изобретения, ссылаясь на упомянутые фундаментальные общепризнанные законы. В данной ситуации в дальнейшей полемике доказывать свою правоту обязан заявитель, для чего ему необходимо опровергнуть соответствующий общепризнанный фундаментальный закон или доказать неадекватность этого закона условиям использования заявленного изобретения. Если заявителем не представлены такие опровержения или доказательства, эксперт вправе не принимать во внимание доказательства в виде актов испытаний заявленного объекта и иных подобных документов.

Кроме того, при представлении заявителем в качестве доказательства акта испытаний необходимо обратить внимание на то, что именно подтверждает данный акт. Возможны случаи, когда данные акта свидетельствуют о возможности реализации указанного назначения, но из сведений, приведенных в акте испытаний, не следует идентичность заявленного и испытанного средства, указанного в акте.

Важно отметить, что как эксперт, так и заявитель, подкрепляя свои доводы технического или научного характера (например, при отрицании или подтверждении наличия тех или иных эффектов, явлений, обуславливающих работоспособность заявленного объекта) ссылками на опубликованные источники, не обязаны ограничиваться источниками, опубликованными до даты приоритета изобретения. В подобных случаях речь идет не о проверке достаточности содержащихся в заявке сведений (с учетом и предшествовавших ей знаний) для осуществления изобретения, а о доказательстве правоты той или иной стороны. Привлечение для такого доказательства результатов более поздних исследований (не подменяющих собой сведения, необходимые для осуществления изобретения) вполне допустимо.

4.5.4. При проверке промышленной применимости используются главным образом сведения, содержащиеся в разделе описания «Осуществление изобретения».

Регламент ИЗ (подпункт (2) пункта 24.5.1) не исключает, а наоборот, подчеркивает возможность и необходимость в определенных случаях представления заявителем доказательств экспериментального характера. Если о возможности осуществления изобретения и реализации заявляемым средством указанного в заявке назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, то эксперт должен проверить наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, наличие которых предусмотрено *пунктом 10.7.4.5 Регламента ИЗ*.

Экспериментальные данные всегда конкретны, поэтому к экспериментальным доказательствам следует относиться особенно внимательно, когда необходимо убедиться в возможности распространения результатов таких доказательств, представленных примерами, на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения, или на всю сферу использования изобретения при широко сформулированном назначении. Так, если заявлен способ борьбы с вредителями сельскохозяйственных растений, иллюстрируемый экспериментальным примером, относящимся только к одному вредителю и одному виду растений, то такой пример может оказаться недостаточным, если никаких других доказательств заявителем не приведено. Но если указанный пример обосновывает наличие таких присущих заявленному способу факторов, возможность воздействия которых на разных вредителей различных растений известна, то пример достаточен, так как экспериментальное подтверждение требовалось только в отношении указанных факторов.

В *пункте 10.7.4.5 Регламента ИЗ* в числе требований, предъявляемых к разделу описания «Осуществление изобретения», имеется также требование о приведении сведений, подтверждающих возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания «Раскрытие изобретения» при характеристике решаемой задачи. В связи с этим необходимо отметить, что если установлена способность реализации заявленным изобретением при его осуществлении указанного в заявке назначения, но не подтверждена возможность получения упомянутого технического результата, это не является препятствием к признанию изобретения промышленно применимым.

Изложенный подход не распространяется на случай, когда при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые. В этом случае технический результат заключается в реализации предлагаемым средством его назначения (*подпункт (1.2) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*), и

недостижение его означает несоответствие требованию промышленной применимости. Вместе с тем возможен вывод и о том, что не заявлено техническое решение (см. пункт 3.3.1 настоящего Руководства).

4.6. Особенности учета требования Регламента ИЗ о проверке промышленной применимости изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле

4.6.1. На одной из особенностей рассмотренной в пункте 4.4 настоящего Руководства второй составляющей условия патентоспособности «промышленная применимость», которая недостаточно акцентировалась выше, необходимо остановиться отдельно.

Рассмотрим, например, несколько иную ситуацию по сравнению с ситуацией, описанной в подпункте (1) пункта 4.4.4 настоящего Руководства, по отношению к тому же заявленному объекту. В этой ситуации конкретная функция «блока управления отключением основного и включением резервного агрегата» тоже не охарактеризована ни в описании изобретения, ни в формуле, содержащихся в заявке на дату ее подачи, но в описании раскрыта конкретная конструкция данного блока. При этом раскрытие сделано в объеме, позволяющем выполнить блок из известных элементов непосредственно на основании характеристики его конструкции или после применения известных методов для синтеза входящих в него узлов, описанных на функциональном уровне. В данной ситуации можно было бы признать осуществимость заявленного изобретения при условии включения признаков упомянутой конкретной конструкции в независимый пункт формулы, так как после такой коррекции формулы будет соблюдено проверяемое условие пункта 24.5.1 Регламента ИЗ, а именно: заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в первоначальных документах заявки или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

4.6.2. Возможны случаи, когда документы заявки позволяют составить независимый пункт формулы изобретения, безупречный с точки зрения промышленной применимости, но заявитель настаивает на формуле либо не содержащей некоторых необходимых признаков, либо содержащей несущественные (или не являющиеся необходимыми во всех случаях использования изобретения) признаки, наличие которых препятствует осуществлению изобретения с достижением соответствующего его назначению результата. Подобные недостатки могут быть присущи как формуле в ее первоначальном виде (при несогласии заявителя скорректировать ее, пользуясь описанием), так и формуле, измененной по инициативе заявителя (при несогласии с доводами эксперта о нецелесообразности такого изменения).

Например, заявитель может возражать против включения в формулу изобретения узла, без которого устройство не способно правильно функционировать, и функция этого узла не охватывается никаким из остальных признаков формулы; он может возражать против исключения из формулы несущественных признаков, конкретизирующих выполнение одного из узлов (для которого было бы достаточно указать лишь на его наличие), причем конкретизация содержит ошибку, делающую неработоспособным узел и устройство в целом.

В подобных случаях окончательный вывод относительно промышленной применимости должен быть отрицательным, невзирая на то, что документы заявки принципиально позволяют сформулировать промышленно применимое изобретение. В принимаемом решении следует акцентировать внимание на том, что результат анализа обусловлен желанием заявителя выразить сущность изобретения именно так, как это сделано в рассмотренном независимом пункте формулы.

4.6.3. С точки зрения оценки промышленной применимости весьма важными могут оказаться последствия несоблюдения требования подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ, со-

гласно которому признаки изобретения следует выражать в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания (данному требованию посвящен пункт 2.3 настоящего Руководства).

Согласно *подпункту (3) пункта 24.4 Регламента ИЗ* при отказе заявителя от устранения недостатков формулы, связанных с наличием в ней одного или нескольких признаков, не удовлетворяющих этому требованию, заявка признается отозванной.

В случае, когда в формуле имеется признак, не соответствующий требованию *подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ*, использованный для обозначения средства, раскрытого в описании с полнотой, достаточной для осуществления, но без указания функции или свойств, которыми это средство могло бы быть охарактеризовано в форме обобщенного понятия, ситуацию можно изменить лишь перенеся в формулу характеристику средства, имеющуюся в описании. Такой случай может иметь место, например, при использовании заявителем им самим введенного термина для краткого обозначения не известного ранее средства.

Поскольку сохранение в формуле изобретения признаков, не соответствующих требованию *подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ*, невозможно, следует, предлагая заявителю скорректировать формулу (когда содержание описания позволяет это сделать), предупредить его о возможных последствиях отказа от коррекции.

Не следует ставить вопрос о соответствии признаков требованию *подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ* в ситуации, когда смысл признаков ясен, но они сформулированы настолько широко, что создается впечатление утраты определенности.

Пусть, например, заявлено устройство, которое для повышения надежности снабжено резервными узлами и первым и вторым блоками диагностики неисправности, подключенными своими выходами ко входам блока управления резервом. При этом из описания следует, что имеются в виду неодинаковые по конструкции блоки диагностики, выявляющие вполне определенные неисправности разного вида. Вследствие того, что конкретизация особенностей данных блоков в формуле отсутствует, и они различаются лишь порядковыми номерами, формула охватывает, кроме того устройства, которое имеется в виду, также устройства с блоками диагностики, выявляющими иные неисправности и, более того, устройства с двумя одинаковыми блоками диагностики. Очевидно, что это не порождает проблемы понимания специалистом смыслового содержания признаков и, если известны или раскрыты в самой заявке какие-либо блоки диагностики, использование которых в составе заявляемого устройства не нарушает его работоспособность, нет препятствий для положительного вывода о промышленной применимости⁷.

Если формулировка признака в формуле изобретения такова, что он ассоциируется для специалиста с вполне определенным средством, но из описания следует, что заявитель ошибочно приписывает соответствующему термину совсем иной смысл, также не следует ставить вопрос о соблюдении требования *подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ*. Например, в формуле изобретения указан «модулятор». При этом из описания выясняется, что заявитель имеет в виду блок, формирующий абсолютное значение (модуль) числа, информация о котором содержится во входном сигнале, тогда как в общепринятом смысле модулятор является средством для модулирования сигнала, т. е. изменения его параметров в соответствии со значениями другого (модулирующего) сигнала. В подобных случаях при отказе заявителя скорректировать использованную в формуле терминологию анализ проводится в соответствии с общепринятым смыслом термина, включенного в формулу, а не того, который вкладывается в него заявителем в тексте описания.

⁷ Однако, тем не менее, может возникнуть вопрос о правомерности предоставления данному изобретению правовой охраны, поскольку, например, при весьма обобщенно и одинаково названной функции двух блоков диагностики оно может оказаться не новым либо не имеющим изобретательского уровня ввиду того, что отсутствие указания на конкретные функции не дает оснований утверждать о достижении технического результата, который обеспечивается лишь при конкретных функциях блоков диагностики.

Соответственно вывод о промышленной применимости будет зависеть от того, способно ли заявляемое изобретение с признаком, выраженным известным термином, при понимании его в общепринятом смысле реализовать указанное в заявке назначение.

4.7. Особенности проверки промышленной применимости изобретения, представленного формулой с зависимыми пунктами

Пункт 24.5.1 Регламента ИЗ содержит условие, согласно которому для положительного вывода о промышленной применимости требования осуществимости и реализации усматриваемого заявителем назначения должны выполняться в отношении изобретения по каждому пункту формулы. Поэтому, если заявленное изобретение характеризуется в независимом пункте формулы, не имеющем подчиненных ему зависимых, и в отношении данного изобретения в результате его оценки с применением описанной выше методики сделан положительный вывод, анализ промышленной применимости можно считать законченным. Анализ можно считать законченным и в случае отрицательного вывода относительно промышленной применимости изобретения по результатам рассмотрения его в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, причем в этом случае не имеет значения, содержатся ли в формуле пункты, подчиненные данному независимому (если только не имеет места ситуация, когда указанный вывод мог бы быть изменен в результате переноса всех или части признаков зависимого пункта в независимый, но вопрос о таком переносе еще не обсужден с заявителем).

Однако если установлена промышленная применимость изобретения по независимому пункту формулы, имеющему подчиненный ему зависимый пункт (пункты), то необходим дальнейший анализ изобретения с учетом его признаков, включенных в зависимый пункт формулы (каждый из таких пунктов). Если эти признаки таковы, что изобретение по зависимому пункту (хотя бы одному из зависимых пунктов, когда их несколько) не может быть осуществлено либо неспособно реализовать указанное в заявке назначение, то следует предложить заявителю скорректировать соответствующий зависимый пункт (когда это возможно) либо исключить его из формулы. В отношении измененной формулы анализ проводится вновь, а если заявитель настаивает на сохранении формулы без изменения, патент с такой формулой не может быть выдан ввиду того, что она отражает в явном виде частный случай выполнения или использования изобретения, в котором оно не является промышленно применимым. В такой ситуации согласно *подпункту (3) пункта 24.9 Регламента ИЗ* по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента с указанной выше мотивировкой.

Аналогичный анализ проводится и в отношении зависимых пунктов формулы, подчиненных независимому не непосредственно, а через другой (другие) зависимый (зависимые) пункт (пункты).

5. ПРОВЕРКА ИЗОБРЕТЕНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЮ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ «НОВИЗНА»

5.1. Условие патентоспособности «новизна» и источники информации, привлекаемые при проверке соответствия изобретения этому условию

5.1.1. В соответствии с *пунктом 2 статьи 1350 Кодекса* изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с *пунктом 26.3 Регламента ИЗ* сведения считаются общедоступными, если они содержатся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Если источник информации отвечает требованию общедоступности, проверяется, является ли дата, с которой он стал общедоступен, более ранней, чем дата приоритета рассматриваемого изобретения (условие, соблюдение которого также необходимо для включения источника информации в уровень техники). Для решения указанного вопроса необходимо руководствоваться положениями *подпункта (2) пункта 26.3 Регламента ИЗ*, определяющего, какую дату необходимо принимать во внимание в зависимости от вида источника информации.

- Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:
- для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования;
 - для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР – указанная на них дата подписания в печать;
 - для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий – дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления – последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;
 - для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов – дата их депонирования;
 - для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, – дата их поступления в эти органы;
 - для нормативно-технической документации:
 - проектов технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации – дата опубликования уведомления об их разработке или о завершении их публичного обсуждения или дата опубликования проекта;
 - технических регламентов, государственных стандартов Российской Федерации, национальных стандартов Российской Федерации – дата их официального опубликования;
 - технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление, – документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным;
 - санитарно-эпидемиологических заключений (гигиенических сертификатов) – дата внесения в соответствующий Реестр санитарно-эпидемиологических заключений;
 - для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, – дата их поступления в библиотеку;
 - для принятых на конкурс работ – дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;
 - для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т. п.) – документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;
 - для экспонатов, помещенных на выставке, – документально подтвержденная дата начала их показа;
 - для устных докладов, лекций, выступлений – дата доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;
 - для сообщений по радио, телевидению, кино – дата такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату;
 - для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, – документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными, при этом документ, содержащий подтверждение указанной даты, сам может иметь более позднюю дату составления (утверждения), в том числе более позднюю, чем дата приоритета изобретения;

– для сведений, полученных в электронном виде – через Интернет, через онлайн-доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM – либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, – дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

5.1.2. При проверке новизны в уровень техники не включаются источники, содержащие общедоступную информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на данное изобретение подана в Роспатент не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации (дата раскрытия определяется для разных видов источников информации в соответствии с *пунктом 26.3 Регламента ИЗ*).

Из изложенного следует, что при оценке новизны рассматриваемого изобретения не принимается во внимание произведенное в указанный срок его раскрытие, например:

– в опубликованном описании изобретения к патенту, выданному по заявке, по которой состав заявителей и/или авторов хотя бы частично совпадает с составом заявителей и/или авторов рассматриваемого изобретения;

– в опубликованной в печатном издании статье, состав авторов которой хотя бы частично совпадает с составом авторов рассматриваемого изобретения;

– в экспонате, помещенном на выставке, если из сведений о нем следует, что он выставлен заявителем (одним из заявителей) и/или автором (или несколькими лицами из числа авторов) рассматриваемого изобретения.

Если из выявленных общедоступных сведений, раскрывающих заявленное изобретение, не следует, что оно раскрыто заявителем (или хотя бы одним из заявителей) и/или автором (или хотя бы одним из авторов), указанные сведения привлекаются для вывода о возможном несоответствии изобретения условиям патентоспособности, в частности условию новизны.

Если заявителем приводятся доказательства того, что включенная экспертом в уровень техники информация получена от заявителя и/или автора изобретения, т. е. соблюдено условие, указанное в приведенном выше положении, то в последующем такая информация не должна включаться в уровень техники в отношении рассматриваемой заявки.

Необходимо подчеркнуть, что шестимесячный период действия льготы предшествует дате подачи заявки в Роспатент, а не дате приоритета изобретения. Поэтому в случаях, когда по заявке испрашивается приоритет более ранний, чем дата ее подачи, раскрытие информации хотя и менее чем за шесть месяцев до даты приоритета, но более чем за шесть месяцев до даты подачи заявки, делает невозможным предоставление шестимесячной льготы по раскрытию информации об изобретении.

5.1.3. В уровень техники в отношении рассматриваемой заявки не включаются также сведения о другой заявке того же заявителя в случае, когда на дату публикации этих сведений другая заявка была отозвана или признана отозванной, если с даты публикации сведений до даты подачи рассматриваемой заявки прошло не более 12 месяцев (*пункт 3 статьи 1385 Кодекса*).

В случае, когда до истечения 12 месяцев с даты подачи заявки она не отозвана, не признана отозванной и по этой заявке не состоялась регистрация изобретения, сведения о заявке публикуются. Однако если на дату такой публикации (т. е. уже после истечения указанных 12 месяцев с даты подачи заявки, но до истечения 18 месяцев с этой даты) заявка будет отозвана или признана отозванной, то в соответствии с *пунктом 2 статьи 1385 Кодекса* любое лицо не вправе будет знакомиться с документами заявки, а следовательно, не будет выполнено условие *пункта 2 статьи 1350 Кодекса*, устанавливающего порядок включения в уровень техники зая-

вок с более ранним приоритетом. В силу указанной причины такая заявка как собственно заявка не будет включаться в уровень техники в отношении всех более поздних заявок, в том числе и заявок других заявителей. Что же касается уже опубликованных в указанной ситуации сведений о такой заявке, то они с даты публикации включаются в уровень техники более поздних заявок. Исключение предусмотрено только в отношении заявок того же заявителя. Указанные опубликованные сведения не включаются в уровень техники в отношении более поздней заявки того же заявителя при условии, что более поздняя заявка подана заявителем до истечения 12 месяцев с даты публикации сведений о более ранней заявке.

5.1.4. Согласно абзацу четвертому *пункта 2 статьи 1350 Кодекса* при установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с *пунктом 2 статьи 1385 Кодекса* или *пунктом 2 статьи 1394 Кодекса*, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Законодательство определяет условие для включения в уровень техники ранее поданных другими лицами заявок – возможность для третьих лиц ознакомиться с документами опубликованной заявки. В соответствии с *пунктом 2 статьи 1385 Кодекса* такая возможность появляется у третьего лица, если заявка, сведения о которой опубликованы, не была отозвана или не была признана отозванной на дату публикации. Подробно этот подход рассмотрен в **пункте 5.1.3** настоящего Руководства.

5.2. Особенности использования запатентованных изобретений и полезных моделей с более ранним приоритетом при проверке новизны заявленного изобретения

В соответствии с абзацем четвертым *пункта 2 статьи 1350 Кодекса* при проверке новизны изобретения в уровень техники включаются при условии более раннего приоритета не только заявки (при соблюдении определенных условий), но и запатентованные изобретения и полезные модели. При этом если для включения в уровень техники ранее поданных заявок они должны быть поданы другими лицами, то в отношении запатентованных изобретений и полезных моделей такое условие не предусматривается. Таким образом, при проверке новизны изобретения по рассматриваемой заявке в уровень техники могут включаться при условии более раннего приоритета запатентованные изобретения и полезные модели, относящиеся к заявке любого лица, в том числе и того, которым подана рассматриваемая заявка.

К запатентованным в Российской Федерации относятся изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией.

Зapatентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели, имеющие более ранний приоритет, чем изобретение по рассматриваемой заявке, включаются с даты приоритета в уровень техники при проверке новизны этого изобретения только в объеме формулы, с которой состоялась регистрация изобретения (в том числе в случае выдачи авторского свидетельства СССР с пометкой «Для служебного пользования») или полезной модели (последний абзац *подпункта (3) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ*).

Заявленное изобретение не является новым, если средству, охарактеризованному в формуле запатентованных изобретения или полезной модели, присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы заявленного изобретения. Заявленное изобретение не является новым и в случае, когда совокупность признаков, которыми охарактеризованы запатентованное изобретение или полезная модель, кроме всех признаков, содержащихся в независимом пункте формулы заявленного изобретения, включает еще и иные признаки. Например, заявленное изо-

бретение охарактеризовано следующей совокупностью признаков: «Устройство для транспортировки листового материала, содержащее транспортерную ленту, отличающееся тем, что оно имеет сопло для подачи сжатого воздуха на транспортируемый материал». Запатентованное изобретение охарактеризовано следующей формулой: «Устройство для транспортировки листового материала, содержащее транспортерную ленту, отличающееся тем, что оно имеет сопло для подачи сжатого воздуха на транспортируемый материал, при этом сопло расположено над транспортером на расстоянии, не превышающем 0,9–1,2 метра». Заявленное изобретение не является новым также в случае, когда родовое понятие, отражающее назначение, включенное в формулу заявленного изобретения, совпадает с родовым понятием, отражающим назначение, относящимся не в целом к запатентованному изобретению или полезной модели, а лишь к его части, охарактеризованной в формуле, и этой части присущи признаки, идентичные всем признакам независимого пункта формулы заявленного изобретения.

Например, если заявлено химическое соединение N, являющееся гербицидом, а запатентованное изобретение характеризует гербицидную композицию, содержащую активное начало – гербицид N, антидот А и наполнитель Б, то заявленное изобретение не является новым. Или если заявлен вибратор, содержащий элементы А, Б, В, связанные определенным образом, а в формуле запатентованного изобретения (полезной модели) охарактеризовано устройство для измельчения горной породы, в котором среди прочих узлов имеется вибратор, содержащий элементы А, Б, В, связанные таким же образом, как в заявленном вибраторе, то заявленное изобретение также не является новым

5.3. Особенности использования заявок других лиц с более ранним приоритетом при проверке новизны заявленного изобретения

5.3.1. В соответствии с *подпунктом (2) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ* заявки с более ранней датой приоритета включаются с этой даты в уровень техники при соблюдении на момент принятия решения совокупности следующих условий:

– заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со *статьей 16 Евразийской патентной конвенции*);

– заявка подана другим лицом (т. е. другим заявителем, а если заявителей несколько – нет полного совпадения их составов);

– с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с *пунктом 2 статьи 1385* или *пунктом 2 статьи 1394 Кодекса*, а международная заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в Российской Федерации не прекращено.

Возможна ситуация, когда второе из указанных условий, первоначально не выполнявшееся (так как рассматриваемая заявка и заявка с более ранним приоритетом поданы одним и тем же заявителем), окажется выполненным в процессе экспертизы, если по одной из заявок состоится передача прав на получение патента другому лицу. Возможна и противоположная ситуация, когда при изначальном несовпадении заявителей по указанным заявкам по заявке с более ранним приоритетом состоится передача прав на получение патента другому лицу – заявителю, подавшему рассматриваемую заявку. В этом случае более ранняя заявка исключается из уровня техники.

При проверке соблюдения последнего из указанных условий, относящегося к включению более ранней заявки с даты приоритета в уровень техники, недостаточно убедиться в том, что

сведения об этой заявке опубликованы. Требуется установить, имеется ли возможность у любого лица ознакомиться с документами этой заявки. Как следует из *пункта 2 статьи 1385 Кодекса*, такая возможность возникает только в том случае, если заявка на дату публикации не была отозвана или признана отозванной. При этом не имеет значения, в силу каких причин заявка приобрела такой статус.

При решении вопроса о возможности включения в уровень техники с даты приоритета более ранней международной заявки устанавливается, имела ли место публикация международной заявки Международным бюро ВОИС на русском языке и не прекращено ли действие этой заявки в отношении Российской Федерации.

5.3.2. В том случае, когда источником информации, из которого известно средство, отвечающее требованиям *подпункта (4) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ*, является заявка с более ранним приоритетом, следует, как уже указывалось ранее, убедиться в том, что с документами этой заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с *пунктом 2 статьи 1385* или *пунктом 2 статьи 1394 Кодекса*, т. е. сведения о заявке опубликованы и на дату публикации заявка не отозвана и не признана отозванной.

В том случае, когда сведения об указанной заявке еще не опубликованы и заявка не отозвана и не признана отозванной, заявителю сообщается о наличии такой заявки (без указания ее библиографических данных, кроме номера заявки и даты ее подачи, и без раскрытия содержания). Заявителю сообщается также о том, что в силу указанной причины эта заявка на данный момент не может быть включена в уровень техники и выдача патента по рассматриваемой заявке (при условии соответствия заявленного изобретения другим условиям патентоспособности) может состояться, но если в дальнейшем сведения об этой заявке будут опубликованы и появится возможность для любого лица ознакомиться с ее документами в соответствии с *пунктом 2 статьи 1385* или *пунктом 2 статьи 1394 Кодекса*, выданный патент может быть признан недействительным полностью или частично в соответствии с *пунктом 1 статьи 1398 Кодекса*. Заявителю также сообщается, что он может внести изменения в формулу изобретения, чтобы наличие заявки с более ранним приоритетом не могло явиться основанием для вывода о несоответствии заявленного изобретения требованию новизны, или отложить рассмотрение заявки до наступления определенности по заявке с более ранним приоритетом. При несогласии заявителя с предложениями эксперта рассмотрение заявки продолжается в установленном *Регламентом ИЗ* порядке.

Как уже указывалось, более ранняя заявка того же заявителя, что и рассматриваемая заявка, не может быть включена в уровень техники с даты приоритета при проверке новизны изобретения. Однако после регистрации изобретения или полезной модели по более ранней заявке того же заявителя в соответствующем реестре эти изобретение или полезная модель, квалифицируемые как запатентованные в Российской Федерации, могут в объеме формулы включаться с даты приоритета в уровень техники в отношении рассматриваемой заявки (см. пункт **5.2** настоящего Руководства).

5.3.3. Поданные другими лицами евразийские заявки с более ранним приоритетом включаются в уровень техники при соблюдении условий, приведенных в *пункте 30.2 Регламента ИЗ* и в пунктах **5.3.1–5.3.2** настоящего Руководства. При решении вопроса о соблюдении в отношении евразийской заявки требования, указанного в пункте **5.3.1**, следует иметь в виду, что возможность ознакомления с документами евразийской заявки может появиться у любого лица после публикации сведений о заявке на русском языке Евразийским патентным ведомством в соответствии с *Евразийской патентной конвенцией*.

5.3.4. Заявки на изобретение или полезную модель с более ранним приоритетом включаются в уровень техники (при соблюдении условий, приведенных в пунктах **5.3.1** и **5.3.2** настоящего Руководства) в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее

подачи, в том числе представленных не на русском языке. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемого изобретения, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

5.4. Общие принципы проверки новизны

Проверка новизны заявленного изобретения проводится после получения вывода о том, что это изобретение соответствует условию промышленной применимости.

5.4.1. В соответствии с *пунктом 24.5.2 Регламента ИЗ* проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иной объект, не считающийся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению.

Химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, признается новым, если оно не раскрыто как таковое и отсутствуют какие-либо сведения относительно исходных соединений, способа его получения или его свойств.

5.4.2. Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем. Из приведенного следует, что при проверке новизны изобретения принимаются во внимание и содержащиеся в формуле несущественные признаки.

Необходимо отметить, что при оценке соответствия условию новизны (в отличие от изобретательского уровня) не допускается сочетание нескольких документов, известных из уровня техники. Также не допускается сочетание отдельных признаков, принадлежащих различным средствам, описанным в одном и том же документе, если возможность такого сочетания явным образом не следует из этого документа или если такое сочетание не было специально раскрыто. Все признаки известного средства должны содержаться в одном источнике информации. Однако, если в указанном источнике информации есть ссылка на другой документ, дающий более подробную информацию об определенных признаках данного средства, то этот документ должен быть учтен при определении новизны, если он был доступен для неопределенного круга лиц на дату публикации указанного источника информации. Также допускается использование словаря или другого справочного документа для интерпретации специального термина, использованного в документе.

При решении вопроса о том, раскрыт ли признак в известном из уровня техники средстве, необходимо анализировать содержание этого признака, а не форму его выражения. Например, если признаком устройства является геометрическая форма какого-либо его элемента, то она может быть выражена словесно, математической зависимостью или графически. То же относится к химическому соединению, представленному в виде химической формулы, структурной формулы или названному по химической номенклатуре.

При установлении новизны следует также иметь в виду, что общее раскрытие обычно не лишает новизны частное раскрытие, но при этом частное раскрытие лишает новизны общую формулу, охватывающую частное раскрытие. Например, раскрытие меди в документе, характеризующем предшествующий уровень техники, порочит новизну металла как общего понятия, но не новизну любого иного металла, кроме меди. Раскрытие в известном средстве одной из заклепок лишает новизны средства крепления как общее понятие, но не лишает новизны любое крепление, кроме заклепок.

5.4.3. Для отрицания новизны заявленного изобретения достаточно соблюдения всех условий, приведенных в *подпункте (4) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ*.

Формулировка, приведенная в указанном пункте, требует известности средства, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, но не наличия в источнике, из которого известно средство, всех без исключения признаков в том виде, как они включены заявителем в формулу изобретения. Поэтому, если в конкретном случае можно доказать, что все признаки независимого пункта формулы заявленного изобретения присущи известному средству, описанному в выявленном источнике, то независимо от полноты его характеристики непосредственно в данном источнике применение нормы *подпункта (4) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ* для отрицания новизны изобретения не будет ошибкой. При этом могут быть привлечены и другие источники так, как это предусмотрено абзацем вторым пункта **5.4.2** настоящего Руководства.

5.4.3.1. В одних случаях отличия заявленного средства от известного в том виде, как оно описано в выявленном источнике, исчерпываются признаками, которые при осуществлении известного средства реализуются «автоматически».

Пример 1. Носитель рекламы, состоящий из отдельных рекламных листов, образованных подложкой и прямоугольными рекламными вставками, отличающийся тем, что каждая рекламная вставка выполнена съемной на самоклеящейся основе и имеет длину 10 см, ширину 4 см и площадь 40 см².

Из уровня техники выявлен источник информации, в котором описан носитель рекламы, совпадающий с предложенным по всем признакам, включая форму и линейные геометрические размеры рекламных вставок, но без признака, характеризующего их площадь. В этом случае можно сделать вывод, что последний признак является следствием формы и линейных размеров рекламных вставок. Они одинаковы для известного и заявленного устройств. Следовательно, указанный признак объективно присущ как известному, так и заявленному устройствам. Несмотря на то что этот признак не включен в характеристику известного объекта, известный объект и заявленный объект тождественны.

Можно констатировать, что выявлено средство, которому присущи все признаки изобретения, и отрицать на этом основании новизну заявленного изобретения со ссылкой на *подпункт (4) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ*.

Следует учесть, что если бы в источнике информации была приведена площадь рекламных вставок 40 см², но не было бы сведений об их форме, то вывод об отсутствии новизны нельзя было бы признать обоснованным, так как такую же площадь могут иметь прямоугольные вставки размером 5 на 8 см или 2 на 20 см, круглые вставки диаметром примерно 7,15 см и т. д.

Пример 2. Предложен жаропрочный сплав, содержащий элементы А, Б, В, Г и Д, отличающийся тем, что он дополнительно содержит элементы Е и Ж при следующем содержании % (масс.): А – 0,30–0,38, Б – 5,60–5,98, В – 23,0–25,8, Г – 26,0–26,8, Е – не более 0,03, Ж – не более 0,05, Д – остальное, причем соотношение содержаний элементов (А + Б) : В должно быть не более 0,277.

В процессе проведения экспертизы по существу обнаружен источник информации, в котором описан жаропрочный сплав, полностью совпадающий с предложенным сплавом по признакам, характеризующим его качественный и количественный состав. Однако указанный признак, характеризующий соотношение ингредиентов (А + Б) : В, которое составляет не более 0,277, в этом источнике отсутствует.

Анализ материалов заявки и обнаруженного источника информации, содержащего сведения об известном сплаве, позволяет сделать вывод, что данный признак является следствием

одинаковых для известного и заявленного сплавов признаков, характеризующих количественное содержание в них элементов А, Б и В (при максимальном содержании А и Б и минимальном содержании В отношение суммы А и Б к В равно именно 0,277). Поэтому данный признак объективно присущ как известному, так и заявленному сплавам. Несмотря на отсутствие его в характеристике известного сплава, он реализуется в этом сплаве «автоматически», без необходимости выполнения каких-либо условий дополнительно к тем, которые определяют общий для обоих сплавов качественный и количественный состав.

Приведенное простейшее соотношение $(A + B) : V \leq 0,277$ легко могло быть заменено любой другой (произвольной) функциональной зависимостью, содержащей предельные значения содержания некоторых ингредиентов и константу, вычисляемую исходя из вида этой произвольно выбранной зависимости и предельных значений содержания ингредиентов в известном сплаве (например, $E^2 + Ж^2 \leq 0,0034$ или $E^2 + Ж^2 - 0,0034 \leq 0$).

Не следует смешивать описанный выше пример со случаем, когда при исследовании уровня техники выявлено известное решение, с которым заявленное изобретение соотносится по принципу «уже – шире».

Если бы был предложен, например, сплав с признаком $0,20 \leq (A + B) : V \leq 0,25$, то указанный при этом численный диапазон был бы более узким, чем это возможно при произвольном сочетании А, Б и В в указанных выше пределах. Если бы при этом в заявке было указано также, что данный сплав предназначен, например, для изготовления лопаток турбин авиационных двигателей, то формула заявленного изобретения могла бы быть уточнена путем соответствующей конкретизации формулировки назначения жаропрочного сплава, и изобретение могло бы быть признано новым (при условии, что уровень техники не содержит информации о такой области использования известного жаропрочного сплава).

В данном случае обсуждаемый признак означал бы наличие дополнительного ограничения на выбор соотношения компонентов А, Б и В: каждый из них по-прежнему выбирается в указанных пределах, но сочетание их должно быть не любым, а удовлетворяющим приведенному выше дополнительному условию.

Пример 3. Данный пример относится к случаю, когда в формулу изобретения введена «лишняя» характеристика элемента (узла устройства, материала, из которого изготавливается деталь, операции или режима способа, состава вещества и т. п.) в дополнение к исчерпывающей характеристике этого элемента через один или несколько других признаков, содержащихся в формуле.

В электрической схеме проводник выполнен из сплава, содержащего медь, никель и марганец при их следующем содержании, мас. %:

медь 58-60

никель 32-40

марганец 1-2,

при этом его прочность на растяжение находится в пределах $(40 \div 72) \cdot 10^5$ Н/м.

В условиях данного примера предполагается, что прочность на растяжение полностью определяется качественным и количественным составом сплава и известна для него из уровня техники (может быть определена по соответствующим справочникам). Поэтому в случае, если будет обнаружен источник информации, в котором описана идентичная электрическая схема и указано, что проводник выполнен из сплава идентичного количественного и качественного состава, отсутствие в данном источнике информации о прочности на растяжение проводника из такого сплава не должно являться препятствием для вывода о несоответствии заявленного устройства условию патентоспособности «новизна». Независимо от наличия в этом источнике такой информации, все признаки заявленного устройства объективно присущи известному средству.

Пример 4. Аналогичный изложенному выше подход может быть применен и в случае, когда в формулу включена некоторая характеристика элемента заявляемого средства, относящаяся к какому-либо свойству или качеству этого элемента, обычно не применяемому для характеристики данного элемента, или вообще к ранее не известному свойству, но объективно ему присущая в силу его определенной конструкции, состава или известных физико-химических свойств.

Например, предложен способ получения устойчивого к растрескиванию электроизоляционного материала, включающий нанесение электроизоляционной слоистой композиции, содержащей полимерный материал основы и наполнитель, на подложку, отличающийся тем, что указанная композиция содержит жидкий каучук типа СКТН-3 в количестве X мас. ч., жидкость типа ГКЖ-94 с кинематической вязкостью, составляющей $600\text{--}1000$ м²/с при температуре $250\text{--}420$ °С, в количестве Y мас. ч., порошок для прессования в количестве Z мас. ч. и отвердитель.

Установлено, что известен способ получения устойчивого к растрескиванию электроизоляционного материала, включающий все признаки заявленного способа, за исключением кинематической вязкости ингредиента «жидкость типа ГКЖ-94» при определенной температуре. Можно предположить, что приведенные значения кинематической вязкости в указанном интервале температур являются физическим свойством конкретного вещества – жидкости типа ГКЖ-94, и для реализации рассматриваемого признака при осуществлении способа не требуется ничего иного, кроме использования в способе именно этого вещества.

Если это действительно так, то несмотря на то, что рассматриваемая характеристика указанного ингредиента не описана в имеющемся источнике информации (а может быть и вообще применительно к нему никогда не определялась), она объективно присуща указанному веществу. В таком случае нельзя признать заявленное изобретение новым. Но такому выводу должен предшествовать глубокий анализ как документов заявки, так и дополнительных материалов, представляемых заявителем в ответ на запрос, содержащий просьбу пояснить связь технического результата с признаками изобретения. Например, в описании изобретения или в ответе заявителя могут содержаться пояснения к механизму достижения желаемого технического результата, для которого важно наличие указанной кинематической вязкости в названном диапазоне температур, и сведения о том, что жидкость ГКЖ-94, как установлено заявителем, обладает именно такой кинематической вязкостью.

Пример 5. Возможен также случай, когда в формуле изобретения присутствует признак, охарактеризованный через терминологическое название средства и одновременно через его качество или свойство, имеющее неразрывную связь с функцией этого средства.

Например, в формулу изобретения включен признак «вал для передачи крутящего момента», а в источнике информации описана вся совокупность признаков устройства, включая вал, но без указания на то, что вал предназначен для передачи крутящего момента. Однако известно, что вал согласно его определению предназначен именно для передачи крутящего момента. Указание на это в формуле изобретения является «лишним», и присутствие такого указания в источнике информации, содержащем все остальные признаки формулы изобретения, для вывода об отсутствии новизны у предлагаемого изобретения не требуется.

Таким образом, общим для всех рассматриваемых примеров, относящихся к первой группе ситуаций, является равнозначность понятий, которыми охарактеризованы рассматриваемый и известный объекты, что и позволяет отрицать новизну рассматриваемого объекта.

5.4.3.2. В других случаях характеристика заявленного средства в формуле изобретения совпадает с характеристикой его в выявленном источнике, за исключением одного или нескольких признаков, по-разному выражающих одни и те же особенности средства.

Так, в формуле изобретения может присутствовать признак, относящийся к значению какой-либо физической величины, а в имеющемся источнике информации приведена та же совокупность признаков с единственным отличием: использовано значение иной физической величины, при этом обе физические величины связаны друг с другом известными зависимостями и их значения соответствуют друг другу.

Пример 6. Предложено оборудование летательного аппарата, содержащее источник света и связанный с ним оптически прозрачный элемент, отличающееся тем, что оно снабжено светофильтром, участок которого выполнен из материала с коэффициентом поглощения излучения в диапазоне длин волн 630–950 нм, составляющим 30–80 %.

В известном источнике информации описана та же совокупность признаков, что и в заявленном устройстве, кроме того, что признак, относящийся к выполнению участка светофильтра, изложен иначе, а именно: «участок светофильтра выполнен из материала с коэффициентом пропускания излучения в диапазоне длин волн 630—950 нм, составляющим 20–70 %».

Если рассматривать приведенный источник информации с позиций *подпункта (4) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ*, то этот источник не содержит признаков изобретения. Признак «участок которого выполнен из материала с коэффициентом поглощения излучения в диапазоне длин волн 630–950 нм, составляющим 30–80 %» отсутствует. Однако вместо него имеется признак, выраженный через величину коэффициента пропускания, составляющего, как известно из уровня техники, 100 % в сумме с коэффициентом поглощения. Поэтому признак «коэффициент поглощения 30–80 %», хотя и отсутствует в обнаруженном источнике, присущ известному устройству, и, следовательно, заявленное устройство не является новым.

Еще одним примером может быть использование в источнике информации физической характеристики, обратной той, которая упомянута в формуле изобретения (период колебаний и частота, электрическое сопротивление и проводимость и т. п.) при соответствующих друг другу численных значениях их величин. Поскольку заявленному средству в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, присущи только признаки известного средства, описанного в обнаруженном источнике информации, не может идти речь о новизне заявленного средства, хотя признаки в формуле изобретения и источнике информации выражены по-разному.

Примеры, касающиеся оценки новизны изобретений в области химии и медицины, приведены в главе 9 настоящего Руководства.

5.4.4. При оценке новизны изобретения, охарактеризованного в независимом пункте, имеющем отсылку на другой пункт формулы, необходимо внимательно оценивать степень, до которой пункт, содержащий ссылку, включает в себя признаки другого пункта.

В частности, может иметь место следующая ситуация. Заявлена группа изобретений, одно из которых относится к продукту, охарактеризованному в одном из независимых пунктов, а другое (другие) – к способу его получения и/или к применению этого продукта по определенному назначению, охарактеризованным в других независимых пунктах. В результате проведения экспертизы по существу установлено, что продукт является патентоспособным. В том случае, если в результате осуществления способа получают продукт, содержащий все признаки независимого пункта формулы, относящегося к продукту, а продукт, предназначенный для применения по определенному назначению, также содержит все признаки независимого пункта формулы, относящегося к продукту, то нет необходимости проводить оценку новизны соответственно способа получения этого продукта и изобретения, выраженного в форме его применения по определенному назначению.

6. ПРОВЕРКА ИЗОБРЕТЕНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЮ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ «ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ»

6.1. Условие патентоспособности «изобретательский уровень» и источники информации, привлекаемые при оценке соответствия изобретения этому условию

В соответствии с *пунктом 2 статьи 1350 Кодекса* изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Даты, являющиеся определяющими для включения источника информации в уровень техники, указаны для разных видов источников в *пункте 26.3 Регламента ИЗ*.

При проверке изобретательского уровня в уровень техники не включаются источники, содержащие общедоступную информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на изобретение подана в Роспатент не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации (дата раскрытия определяется для разных видов источников информации, как указано в *пункте 26.3 Регламента ИЗ*).

В силу наличия указанной льготы в уровень техники не могут быть включены, в частности, более ранние публикации автора, содержащие сведения об изобретении, а также опубликованные сведения о ранее поданной заявке, если состав ее заявителей и/или авторов хотя бы частично совпадает с составом заявителей и/или авторов рассматриваемой более поздней заявки.

Если из общедоступного источника информации, содержащего сведения, относящиеся к изобретению, не следует, что они раскрыты заявителем (или одним из заявителей) и/или автором (или одним из авторов), указанные сведения учитываются при выводе о возможном несоответствии изобретения условию «изобретательский уровень», о чем сообщается заявителю. В случае представления заявителем доказательств того, что соответствующая информация, ставшая общедоступной менее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки, получена от заявителя и/или автора изобретения, т. е. соблюдены условия предоставления указанной льготы, включение такой информации в уровень техники будет невозможным.

Необходимо помнить о том, что включение в уровень техники собственно заявок, имеющих более ранний приоритет, предусмотрено *Кодексом* только в отношении новизны изобретения. Таким образом, это положение неприменимо при проверке изобретательского уровня.

6.2. Принципы проверки изобретательского уровня

6.2.1. Как уже указывалось ранее, при проверке изобретательского уровня заявленного изобретения устанавливается, не следует ли оно для специалиста явным образом из уровня техники.

Изобретение явным образом следует для специалиста из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

В подпункте (2) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ приведен алгоритм проверки изобретательского уровня как один из путей проверки изобретения на соответствие этому условию патентоспособности. В соответствии с данным алгоритмом изобретение признается соответствующим указанному требованию, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка изобретательского уровня включает:

- определение наиболее близкого аналога (прототипа);
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;
- выявление из уровня техники решений (т. е. не только аналогов), имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения, и анализ этих решений для установления известности влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

При выявлении наиболее близкого аналога следует руководствоваться соответствующими положениями, приведенными в пункте 10.7.4.2 Регламента ИЗ. Особое внимание необходимо обратить на требование к аналогу, заключающееся в совпадении назначения известного средства, относимого к аналогу, с характеристикой назначения, указанной в формуле изобретения.

Что же касается технического результата, то, как указано в подпункте (1) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ, он представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т. п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. Технический результат должен быть выражен таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка изобретательского уровня может быть проведена также и с использованием положений, содержащихся в подпунктах (3) и (4) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ.

В частности, если заявленное изобретение, основанное на замене какой-либо части известного средства (способа) другой известной частью (операцией), направлено на устранение известной проблемы и подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый результат, то оно не соответствует условию изобретательского уровня.

Например, проблема проставления клейма сельскохозяйственным животным, таким как коровы, без причинения им боли и повреждения шкуры существовала с самого начала ведения сельского хозяйства. После того как было открыто, что шкура животного может быть навсегда обесцвечена при замораживании, способ нанесения клейма животным с использованием замораживания для специалиста будет явным образом следовать из уровня техники.

Еще пример: в результате проведенных исследований стало известно, что приятный аромат масла обусловлен наличием в нем незначительного количества определенного вещества (ин-

гредиаента). В этом случае решение проблемы улучшения запаха маргарина путем добавления в него этого вещества будет очевидным для специалиста.

6.2.1.1. При поиске известных решений, которым присущи отличительные от прототипа признаки заявленного изобретения, применяются различные подходы в зависимости от характера отличительных признаков. Если эти признаки являются функционально самостоятельными, такими как узел, деталь устройства (блок, привод, фреза, подшипник и т. п.), ингредиент композиции (пластификатор, наполнитель, химическое соединение, сплав определенного состава, растворитель, поверхностно-активное вещество и т. п.), прием способа (шлифование, вибрация, сушка и т. п.), вещество, материал, приспособление, используемые в способе, то в процессе анализа уровня техники проводится поиск решений, которым могут быть присущи эти функционально самостоятельные признаки. Поиск таких признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях, безотносительно к назначению этих объектов и их частей.

Если отличительные признаки являются не функционально самостоятельными, а, например, такими как количественные признаки; признаки, описывающие геометрическую форму; наличие электрической, кинематической и другой связи; взаимное расположение; последовательность во времени; свойство и т. п., то поиск таких признаков не может проводиться в отрыве от тех функционально самостоятельных признаков, к которым они относятся (независимо от того, является ли соответствующий функционально самостоятельный признак общим с прототипом или отличительным от него). Поэтому в первую очередь обращаются к источникам информации, в которых могут содержаться сведения о самих функционально самостоятельных признаках, затем к сведениям о принципах их функционирования, зависимостях, закономерностях, существующих в данной области техники, из которых может быть выявлено влияние функционально несамостоятельных признаков указанного типа на технический результат.

Наиболее распространена ситуация, когда в уровне техники обнаружена информация о признаках, являющихся отличительными признаками заявленного изобретения. Если из этой информации выявляется влияние этих признаков на достижение технического результата, указанного в заявке на изобретение, последнее не отвечает условию изобретательского уровня.

Если отличительных признаков несколько, и каждый из них влияет в заявленном изобретении на достижение своего технического результата, для отрицания изобретательского уровня возможно обнаружение информации о каждом из этих признаков (и его влиянии на соответствующий технический результат) в разных источниках.

Аналогичный подход применяется в случае, когда отличительные признаки влияют на достижение одного и того же технического результата, но порознь друг от друга.

Если же несколько отличительных признаков обуславливают возможность достижения технического результата лишь в совокупности, необходимо обнаружение решения, которому присуща вся совокупность отличительных признаков и сведений о ее влиянии на технический результат.

Если в обнаруженной информации отсутствуют сведения об обеспечиваемом изобретением техническом результате или из нее не выявляется влияние отличительных в заявленном изобретении признаков на достижение такого результата, изобретение отвечает условию изобретательского уровня.

Рассмотрим пример.

Заявлен комплекс охранной сигнализации для зала картинной галереи, содержащий датчики, срабатывающие при прикосновении к наиболее ценным картинам, и телевизионную систему, в состав которой входят телекамера, выполненная с возможностью наведения на любую из

охраняемых картин, и подключенный к ней видеомагнитофон. Комплекс отличается тем, что телевизионная система выполнена с возможностью автоматического наведения телекамеры на ту картину, датчик которой сработал, причем телекамера выполнена чувствительной к инфракрасным (невидимым) лучам. Кроме того, отличием комплекса является наличие в его составе видеомагнитофона, подключенного к телекамере.

В комплексе, являющемся прототипом заявленного, управление наведением телекамеры осуществлялось дистанционно оператором, находящимся за пультом в дежурном помещении, по наблюдаемому им изображению на телеэкране с учетом известного ему расположения картин и того, какой датчик сработал (соответствующая информация отображается на мнемосхеме).

Технический результат, усматриваемый заявителем, заключается в повышении скорости и точности наведения телекамеры благодаря исключению оператора из этого процесса и его автоматизации, а также в улучшении качества изображения покушающегося на ограбление независимо от наличия естественного или применения покушающимся искусственного освещения, в том числе и в случае, когда он обходится без освещения, пользуясь прибором ночного видения. Технический результат заключается также в возможности фиксации этого изображения.

В данном случае одно из отличий относится к функционально самостоятельному признаку – телевизионной системе, выполненной с автоматическим наведением телекамеры, оптическая ось которой устанавливается в одном из заранее выбранных направлений в зависимости от того, какой датчик сработал. Признак, характеризующий такую способность (свойство) телевизионной системы, не является функционально самостоятельным. Кроме того, телевизионная система по соответствующим входам соединена с выходами датчиков (наличие такого соединения – признак, не являющийся функционально самостоятельным).

Следующее отличие относится к функционально самостоятельному признаку – телекамере, являющейся частью телевизионной системы. Оно заключается в выполнении ее чувствительной к инфракрасным лучам, т. е. относится к свойству, которым должна обладать телекамера.

Еще одно отличие заключается в дополнении комплекса видеомагнитофоном (функционально самостоятельный признак) и подключении его к телекамере (признак, не являющийся функционально самостоятельным).

В результате поиска в отношении первого функционально самостоятельного признака, имеющего иное выполнение, чем в комплексе-прототипе, – телевизионной системы установлена известность такой же системы, применяемой в комплексе охранной сигнализации банка, где в каждом помещении имеется телевизионная система с телекамерой, автоматически наводимой на тот или иной находящийся в помещении сейф в зависимости от того, какой из них пытаются вскрыть. В этом же источнике информации обнаружен и не являющийся функционально самостоятельным признак, характеризующий наличие связей телевизионной системы по соответствующим входам с выходами датчиков (в данном случае срабатывающих от прикосновения не к картинам, а к сейфам). Таким образом, для названных отличительных признаков выявлены известность их самих и известность их влияния на достигаемый технический результат.

При поиске в отношении второго функционально самостоятельного признака, имеющего иное выполнение, чем в комплексе-прототипе, – телекамеры установлена известность телекамеры, чувствительной к инфракрасным лучам и обеспечивающей получение изображения объекта в условиях отсутствия естественного или искусственного освещения в видимом диапазоне спектра. Таким образом, и для этого отличительного признака установлена его известность в сочетании с известностью влияния на достигаемый технический результат.

Наконец, функционально самостоятельный отличительный признак (наличие видеомагнитофона) в сочетании с признаком, характеризующим его подключение к телекамере (не яв-

ляющимся функционально самостоятельным), также обнаружен вместе со сведениями о том, что такой совокупностью признаков обеспечивается возможность фиксации изображения объектов, находящихся в поле зрения телекамеры.

Ввиду отсутствия указания на какие-либо иные виды технического результата, кроме рассмотренных, заявленное изобретение не может быть признано имеющим изобретательский уровень: оно следует для специалиста явным образом из уровня техники, поскольку для получения желаемого результата использованы известные из уровня техники средства, приемы, для которых известна возможность получения с их помощью такого же результата.

6.2.1.2. При оценке технического результата необходимо учитывать не только качественно иной по сравнению с прототипом результат, но и изменение количественной меры результата, присущего прототипу. Кроме того, известность влияния отличительных признаков на достижение анализируемого результата, выявляемая из уровня техники, не препятствует признанию изобретения имеющим изобретательский уровень, если в нем обеспечивается большая степень влияния, чем это следует из уровня техники.

Например, предложена питательная среда для выращивания анаэробных бактерий, содержащая источник азота, хлористый натрий и воду, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит глюкозу и тиомочевину, а в качестве источников азота – коллаген и пептон при следующем соотношении компонентов, г/л воды: коллаген – 8,7–11,7, пептон – 12,0–15,0, хлористый натрий – 0,4–0,5, глюкоза – 0,3–0,4, тиомочевина – 1,3–2,6.

Изобретение направлено на достижение технического результата, заключающегося в ускоренном росте бактерий.

Известно, что глюкоза и тиомочевина служат в питательных средах источниками углерода, а коллаген и пептон – источниками азота.

Известно также, что в питательных средах для выращивания анаэробных бактерий обязательно присутствие специальных добавок – стимуляторов роста.

Предложенная среда, не содержащая известных добавок, стимулирующих рост, а включающая в свой состав только источники азота и углерода, известные не как стимуляторы роста, а как традиционные компоненты среды, необходимые вообще для выращивания анаэробных бактерий, должна быть признана отвечающей изобретательскому уровню, так как из уровня техники не выявляется влияние указанных выше компонентов на достижение технического результата – ускорения (стимулирования) роста бактерий. В данном случае имеет место неожиданный результат.

6.2.1.3. Если в отношении какого-либо отличительного признака изобретения (функционально самостоятельного или признака, не являющегося функционально самостоятельным, в сочетании с тем функционально самостоятельным, к которому он относится) влияние на технический результат заявителем не определено и если обнаружено известное решение, содержащее такой же признак, то достаточным для вывода о несоответствии изобретения условию изобретательского уровня является приведение ссылки на известность решения с таким признаком без подтверждения известности его влияния на какой-либо результат. Данное положение относится также к отличительным признакам, не являющимся необходимыми для реализации заявленным средством его назначения, если решается задача расширения арсенала средств определенного назначения и технический результат заключается только в реализации этого назначения.

Указанный вывод правомерен, если сведения о других отличительных признаках (если они имеются) и их влиянии на указанный технический результат обнаружены в уровне техники.

И наоборот, если в уровне техники не обнаружено решение с таким признаком, изобретение может быть признано соответствующим условию изобретательского уровня, несмотря на отсутствие связи этого признака с каким-либо техническим результатом, так как в данном случае не может быть доказано, что изобретение следует для специалиста явным образом из уровня техники.

Например, может быть заявлена группа изобретений, одно из которых относится к новому материалу, а другое – к крышке для укупорки стеклянных банок, имеющей одинаковую с известной геометрическую форму, но выполненной из этого нового материала. Такая крышка должна быть признана соответствующей условию изобретательского уровня, даже если заявитель не укажет никакого технического результата, обусловленного выполнением крышки из этого материала. Ситуация не изменится и в том случае, когда упомянутый материал не будет заявлен как одно из изобретений группы, но его признаки использованы для характеристики крышки.

Согласно *подпункту (7) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ* подтверждение известности влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат не требуется и в случае, если установлено, что этот результат не достигается.

Например, предложена откидная подножка для трамвая, отличающаяся тем, что она представляет собой складную ступеньку, содержащую стенку и шарнирно соединенную с ней полку, и выполнена с возможностью перевода в рабочее состояние, при котором стенка и полка принимают соответственно вертикальное и горизонтальное положение, кроме того, их поверхности имеют покрытие из рифленой резины.

Из описания следует, что покрытие из рифленой резины на полке, занимающей в рабочем состоянии горизонтальное положение, выполнено для предотвращения скольжения по ее поверхности. Относительно назначения такого покрытия на стенке, занимающей в рабочем состоянии вертикальное положение, сведения в описании отсутствуют и заявитель не смог их представить, но не исключил этот признак из формулы.

Применительно к признаку, относящемуся к наличию покрытия из рифленой резины на стенке, при отрицании изобретательского уровня достаточно показать известность выполнения какой-либо поверхности с таким покрытием безотносительно к результату, для достижения которого это делается. В частности, приемлем тот же источник, что и для доказательства известности нанесения покрытия из рифленой резины как технического приема для предотвращения скольжения, использованного при выполнении полки с таким покрытием. Но если бы заявитель указал технический результат, для достижения которого стенка выполнена с указанным покрытием (таким результатом могло бы быть, например, обеспечение технологичности конструкции путем выполнения полки и стенки в механическом отношении полностью идентичными), то было бы необходимо приведение дополнительной ссылки на источник, из которого известен аналогичный путь достижения такого результата.

6.2.1.4. Известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации, в том числе и в случае, если изобретение имеет только один отличительный признак. В частности, сам признак может быть описан исчерпывающим образом (т. е. в точности так же, как он охарактеризован в заявке) в одном источнике, а свойства средств, содержащих такой признак – в другом (других) источнике (источниках). При этом в последних может содержаться либо прямая ссылка на источник, в котором раскрыт признак, либо из контекста ясно, что речь идет именно о нем.

В соответствии с *подпунктом (6) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ* допускается также привлечение аргументов, основанных на общих знаниях в конкретных областях техники, без указа-

ния источника информации (например, при использовании в изобретении законов Ома или Архимеда, теоремы Пифагора; свойства тела, не имеющего опоры, падать вниз, а не вверх, и т. п.). Однако если заявитель будет настаивать на указании такого источника информации, соответствующий источник должен быть указан экспертом.

6.2.1.5. Проверка заявленного изобретения, охарактеризованного в многозвенной формуле с зависимыми пунктами, проводится в отношении независимого пункта. Если охарактеризованное в нем изобретение соответствует изобретательскому уровню, проверка в отношении зависимых пунктов не проводится.

Проверка группы изобретений, объединенных единым изобретательским замыслом, проводится в отношении каждого независимого пункта в отдельности.

Если в указанных выше ситуациях изобретение по какому-либо независимому пункту (пунктам) не соответствует условию изобретательского уровня, заявителю сообщается об этом и предлагается высказать свое мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки, а в случае подтверждения такой целесообразности представить скорректированную формулу изобретения.

Заявитель может представить также дополнительные сведения о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, которые могут изменить первоначальный вывод о несоответствии этого изобретения условию изобретательского уровня.

6.2.1.6. При оценке изобретательского уровня изобретения, охарактеризованного в независимом пункте, имеющем отсылку на другой независимый пункт формулы, рекомендуется использовать подходы, аналогичные изложенным в пункте **5.4.4** настоящего Руководства.

6.2.2. Как указано в пункте **6.2.1** настоящего Руководства, установленный *Регламентом ИЗ (подпункт (2) пункта 24.5.3)* алгоритм проверки изобретательского уровня изобретения представляет собой лишь один из путей такой проверки. В практике экспертизы встречаются ситуации, при которых вместо использования описанного выше алгоритма можно воспользоваться приведенными в пунктах **6.2.2.1**, **6.2.2.2** настоящего Руководства правилами. Если конкретная анализируемая ситуация полностью соответствует той, к которой относится одно из этих правил, то можно констатировать отсутствие (наличие) изобретательского уровня, поскольку для такой ситуации на основе предшествующего отечественного и зарубежного опыта экспертизы уже установлено, что изобретение следует (не следует) явным образом для специалиста из уровня техники.

6.2.2.1. Согласно *пункту 24.5.3 Регламента ИЗ* не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения в следующих случаях:

(1) изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

Например, известный прибор для измерения объема газа снабжен анализатором газа, подсоединенным к прибору, при этом достигается только результат расширения функциональных возможностей в том смысле, что при измерении объема смеси различных газов можно установить состав данной смеси.

При известности указанного анализатора как самостоятельного прибора или как работающего в этом качестве в других устройствах технический результат оценивается как обусловленный именно дополнением известного прибора известной из уровня техники частью.

Еще один пример: известная композиция для изготовления нагревательных элементов дополнена графитом и бентонитом, что позволяет достичь технического результата, состоящего в придании электропроводности и прочности элементам. При известности информации о том, что графит является электропроводным, а бентонит обладает свойствами прочного связующего в формовочных смесях, получаемый результат оценивается как обусловленный влиянием на свойства композиции ее дополнительных ингредиентов графита и бентонита.

Однако если в первом случае кроме расширения функциональных возможностей происходит, например, повышение точности измерения состава газа по сравнению с точностью этого анализатора, указанной в информации о нем, а во втором – количественное увеличение характеристик электропроводности и/или прочности по сравнению с указанными в информации, то такие изобретения соответствуют изобретательскому уровню. В данном случае имеет место неожиданный результат.

(2) Изобретения, основанные на замене какой-либо части (частей) известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат.

Например, в известной композиции для борьбы с сорняками кукурузы вместо гербицида – трихлорацетата натрия применяют 2-хлор-4,6-бис(этиламино)–симм.–триазин и достигают высокой степени селективности композиции.

Известно, что 2-хлор-4,6-бис(этиламино)–симм.–триазин является гербицидно активным по отношению к сорнякам кукурузы и практически безопасен для самой кукурузы, что и обуславливает высокую степень селективности композиции в отношении сорняков. Однако, если при такой замене технический результат количественно возрастает и влияние такой замены на количественный рост известного технического результата не известно, изобретение соответствует изобретательскому уровню. В данном случае имеет место неожиданный результат.

Пусть, например, предложен состав для пропитки тканого волокнистого материала, предназначенного для изготовления изделий, используемых преимущественно для тепловой изоляции от воздействия металлических расплавов, включающий наполнитель, огнеупорную глину и фосфатное связующее – однозамещенный фосфат магния, отличающийся тем, что он содержит в качестве наполнителя стабилизированный диоксид циркония при следующем соотношении компонентов, мас. %:

стабилизированный диоксид циркония	– 31–52,
огнеупорная глина	– 3–7,
однозамещенный фосфат магния	– остальное.

Изобретением достигается результат – увеличение высокотемпературной прочности и устойчивости к расплавам чугуна и стали.

В данном составе наполнитель – моноклинный диоксид циркония заменен на стабилизированный диоксид циркония, который имеет свойство стабильности кубической структуры в широком диапазоне температур (моноклинный диоксид циркония претерпевает структурные превращения в интервале более низких температур). Кроме того, при температурах пропитки в присутствии фосфатов стабилизированный диоксид циркония частично распадается, образуя свободные оксиды, которые взаимодействуют с фосфатной связкой, образуя связующее сложного состава, обладающее адгезионной способностью, что обуславливает значительное повышение устойчивости материала к расплавам материалов и высокотемпературной прочности.

Известно, что для исключения фазовых превращений и предотвращения появления трещин при изменении температур в процессе эксплуатации керамики диоксид циркония стабили-

зируют, однако сведения о том, что он при высоких температурах и в присутствии фосфатов образует адгезионнопрочное связующее, не обнаружены.

Таким образом, влияние отличительного признака состава – стабилизированного диоксида циркония на достижение технического результата – высокотемпературной прочности и устойчивости к расплавам чугуна и стали не известно из уровня техники, что позволяет признать заявленное изобретение соответствующим условию изобретательского уровня.

(3) Изобретения, основанные на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощения конструкции, уменьшения массы, габаритов, материалоемкости, повышения надежности, сокращения продолжительности процесса и др.).

Например, из известной композиции исключили взрывоопасный растворитель – керосин для достижения безопасности ее использования и удешевления, при этом свойства композиции не изменились.

Следующий пример: из известной электрической схемы исключили сумматор, поскольку в суммировании данных необходимость отпала, так как на выходе необходимо получить данные об отдельных параметрах. В этом случае происходит упрощение схемы.

Далее: из известного способа исключили прием очистки конечного продукта, так как неочищенный продукт применим в определенной области техники, в результате чего способ стал дешевле, продолжительность его сократилась.

Все описанные случаи исключения части объекта с одновременным исключением ее функции приводят к достижению обычного для такого исключения результата и, как правило, к сужению возможных областей применения.

При квалификации таких предложений как не соответствующих условию изобретательского уровня, как правило, нет необходимости в анализе иных, кроме описывающих прототип, источников информации, так как из сведений о прототипе обычно ясна функция исключаемой части, а из описания заявленного предложения выясняется, что эта часть не является необходимой для функционирования объектов в той области, где они должны применяться.

Следует иметь в виду, что, если при исключении какого-либо элемента его функция не исключается, а переходит к другому (другим) элементу (элементам) объекта, а сам объект функционирует с теми же или лучшими показателями и в той же сфере, как и до исключения из него этого элемента, подобное изобретение соответствует условию изобретательского уровня, если из известных сведений об оставшихся элементах объекта не следует, что какой-либо из них способен проявлять функцию исключенного элемента.

Например, из известного дубильного состава исключили поверхностно-активное вещество, необходимое для составов подобного рода, что привело к уменьшению загрязнения окружающей среды и удешевлению состава при сохранении всех его дубильных свойств на прежнем уровне. Если не обнаружено сведений о том, что конкретные дубильные вещества, входящие в состав, и другие его компоненты обладают свойствами, обуславливающими их функцию и поверхностно-активного вещества, подобное предложение признается соответствующим условию изобретательского уровня, так как не известно влияние оставшихся компонентов состава на достижение результата сохранения всех его свойств и характеристик как дубильного вещества.

(4) Изобретения, основанные на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий.

Например, для усиления прочности соединения деталей известного устройства увеличено число штырей на одной детали и число отверстий на другой; для увеличения степени чистоты продукта в известном способе его получения один и тот же прием очистки проводят несколько раз.

При квалификации таких предложений как не соответствующих условию изобретательского уровня анализу подвергаются только прототип, из которого ясны функция элемента или действия и их влияние на технический результат, и заявленное предложение, из которого ясно, что получен тот же результат, только усиленный благодаря увеличению количества элементов или действий.

К рассматриваемой ситуации не может быть отнесено, например, предложение выполнять на трубе близко к ее концам две выемки (вместо одной посередине), что приводит к принципиально новой технологии прокладки подземных коммуникаций (в этом случае влияние увеличения числа однотипных элементов на достижение технического результата не известно из уровня техники).

(5) Изобретения, основанные на выполнении известного средства или его части (частей) из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами материала.

Например, известную форму для изготовления керамических изделий выполняют из трепела (вместо гипса) и достигают результата – уменьшения массы формы, повышения ее прочности и улучшения качества черепка изделия за счет быстрого отсасывания влаги из пористой формы.

Известно, что трепел является более легкой, чем гипс, пористой породой (гипс является монолитом), прочной из-за своего состава (75–90 % аморфного кремнезема) и структуры (цементированные мельчайшие частицы), в то время как гипс хрупок. Известно также, что пористые материалы характеризуются высокой проницаемостью для жидкостей и газов. Эти известные свойства трепела влияют на достижение указанных результатов, потому такое предложение по замене гипса на трепел как материал, имеющий лучшие свойства указанного характера, признается не соответствующим условию изобретательского уровня.

(6) Изобретения, основанные на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей данного средства и связями между ними.

Например, предложено аналоговое вычислительное устройство для выполнения операции умножения (получения выходного напряжения, пропорционального произведению напряжений на двух входах устройства). Устройство содержит элементы для суммирования и вычитания входных напряжений, подключенные к выходам этих элементов квадраторы (элементы, напряжение на выходе которых пропорционально квадрату входного напряжения), и элемент для вычитания, подключенный к выходам упомянутых квадраторов и формирующий разность соответствующих напряжений. Выход этого вычитающего элемента является выходом всего устройства. В качестве технического результата выступает расширение арсенала средств данного назначения – выполнения операции умножения.

Установлено, однако, что известно математическое тождество: $(X + Y)^2 - (X - Y)^2 = 4XY$. Известен, кроме того, принцип построения схем аналоговых вычислительных устройств, заключающийся в соединении элементов, выполняющих те или иные простейшие операции, в соответствии с математическим выражением, воспроизводимым устройством. В данном случае в заявленном устройстве реализуется именно этот принцип: исходя из приведенного известного тождества осуществлено соединение входов суммирующего и вычитающего элементов со входами устройства (в результате чего напряжения на выходах этих элементов пропорциональны, соответственно, $X + Y$ и $X - Y$); для получения напряжений, пропорциональных $(X + Y)^2$ и $(X - Y)^2$, к выходам упомянутых элементов подключены квадраторы; для формирования разности $(X + Y)^2 - (X - Y)^2$ выходы квадраторов подключены ко входам второго вычитающего элемента; на выходе последнего в соответствии с функциями и описанным характером соединения элементов, формируется напряжение, пропорциональное произведению XY .

Таким образом, установлено, что в предложенном устройстве выбор его частей и связь между ними осуществлены на основании известных правил, рекомендаций. При этом названный технический результат (выполнение операции умножения, т. е. получения выходного напряжения, пропорционального произведению входных) обусловлен именно свойствами элементов и связями между ними. Следовательно, согласно рассматриваемому «негативному» правилу заявленное устройство не соответствует условию изобретательского уровня.

(7) Изобретения, основанные на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования.

Например, в способе обработки рудных пластов с использованием приспособления, имеющего режущую кромку в виде кривой второго порядка, в уравнение которой входят скорость обработки и параметры обрабатываемой среды, для уменьшения энергозатрат предложено изменить значения коэффициентов при упомянутых скорости и параметрах в уравнении кривой второго порядка.

Если влияние скорости и параметров на величину энергозатрат при обработке рудных пластов известно, заявленное предложение не соответствует условию изобретательского уровня.

Если в известном способе получения вещества А предложено повысить температуру проведения реакции и в результате процесс ускоряется, а выход вещества А повышается, то такой способ признается не соответствующим изобретательскому уровню, так как известно, что при повышении температуры реакции идут быстрее; известно также, что для данной группы реакций при их ускорении происходит сдвиг процесса в сторону образования веществ типа вещества А.

Если, например, в строительной конструкции размеры деталей, их взаимное расположение, материал деталей предложено выбирать исходя из определенных зависимостей, при этом достигается технический результат упрочнения конструкции, и если указанные зависимости известны и используются в прочностных расчетах, такое предложение не соответствует условию изобретательского уровня.

При использовании обсуждаемого правила следует внимательно проверять соблюдение содержащихся в нем условий. Рассмотрим примеры, когда эти условия не выполнены и вывод об отсутствии изобретательского уровня на основании данного правила был бы ошибочен.

Предложена глобоидная передача, содержащая глобоидный червяк и колесо, протяженность огибающей зоны выходной части зубьев которого не превышает четверти ширины венца, отличающаяся тем, что длину L нарезанной части червяка выбирают из условия:

$$L^2/4 = R^2 - \{A - R / [u \operatorname{tg} (\arctg (0,02 + \operatorname{tg} \varphi_{\min})) - (\Delta / 2\rho)]\}^2,$$

где R – радиус расчетной окружности колеса;
 A – межосевое расстояние передачи;
 u – передаточное число;
 Δ – максимальная протяженность огибающей зоны на выходной части зуба колеса;
 φ_{\min} – минимальный угол подъема витка червяка;
 ρ – радиус кривизны витка червяка в нормальном сечении к крайней входной образующей витка.

Изобретением достигается результат, заключающийся в сохранении начального уровня виброактивности передачи в течение всего периода эксплуатации.

Глобоидная передача, являющаяся наиболее близким аналогом, имеет недостаток, состоящий в увеличении уровня ее виброактивности после значительного износа зуба колеса. При соблюдении указанной выше зависимости между длиной нарезанной части червяка и параметрами передачи даже значительный износ зуба колеса не влияет на уровень виброактивности передачи, т. е. сохраняет ее первоначальный уровень.

Известно, что для снижения изменения виброактивности от износа зуба параметры передачи, определяющие длину нарезанной части червяка, выбирают исходя из соотношения:

$$L = 2R \sin v_c,$$

где R – радиус расчетной окружности колеса;
 v_c – половина расчетного угла обхвата.

Поскольку в предложенной зависимости кроме указанных параметров использованы и другие, влияние которых на технический результат сохранения виброактивности на начальном уровне независимо от степени износа зуба колеса не известно, как не известны и какие-либо закономерности, на основании которых можно получить новую зависимость, изобретение соответствует условию изобретательского уровня.

Например, заявлена композиция для тушения огня на основе вещества А и добавки вещества Б в количестве 5–10 мас. %, способная образовывать пленку на поверхности металлических изделий, роль которой состоит в тушении огня на таких поверхностях. Известна композиция для тушения огня, содержащая смесь тех же веществ А и Б с содержанием вещества Б 15–50 мас. %, не пригодная для тушения огня на металлических конструкциях.

Подбор количественных соотношений известных компонентов композиции привел в данном случае к достижению неизвестного технического результата. Поэтому изобретение соответствует условию изобретательского уровня.

6.2.2.2. Требованию изобретательского уровня согласно *пункту 24.5.3 Регламента ИЗ* соответствуют, в частности:

(1) изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, при достижении неожиданного для такого дополнения технического результата, обусловленного взаимосвязью дополняемой части и известного средства;

(2) способы получения новых химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если эти соединения соответствуют условию изобретательского уровня;

(3) способы получения известных химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если они основаны на новой для данного класса или группы соединений реакции или на известной для данного класса или группы соединений реакции, условия проведения которой не известны и которые приводят к получению неожиданного технического результата при осуществлении способа;

(4) композиция, состоящая по крайней мере из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники;

(5) химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые, неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение).

Случаи, относящиеся к подпунктам (3) и (4), и иллюстрирующие их примеры рассмотрены в главе 9 настоящего Руководства.

6.2.2.3. В подпункте (5) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ подчеркнуто, что не следует рассматривать заявленное изобретение как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

Например, если бы было заявлено изобретение, относящееся к аналоговому вычислительному устройству, описанному в подпункте (6) пункта 6.2.2.1, и не была установлена известность тождества $(X + Y)^2 - (X - Y)^2 = 4XY$, которое впервые описано заявителем при объяснении работы заявленного устройства, кажущаяся очевидность не могла бы быть основанием для вывода об отсутствии изобретательского уровня.

Если заявлено средство для лечения головной боли, отличающееся от известного наличием ингредиента, обладающего сосудорасширяющим действием, и заявителем объяснено, что более быстрое наступление обезболивающего эффекта обусловлено ускорением «доставки» обезболивающего ингредиента в нужное место благодаря расширению сосудов, вывод об отсутствии изобретательского уровня был бы неправомерен без подтверждения известности подобного приема ускорения действия лекарственных препаратов.

6.3. Примеры оценки соответствия заявленных изобретений условию изобретательского уровня

6.3.1. Предложена полимерная композиция на основе поливинилхлорида, содержащая пластификатор, стабилизатор и наполнитель, отличающаяся тем, что она в качестве наполнителя содержит аэросил при следующем соотношении ингредиентов, мас. %): пластификатор – 38,0–40,0, стабилизатор – 0,7–0,8, аэросил – 1,5–4,0, поливинилхлорид – остальное.

Изобретением достигается результат уменьшения потери прозрачности изделия из этой композиции после контакта с водой при нормальной и повышенной температуре.

В уровне техники обнаружена информация о том, что аэросил используется в полимерных композициях в качестве наполнителя. Известно также его использование в прозрачной полимерной композиции на основе поливинилхлорида в количестве 0,8–2,0 мас. % (поливинилхлорида – около 45 мас. %), при этом степень снижения прозрачности изделия из известной композиции после выдержки в кипящей воде в течение 1 часа и в воде при температуре 25 °С в течение 30 суток не отличается от таких же показателей заявленной композиции.

Таким образом, влияние отличительного признака изобретения – аэросила во взятом количестве на достигаемый результат известно, и, следовательно, предложение не соответствует условию изобретательского уровня.

6.3.2. Предложен способ резистивного нагревания токопроводящей жидкости с помощью электродов, погруженных в жидкость, отличающийся тем, что жидкость нагревают в слое, заполненном твердыми, не растворимыми в ней частицами, например, кварцевого песка.

Изобретением достигается результат очистки электродов от накипи и уменьшения взрывоопасности процесса. Вторым результатом обусловлен тем, что между электродами объем нагреваемой жидкости весьма мал, так как она вытесняется твердыми частицами. Это способствует практически мгновенному нагреванию данной жидкости и возможности быстро отключить электроды.

Известно, что если в нагреваемую жидкость ввести твердые нерастворимые частицы, то соли жидкости, выделяясь из нее при нагревании, осаждаются не на сплошных поверхностях (емкости, электродов), а в основном на твердых частицах. На этом явлении основан метод предотвращения образования накипи на указанных поверхностях, в данном случае на электродах.

При наличии такой информации влияние отличительных признаков заявленного способа – заполнение твердыми частицами нагреваемой жидкости – на технический результат – очистку электродов от накипи – известно из уровня техники.

Однако информации о том, что наличие слоя твердых частиц в нагреваемой жидкости приводит к практически мгновенному нагреванию жидкости между электродами, не обнаружено, что означает неизвестность из уровня техники влияния указанных отличительных признаков на этот технический результат. Следовательно, способ соответствует условию изобретательского уровня.

6.3.3. Проверка изобретательского уровня изобретения может базироваться собственно на положении *пункта 2 статьи 1350 Кодекса*, приведенном в *подпункте (1) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ* («изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники») без привлечения заведомо установленного алгоритма (предполагающего в качестве первого шага выбор прототипа) или перечня ситуаций, соответствие которым служит основанием для положительного или отрицательного вывода об изобретательском уровне изобретения. Такой подход может оказаться пригодным, в частности, в тех случаях, когда заявителем в формуле изобретения приведена чрезмерно конкретизированная характеристика назначения, не вносящая какой-либо специфики в способ реализации такого назначения (это обстоятельство должно быть в первую очередь установлено специалистом, каким является эксперт). К подобным характеристикам назначения могут быть отнесены, например, следующие: «Способ упаковки в картонную тару пластмассовых крышек», «Способ определения вязкости нефти Уренгойского месторождения», «Способ сборки журнальных столов», «Устройство для сортировки болтов, имеющих резьбу с малым шагом» и т. п.

В указанных случаях выявить аналог (т. е. средство такого же назначения) часто бывает невозможно, что не должно быть препятствием (в таких ситуациях это препятствие в определенной степени формального характера) для проверки соответствия заявленного изобретения условию «изобретательский уровень» с тем, чтобы гарантировать надежность патента, если состоится его выдача.

Конкретная система доказательств будет определяться экспертом как специалистом в зависимости от характера изобретения, степени осведомленности эксперта в той технической проблеме, к которой относится анализируемое изобретение, от аналитических способностей эксперта, его умения выстроить логическую цепь доказательств и т. п. Рассмотрим следующий пример.

Заявлен способ транспортирования плоских картонных заготовок в зону их штабелирования, заключающийся в том, что заготовки размещают на ленточном транспортере и осуществля-

ют их принудительный прижим к ленте транспортера путем подачи на заготовки воздушного потока.

Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в устранении проскальзывания картонной заготовки относительно ленты транспортера.

В описании изобретения заявитель указал (а эксперт при проведении информационного поиска убедился), что аналог заявленного изобретения, т. е. средство того же назначения («транспортирование плоских картонных заготовок в зону их штабелирования»), отсутствует.

Какой путь проверки изобретательского уровня здесь возможен?

Видимо, следует в первую очередь установить, возникала ли ранее проблема устранения проскальзывания транспортируемого материала, и если возникала, то как она решалась.

Анализ уровня техники показал, что известен способ транспортирования металлических листов путем их размещения на транспортной ленте и принудительного прижима листов к ленте для устранения их проскальзывания. Прижим осуществляли путем воздействия на транспортируемые металлические листы магнитным полем.

Понятно, что известный способ прижима транспортируемых предметов неприменим к картонным заготовкам. Поэтому следует далее установить, что известно из уровня техники по этому вопросу.

Выявлена известность способа нанесения разметки на картонную плоскую заготовку путем размещения заготовки на вращающемся столе и нанесения на ее поверхность отметок с помощью перфоратора, размещенного над столом. При этом картонную заготовку в целях устранения ее проскальзывания прижимают к поверхности вращающегося стола путем подачи на нее воздушного потока.

Таким образом, известен и использованный в заявленном способе прием, обеспечивающий прижим картонной плоской заготовки к поверхности.

Установлена также известность общей схемы заявленного способа, так как в уровне техники обнаружен способ транспортирования в зону штабелирования кожаных плоских заготовок путем их размещения на ленточном транспортере.

Выявленные из уровня техники сведения достаточны, чтобы специалист смог известным способом реализовать назначение по транспортированию в зону штабелирования плоских заготовок именно из картона и при этом решить также известным способом проблему устранения их проскальзывания относительно транспортной ленты.

Описанный метод проверки изобретательского уровня заявленного изобретения по сравнению с «традиционными» более сложен и не исключает некоторого субъективизма, неизбежность которого при оценке изобретательского уровня (неочевидности) давно подтверждена мировой практикой экспертизы.

7. ЗАПРОС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ

7.1. В соответствии с *пунктом 24.6 Регламента ИЗ* запрос дополнительных материалов направляется заявителю только в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки по существу. В *подпункте (1) этого пункта* приведен исчерпывающий перечень обстоятельств, являющихся основаниями для запроса. Однако возникновение ситуации,

формально подпадающей под какое-либо положение данного перечня (необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с *пунктом 24.4 Регламента ИЗ*, необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения и т. д.), еще не является достаточным основанием для направления запроса, если при этом не соблюдено основное условие – невозможность проведения экспертизы заявки по существу.

Например, при анализе формулы изобретения установлено, что оно охарактеризовано признаками, смысловое содержание которых не может быть понято специалистом на основании уровня техники и в описании на этот счет нет никаких пояснений. В связи с тем, что в таком случае проверка патентоспособности изобретения не может быть осуществлена, направление заявителю запроса правомерно.

В то же время если при проверке формулы изобретения установлено, что заявителем некорректно решен вопрос, связанный с разделением признаков на ограничительные и отличительные, или в формуле содержится несущественный признак изобретения, то препятствий для проверки патентоспособности изобретения (для продолжения экспертизы заявки по существу) нет, и направление заявителю запроса только по этому поводу не может считаться правомерным.

Если установлено (при проверке формулы изобретения), что заявителем не включен в формулу существенный признак, то это является явным нарушением требования и *Кодекса*, и *Регламента ИЗ*, тем не менее возможность продолжения экспертизы по существу имеется. Допустим, что отсутствие существенного признака в формуле изобретения не мешает сделать положительный вывод о соответствии заявленного изобретения условию промышленной применимости, но при анализе уровня техники установлена известность средства, которому присущи все признаки, включенные заявителем в формулу изобретения, что делает правомерным вывод о несоответствии изобретения условию новизны. В этом случае заявителю направляется запрос, в котором не только приводится подробный анализ в отношении предложенной им формулы с указанным выше недостатком, но и показываются уже имеющие место последствия, наступившие в результате отсутствия в формуле существенного признака, т. е. несоответствие требованию новизны изобретения. В таком случае заявитель, внеся в формулу требуемые изменения, сможет тем самым «спасти» изобретение.

Относительно таких оснований для запроса, как необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения, и необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения, можно отметить следующее. Если, например, изобретение охарактеризовано заявителем с использованием альтернативных признаков и при проведении экспертизы заявки по существу установлено, что изобретение, охарактеризованное содержащейся в формуле совокупностью признаков, включающей одну из альтернатив, не отвечает требованию новизны, возникает ситуация, при которой невозможно принять решение по результатам рассмотрения заявки. Очевидна необходимость обращения к заявителю с предложением исключить из формулы альтернативную характеристику, наличие которой привело к выводу о непатентоспособности соответствующего изобретения.

Понятно, что приведенные примеры просты и не исчерпывают всего многообразия практических ситуаций. Важно с помощью этих примеров раскрыть идеологию подхода к решению вопроса о правомерности направления заявителю запроса.

7.2. В отношении ряда конкретных ситуаций, которые могут возникнуть при проведении экспертизы заявки по существу, *Регламент ИЗ* содержит прямое указание на необходимость направления заявителю запроса. К таким ситуациям относятся, в частности, следующие.

При проверке формулы изобретения в соответствии с *пунктом 24.4 Регламента ИЗ* устанавливается, что однозвенная формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом относится более чем к одному изобретению. Если заявитель, не устраняя допущенное нарушение требований *Регламента ИЗ*, сообщает, какое из изобретений подлежит дальнейшему рассмотрению, в соответствии с *подпунктом (1) пункта 24.4 Регламента ИЗ* такого сообщения достаточно для продолжения экспертизы заявки по существу в отношении указанного изобретения.

Если по результатам проверки его патентоспособности будет получен положительный вывод, решение о выдаче патента не может быть принято в связи с тем, что в формуле «сохранилось» еще одно изобретение, в отношении которого не проводилась проверка патентоспособности. В этом случае заявителю направляется запрос (*подпункт (1) пункта 24.6 и подпункт (6) пункта 24.4 Регламента ИЗ*), в котором сообщается о полученном выводе и предлагается исключить из формулы другое изобретение или выделить его в независимый пункт (если при этом не будет нарушено требование единства изобретения) с уплатой соответствующей пошлины. При этом внимание заявителя обращается на то, что при непредставлении запрашиваемых материалов (или ходатайства о продлении срока их представления) заявка будет признана отозванной.

Аналогичный подход предусмотрен *Регламентом ИЗ* для случаев, когда при проверке формулы изобретения или дополнительных материалов, представленных заявителем, установлено наличие в формуле изобретения признака, смысловое содержание которого не может быть понято специалистом на основании уровня техники, или признака, отсутствовавшего в описании и в формуле изобретения на дату подачи заявки. В направляемом заявителю запросе сообщается о создавшейся ситуации и предлагается исключить из формулы указанные признаки. Заявитель также уведомляется о том, что в случае непредставления им запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении срока их представления заявка будет признана отозванной.

7.3. Согласно *подпункту (3) пункта 24.6 Регламента ИЗ* приводимое в запросе мнение эксперта по какому-либо вопросу следует подкреплять аргументами технического или правового характера со ссылками, в случае необходимости, на техническую литературу и соответствующие нормативные документы.

При направлении заявителю предложений, связанных с корректировкой формулы изобретения, таких как уточнение характеристики существенного признака, целесообразно указать на правовые последствия такой корректировки и отказа от нее.

7.4. Общие принципы направления запроса, касающегося формулы изобретения, охватывающие описанные выше и другие ситуации, состоят в следующем.

7.4.1. Формула изобретения, с которой выдан патент, используется для определения объема интеллектуальных прав патентообладателя (*пункт 2 статьи 1354 Кодекса*) и установления факта использования изобретения при возникновении споров о нарушении исключительного права (*пункт 3 статьи 1358 Кодекса*). *Статьей 1387 Кодекса* установлено, что решение по заявке на изобретение принимается в отношении формулы, предложенной заявителем. Ни *Кодекс*, ни *Регламент ИЗ* не содержат норм, предоставляющих право федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности предлагать заявителю формулу изобретения. В связи с этим не следует направлять запрос, содержащий формулу изобретения, измененную экспертом по собственной инициативе либо по просьбе заявителя.

7.4.2. Право федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности запросить у заявителя измененную формулу изобретения, без которой проведение экспертизы по существу невозможно, установлено *пунктом 5 статьи 1386 Кодекса*. Непредставление заявителем формулы, в которой исправлены выявленные экспертизой недостатки, является основанием для признания заявки отозванной. Поэтому запрашивать измененную формулу изобре-

тения следует только в том случае, если выявленные недостатки являются препятствием для проведения экспертизы по существу, т. е. препятствием для проведения информационного поиска или проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным *статьей 1350 Кодекса*.

В связи с указанным необходимо неукоснительно применять положение абзаца четвертого *подпункта (1) пункта 24.6 Регламента ИЗ*, устанавливающее, что основанием для запроса может являться необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с *пунктом 24.4 Регламента ИЗ* только в том случае, если невозможно проведение экспертизы по существу.

Целесообразно принимать во внимание положение *подпункта (8) пункта 24.4 Регламента ИЗ*, из которого следует, что если при анализе представленной заявителем формулы изобретения установлено, что она составлена с нарушением требований, предусмотренных *Регламентом ИЗ*, но эти нарушения не препятствуют проверке патентоспособности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

Учитывая данное положение, а также принимая во внимание норму *подпункта (1) пункта 26.2 Регламента ИЗ*, обязывающую эксперта проводить поиск в отношении изобретения, охарактеризованного в принятой к рассмотрению формуле изобретения, с учетом описания и чертежей в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения, и с учетом существенных признаков, содержащихся в описании, но не включенных в формулу, можно сделать вывод о том, что до проведения поиска и проверки патентоспособности самостоятельными основаниями для запроса уточненной формулы изобретения, как правило, являются только следующие нарушения требований, предъявляемых к формуле:

– нарушение *подпункта (2) пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ*, в соответствии с которым независимый пункт формулы должен относиться к одному изобретению (проверка по *подпункту (6) пункта 24.4*);

– нарушение *подпункта (3) пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ*, в соответствии с которым не следует излагать зависимый пункт формулы изобретения таким образом, чтобы при этом происходили замена или исключение признака изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен (проверка по *подпункту (6) пункта 24.4*).

В случае если выявлены нарушения требований *подпункта (2) пункта 10.8.1.4* и *подпункта (3) пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ*, допускается проведение информационного поиска до направления запроса по указанным основаниям в том случае, если область поиска по всем изобретениям, охарактеризованным в формуле изобретения, совпадает.

7.4.3. Препятствием для проведения экспертизы по существу является также несоблюдение требования единства изобретения. Однако если заявителем предложена многозвенная формула, но изобретения, включенные в независимые пункты, не представляют группу изобретений, образующих единый изобретательский замысел, заявитель уведомляется об этом в порядке, предусмотренном *подпунктом (1) пункта 23.5 Регламента ИЗ*, т. е. заявителю направляется не запрос, а уведомление.

7.4.4. Поскольку информационный поиск и проверка патентоспособности изобретения проводятся в отношении принятой к рассмотрению формулы изобретения с учетом описания и чертежей в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения, и с учетом существенных признаков, содержащихся в описании, но не включенных в формулу, то, как правило, не может являться самостоятельным основанием для запроса, направляемого до проверки патентоспособности, необходимость выяснения с заявителем вопросов, касающихся:

- включения в формулу существенных признаков (проверка по *подпункту (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ*);

- несоблюдения требования ясности формулы изобретения в случае раскрытия в описании понятий, включенных в формулу (проверка по *подпункту (3) пункта 24.4 Регламента ИЗ*). Согласно требованию ясности формулы изобретения признаки должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Кроме того, согласно этому требованию не допускается для выражения признаков в формуле изобретения использовать понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным (*пункт 10.8 (4) Регламента ИЗ*);

- неоснованности формулы изобретения на описании, в частности неправомерности применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения (проверка по *подпункту (5) пункта 24.4 Регламента ИЗ*);

- нарушения *подпунктов (2) и (4) пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ* в части, касающейся требований, предъявляемых к изложению родового понятия и указания подчиненности в зависимых пунктах формулы изобретения (проверка по *подпункту (6) пункта 24.4 Регламента ИЗ*).

Если в результате проведения информационного поиска и проверки патентоспособности получен предварительный вывод о возможности признания изобретения патентоспособным и выдачи патента при условии соответствующей корректировки формулы изобретения, заявителю направляется запрос, в котором предлагается устранить указанные недостатки.

Вместе с тем, если установлено, что описание не раскрывает сущность изобретения, что, соответственно, не позволяет провести экспертизу по существу, в запросе следует предложить представить не только ответы на вопросы, касающиеся технической стороны изобретения, но и скорректированную формулу изобретения, а также заменяющие листы к описанию. Такая ситуация может сложиться, например, в случае, когда изобретение не только в формуле изобретения, но и в описании охарактеризовано понятиями, отнесенными в научно-технической литературе к ненаучным, либо признаками, выраженными таким образом, что не обеспечена возможность понимания их смыслового содержания специалистом на основании уровня техники (нарушение требования *подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ*). В последнем случае в соответствии с *подпунктом (3) пункта 24.4 Регламента ИЗ* целесообразно также уведомить заявителя о возможности представления им сведений, подтверждающих то, что в отношении признака, содержащегося в формуле изобретения, имеется возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

7.4.5. Не является препятствием для проведения экспертизы по существу и поэтому не может являться самостоятельным основанием для запроса ни до, ни после проверки патентоспособности изобретения необходимость выяснения с заявителем вопросов, касающихся исключения из формулы изобретения несущественных признаков (проверка по *подпункту (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ*) и признаков, характерных для решений, не являющихся изобретениями (проверка по *подпункту (4) пункта 24.4 Регламента ИЗ*).

7.4.6. В направляемом заявителю запросе следует обратить его внимание на то, что если дополнительные материалы, устраняющие препятствия для проведения экспертизы по существу, не будут представлены, продолжение производства по заявке будет невозможным и заявка в соответствии с *пунктом 5 статьи 1386 Кодекса* будет признана отозванной.

Следует также обратить внимание заявителя на требование законодательства, в соответствии с которым дополнительные материалы не должны изменять сущность изобретения, пояснив со ссылкой на *подпункт (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ*, что «дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу изобретения признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения, если она содержалась в заявке на дату ее подачи».

7.4.7. В соответствии с *подпунктом (2) пункта 24.6 Регламента ИЗ* запрос, касающийся формулы изобретения, может быть направлен в связи с поступлением дополнительных материалов, содержащих скорректированную формулу изобретения. Самостоятельными основаниями для запроса в таком случае наряду с основаниями, изложенными в абзацах пятом и шестом пункта **7.4.2** настоящего Руководства, являются следующие обстоятельства:

– заявителем представлены дополнительные материалы, изменяющие сущность изобретения (проверка по *подпункту (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ*);

– представленная в дополнительных материалах формула содержит впервые введенный признак, не отвечающий требованию *подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ*. К таковым относятся признаки, выраженные таким образом, что не обеспечена возможность понимания их смыслового содержания специалистом на основании уровня техники, и(или) охарактеризованные понятиями, отнесенными в научно-технической литературе к ненаучным. Запрос по данному основанию направляется в случае раскрытия в описании понятий, включенных в формулу;

– представленная в дополнительных материалах формула изобретения включает новый пункт (иное изобретение) по сравнению с формулой, в которую вносились изменения (проверка по *подпунктам (4.1), (4.2) пункта 24.7 Регламента ИЗ*), однако документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, не представлен.

Кроме того, самостоятельным основанием для запроса является необходимость выяснения других вопросов, связанных с уплатой патентной пошлины, испрашиваемой за внесение изменений по инициативе заявителя в документы заявки на изобретение в соответствии с *пунктом 1.5 приложения к Положению о пошлинах*.

7.4.8. В соответствии с *подпунктом (3) пункта 24.5.1, подпунктом (8) пункта 24.5.2, подпунктом (10) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ* допускается направление запроса в том случае, если сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения, охарактеризованного формулой, не содержащей зависимых пунктов, условиям «промышленная применимость», «новизна» или «изобретательский уровень». В связи с наличием соответствующих положений в *Регламента ИЗ* целесообразно исходить из того, что запрос формулы изобретения в этом случае может быть направлен только тогда, когда возможна корректировка формулы изобретения при соблюдении требований *статьи 1378 Кодекса*, т. е. без изменения сущности заявленного изобретения, и эта корректировка позволит преодолеть выявленные экспертизой препятствия для выдачи патента путем включения в независимый пункт формулы изобретения существенных признаков из описания.

В запросе наряду с аргументированным выводом о непатентоспособности заявленного изобретения эксперт может указать признаки, введение которых в независимый пункт формулы изобретения позволит изменить вывод на противоположный. Такое предложение следует обосновывать ссылкой на *подпункт (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ*.

В случае если экспертом однозначно установлена невозможность подобной корректировки формулы изобретения, направление запроса с единственным предложением скорректировать формулу нецелесообразно.

В случае если вывод о непатентоспособности изобретения сделан в отношении изобретения, охарактеризованного формулой изобретения, содержащей зависимые пункты, в соответствии с *подпунктом (7) пункта 24.5.2, подпунктом (10) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ* имеются основания для запрашивания скорректированной формулы изобретения в порядке, установленном *подпунктом (1) пункта 24.5.4 Регламента ИЗ*.

7.4.9. Дополнительные материалы, содержащие измененную формулу изобретения, следует принимать к рассмотрению при условии уплаты патентной пошлины за внесение изменений в документы заявки (*подпункт 1.5 приложения к Положению о пошлинах*). Размер пошлины определяется с учетом характера вносимых в формулу изменений. В случае изменения совокупно-

сти признаков независимого или зависимого пункта формулы, а также при включении в формулу одного и более новых зависимых пунктов пошлина уплачивается в размере 300 рублей (для нерезидентов – 1350 рублей). При включении в формулу одного и более новых независимых пунктов сумма уплаты увеличивается на 1440 рублей (для нерезидентов – 6480 рублей) за каждый новый пункт. В случае исключения одного либо более пунктов формулы изобретения пошлина не взимается.

Вместе с тем следует принимать во внимание, что в соответствии с *пунктом 1 статьи 1378 Кодекса* внесение изменений в документы заявки допускается только в том случае, если они не изменяют сущность заявленного изобретения. Поэтому, если предлагаемые заявителем изменения формулы признаны не удовлетворяющими указанному требованию *Кодекса*, они не могут быть приняты во внимание при дальнейшем рассмотрении заявки. В таком случае заявитель уведомляется о возможности возврата или перезачета уплаченной суммы пошлины в полном размере. При этом, однако, в соответствии с абзацами четвертым и пятым *подпункта (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ* дополнительные материалы, представленные заявителем, в том числе формула изобретения, могут быть признаны изменяющими сущность изобретения в части. В связи с указанным, если наряду с изменениями, признанными изменяющими сущность изобретения, формула содержит изменения, которые могут быть приняты к рассмотрению, возврату или перезачету подлежит только сумма 1440 рублей (для нерезидентов – 6480 рублей), за каждый не принятый к рассмотрению новый независимый пункт.

8. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ОХАРАКТЕРИЗОВАННЫХ В ВИДЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ

8.1. Изобретения, заявляемые в виде применения по определенному назначению

Согласно *пункту 1 статьи 1350 Кодекса* в качестве изобретения охраняется техническое решение, относящееся к продукту или способу. Продукт – это устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных и т. д.; способ – процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Соответственно *Регламент* предлагает в заявке на изобретение характеризовать его признаками, присущими объекту, к которому относится это изобретение.

В частности, если новое средство определенного утилитарного назначения получают в результате выявления неизвестного свойства (новых возможностей) известного объекта, позволяющего его использовать по другому назначению (в новом качестве), допустимой является форма представления изобретения в виде применения объекта по определенному назначению (далее – изобретение на применение).

Изобретение может быть изложено заявителем в виде применения и в том случае, когда применяемый объект, как он охарактеризован, ранее не был известен.

В случае изложения изобретения в виде применения в описании изобретения наряду с характеристиками применяемого объекта и назначения должны быть приведены также свойства объекта, обусловившие такое назначение. Кроме того, если объект ранее был известен, необходимо приведение библиографических данных источника информации, свидетельствующего об этом, а в случае неизвестности объекта – сведений, достаточных для его получения.

Чаще всего изложение изобретения в виде применения становится возможным, если объект представляет собой вещество. Оно в меньшей степени, чем другие объекты, связано с назначением. Так, существуют природные вещества; вещества, полученные в эксперименте; отходы производства и т. п., для которых утилитарное назначение изначально не определено. Кроме то-

го, даже те вещества, которые были получены с определенной целью, в других условиях способны проявлять неизвестные свойства и, следовательно, использоваться в ином качестве. Например, вещество известно как удобрение. В дальнейшем было установлено, что оно обладает способностью уничтожать моллюсков. В результате было получено новое моллюскоцидное средство.

Аналогичная ситуация имеет место в случае установления утилитарного свойства природного вещества, отходов производства, объектов живой и неживой природы (растения, минералы) и их первого назначения. Например, была установлена возможность применения кубовых остатков винилирования бутанола (отходов производства синтетического каучука) в качестве интенсификатора помола песка или возможность применения луча соцветия фенхеля в качестве зубочистки.

Изложение изобретения в виде применения становится возможным, например, если препаративная форма известного химического соединения ранее не была описана. В этом случае является допустимой характеристика изобретения в виде «Применение 0,3–0,5 % водного раствора “А” в качестве антибактериального средства для лечения верхних дыхательных путей».

Изобретение в виде применения может быть изложено в составе группы изобретений, например одно из которых относится к новому химическому соединению, а другое – к его применению.

Что же касается иных объектов, например устройства, то они создаются для выполнения определенных функций и способны реализовать нечто иное, как правило, лишь в случае внесения в них существенных изменений. В таком случае правильным является обычное изложение изобретения в виде средства определенного назначения.

8.2. Формула изобретения на применение

При рассмотрении формулы на изобретение, выраженной заявителем в виде применения, следует руководствоваться сложившейся практикой рассмотрения такого вида изобретений.

Формула изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению, имеет следующую структуру: «Применение... (приводится название или характеристика применяемого объекта) в качестве... (приводится заявляемое назначение указанного объекта)».

Объект характеризуется признаками (совокупностью признаков), достаточными для реализации им указанного назначения. В каких-то случаях достаточным является приведение лишь родового понятия, определяющего объект, а в других необходимо наряду с этим понятием привести признаки его выполнения.

Назначение объекта может быть охарактеризовано с помощью термина («гербицид») или с использованием словесной конструкции вида «средство (для)», например «средство для тушения пожара» или «антибактериальное средство».

Если в формуле изобретения назначение выражено иным образом, например «Применение... для лечения...» или «Применение... при производстве препарата для лечения...» и в последнем случае из описания изобретения однозначно следует функция применяемого объекта (быть действующим началом препарата), формула тоже может считаться допустимой.

Если для реализации назначения существенными являются какие-либо условия, они могут быть дополнительно приведены в формуле изобретения на применение (например, «Применение “В” в дозе от 0,5 до 1000 мг в сутки для снижения содержания глюкозы в крови»).

В остальном формула изобретения на применение подчиняется общим требованиям, предъявляемым *Регламентом ИЗ*. Она может быть как однозвенной, так и многозвенной. Последняя может характеризовать одно изобретение (с развитием и/или уточнением в зависимых пунктах признаков, приведенных в независимом пункте) или группу изобретений, связанных между собой единым изобретательским замыслом.

Независимый пункт формулы изобретения на применение должен относиться к одному изобретению. Если в характеристике изобретения, изложенной в формуле, использованы альтернативные понятия, определяющие различные сферы использования объекта, основанные на его разных свойствах (например, «Применение... в качестве красителя или жаропонижающего средства»), то нельзя признать такой пункт формулы относящимся к одному изобретению.

Однако указанное требование не нарушено в следующей формуле изобретения: «Применение “Г” в качестве красителя для шерстяных или хлопчатобумажных тканей».

В зависимых пунктах формулы изобретения на применение чаще всего конкретизируются характеристики применяемого объекта и его назначения. Однако могут быть приведены и дополнительные признаки, определяющие условия реализации назначения.

Например:

«1. Применение гепарина в качестве средства для лечения... (указывается конкретное назначение).

2. Применение по п. 1 гепарина с молекулярной массой от 1000 до 3000 Дальтон».

Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, включающую изобретение на применение, может иметь следующий вид:

«1. Применение 1-(2-бензотиазолил)-1,3-диметилмочевины в качестве гербицида в посевах пшеницы.

2. Способ обработки посевов пшеницы гербицидами (или Способ уничтожения сорняков в посевах пшеницы), заключающийся во внесении в почву после всходов растений 1-(2-бензотиазолил)-1,3-диметилмочевины в количестве 1–4 кг/га».

В приведенном примере одно изобретение предназначено для использования в другом.

Правомерной является также формула изобретения, приведенная ниже:

«1. Применение смеси карбоксиметилцеллюлозы и крахмала при соотношении (1:3)–(1:5) в качестве депрессора глинистых шламов при флотации калийных руд.

2. Применение смеси карбоксиметилцеллюлозы и дициандиамидоформальдегидной смолы при соотношении (1:2)–(1:3) в качестве депрессора глинистых шламов при флотации калийных руд».

В этой формуле охарактеризованы изобретения на применение – варианты.

8.3. Особенности проверки патентоспособности изобретения на применение

8.3.1. Проверка соответствия изобретения на применение условию патентоспособности «промышленная применимость» осуществляется с использованием механизма, предусмотренного *пунктом 24.5.1 Регламента ИЗ*. Он имеет универсальный характер и применим к различным изобретениям независимо от того, в каком виде они представлены в заявке.

В соответствии с упомянутой нормой проверяется, указано ли в заявке на дату подачи назначение изобретения, возможно ли осуществление изобретения в том виде, как оно охарактери-

зовано в формуле изобретения, на основе описания изобретения и сведений из уровня техники и возможна ли реализация указанного назначения.

Для изобретения на применение назначение является одним из его признаков, который в явном виде приводится в формуле изобретения. Поэтому при проверке промышленной применимости определяется осуществимость применяемого объекта и оценивается убедительность сведений, приводимых заявителем в подтверждение возможности реализации назначения.

Очевидно, что применяемый объект осуществим, если ранее он был известен и библиографические данные источника информации, в котором он описан по сообщению заявителя, корректны.

Если же объект не был известен, об осуществимости может свидетельствовать способ получения объекта, приведенный в описании изобретения. Однако отсутствие указанной информации не является основанием для отрицательного вывода в случае, когда специалисту известны средства и методы, с помощью которых может быть получен объект. Заявитель может устранить такой недостаток описания изобретения в процессе производства по заявке.

Что же касается убедительности сведений, приведенных заявителем в подтверждение реализации назначения, то они могут считаться таковыми, в частности, если представлены данные о наличии у объекта определенного свойства и информация об известных средствах того же назначения, реализующих его в силу обладания этим свойством.

Наиболее доказательными, безусловно, являются сведения о результатах использования объекта по указанному назначению.

8.3.2. Проверка новизны изобретения на применение осуществляется в соответствии с *пунктом 24.5.2 Регламента ИЗ*. Согласно указанной норме изобретение не признается новым, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам изобретения.

Следовательно, изобретение на применение может быть признано не новым лишь в том случае, если будет обнаружено известное средство, которое обладает признаками применяемого объекта и имеет то же назначение.

В силу требования идентичности признаков не следует отрицать новизну изобретения, заключающегося в применении, например, спиртового раствора определенного вещества, если известно использование того же вещества по тому же назначению, но в иной препаративной форме.

По той же причине не следует делать отрицательный вывод относительно новизны, когда заявлено применение средства в качестве стимулятора роста риса, а в процессе экспертизы выявлена известность его использования в качестве стимулятора роста льна.

Таким образом, одно лишь совпадение обобщенно сформулированных сфер использования (стимулирование роста растений, лечение человека) не может быть основанием для отрицания новизны изобретения.

При проверке патентоспособности изобретения на применение ввиду его специфики необходимо принимать во внимание как источники информации, относящиеся к применяемому объекту, так и источники, в которых описываются средства указанного назначения.

Возможна, например, следующая ситуация. Изобретение охарактеризовано как «Применение “Д” в качестве гербицида». В процессе экспертизы изобретения выявлено гербицидное

средство, представляющее собой композицию, содержащую «Д» и вспомогательные добавки. Так как «Д» является действующим началом известной композиции, т. е. определяет ее назначение (быть гербицидом), правомерен вывод о несоответствии изобретения условию патентоспособности «новизна».

Если заявлена группа изобретений, в которую входит изобретение, относящееся к химическому соединению, и изобретение, относящееся к его применению, патентоспособность последнего не требует проверки в случае патентоспособности первого.

8.3.3. При проверке изобретения на соответствие условию «изобретательский уровень» устанавливается, не следует ли оно для специалиста явным образом из уровня техники (*подпункт (1) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ*).

Изобретение на применение не соответствует указанному условию, если применяемый объект известен, возможность реализации назначения обусловлена его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации назначения. Отсюда следует, что при оценке изобретательского уровня изобретения на применение необходимо прежде всего определить характеристику применяемого объекта, обеспечивающую реализацию им назначения, например свойство, ингредиенты композиции, фрагменты структуры химического вещества, элементы конструкции и т. д., и известность этой характеристики объекта (если описание изобретения соответствует установленным требованиям, такие сведения содержатся в разделе «Раскрытие изобретения»).

Далее необходимо проанализировать информацию об известных средствах того же назначения, обладающих указанной характеристикой, с точки зрения известности влияния этой характеристики на реализацию назначения.

Если из описания изобретения трудно установить, какие свойства заявленного объекта и признаки обеспечивают возможность реализации применяемым объектом указанного назначения, сначала анализируют известные средства того же назначения, для них выявляют соответствующую характеристику, а затем определяют, принадлежит ли она применяемому объекту и известен ли этот факт.

Если применяемый объект является близким структурным аналогом (аналогом по выполнению) известного средства, используемого по такому же назначению, вывод относительно соответствия изобретения условию «изобретательский уровень» основывается на анализе сходства структур (выполнения).

Рассмотрим следующие примеры.

Заявлено применение отхода производства, представляющего собой порошок с содержанием окиси железа 70–80 %, в качестве радиопоглощающего материала. Ранее этот отход производства не использовался, но состав его был известен.

Известны магнетокерамические радиопоглощающие материалы, основным ингредиентом которых (до 80 %) является окись железа. Именно ее наличие определяет назначение материала. В этом случае из состава применяемого объекта вытекает возможность его использования по указанному назначению, в связи с чем устанавливается несоответствие условию «изобретательский уровень».

Заявлено применение определенного препарата для лечения гашишной наркомании. Ранее он использовался в кардиологической практике.

Известно, что противонаркотический эффект средств, используемых для лечения гашишной наркомании, основан на их психотропных свойствах. Известно также из публикаций, посвященных исследованию указанного препарата в экспериментальных условиях, что он обладает этими свойствами.

Следовательно, возможность реализации препаратом нового назначения вытекает из его известных свойств. В отношении изобретения может быть сделан вывод о несоответствии условию «изобретательский уровень».

Следует иметь в виду, что возможны ситуации, когда известность свойств вещества и их связи с назначением не позволяют сделать отрицательный вывод в силу того, что при использовании изобретения достигается неожиданный результат. Так, если в случае, аналогичном изложенному выше, заявитель покажет, что активность применяемого вещества (действующего начала препарата) в количественном отношении ниже активности веществ, которые традиционно используются по такому назначению, однако эффективность лечения при этом выше, можно констатировать соответствие изобретения условию «изобретательский уровень».

Рассмотрим еще один случай.

Заявлено применение препарата в качестве средства для лечения нарушений мозгового кровообращения.

Из уровня техники известно, что а) препарат обладает антигипоксическим свойством, б) при нарушении мозгового кровообращения развивается гипоксия ткани мозга. Отсюда следует, что препарат может быть использован по указанному назначению. Однако заявитель установил наличие у препарата ранее неизвестных свойств, а именно способность оказывать сосудорасширяющее действие и разжижать кровь. В результате препарат может быть использован как при хронических нарушениях мозгового кровообращения, так и в острой фазе ишемического инсульта.

Таким образом, результат, достигаемый при использовании изобретения нельзя считать ожидаемым.

В связи с этим изобретение может быть признано соответствующим условию «изобретательский уровень».

9. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ В ОБЛАСТИ ХИМИИ И МЕДИЦИНЫ

9.1. Об изобретениях, относящихся к химическим соединениям и способам их получения

9.1.1. Согласно *пункту 1 статьи 1375 Кодекса* заявка на изобретение должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Указанное требование признается выполненным, если в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение или группа изобретений, одно из которых предназначено для получения (изготовления), осуществления другого или использования другого (в другом), а также группа изобретений – варианты (*пункт 10.5 Регламента ИЗ*).

Независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению (*подпункт (2) пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ*).

Признак изобретения в формуле может быть выражен в виде альтернативы при условии, что при любом допускаемом указанной альтернативой выборе изобретение способно реализовать один и тот же технический результат (*подпункт (7) пункта 10.8 Регламента ИЗ*).

9.1.2. Если в независимом пункте формулы изобретения охарактеризована группа химических соединений, описываемых общей структурной формулой, условие, приведенное в *подпункте (2) пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ*, считается выполненным, когда соединения этой группы проявляют одинаковые утилитарные свойства (в частности, активность), обеспечивающие реализацию одного и того же назначения, указанного в описании изобретения, представленном на дату подачи заявки.

9.1.3. Если формула изобретения содержит независимый пункт, относящийся к описываемой общей структурной формулой группе химических соединений, удовлетворяющих условиям пункта 9.1.2 настоящего Руководства, и наряду с ним один или несколько независимых пунктов, относящихся к конкретным соединениям этой группы, требование единства изобретения можно считать выполненным.

9.1.4. Если формула изобретения содержит независимый пункт, относящийся к способу получения группы химических соединений, описываемых общей структурной формулой, и наряду с ним один или более независимых пунктов, относящихся к способам получения конкретных соединений этой группы, требование единства изобретения также можно считать соблюденным.

9.1.5. Охарактеризованные в разных независимых пунктах формулы изобретения, относящиеся к описываемым разными структурными формулами группам химических соединений, имеющих одно и то же утилитарное свойство и назначение, могут быть квалифицированы как варианты. То же самое относится к нескольким способам получения одной и той же группы химических соединений, описываемых общей структурной формулой, если при этом соблюдается требование *пункта 10.5 Регламента ИЗ* относительно получения одного и того же технического результата. В качестве технического результата может рассматриваться возможность получения указанной группы химических соединений.

Например, формула изобретения может быть представлена в следующем виде:

- «1. Соединение формулы I...
2. Способ получения соединения формулы I по п. 1 (способ А)...
3. Способ получения соединения формулы I по п. 1 (способ В)....».

9.1.6. В пункт формулы, который относится к химическому соединению с установленной структурой, часто включают также различные производные заявляемого соединения в виде указания на такие производные, например соли, эфирные или амидные производные и т. д. В таком случае следует учесть, что для удовлетворения требования единства изобретения эти производные химического соединения должны обеспечивать реализацию одного и того же назначения. Подтверждение реализации производными химического соединения и самим соединением одного и того же назначения должно быть приведено в описании или должно очевидным для специалиста образом следовать из структуры и физико-химических свойств заявленного производного. При отсутствии таких сведений следует запросить соответствующую информацию. При отсутствии сведений, подтверждающих возможность реализации одного и того же назначения у заявленного химического соединения и его производных, для соблюдения требования *подпункта (2) пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ* необходима корректировка формулы изобретения, о чем следует сообщить заявителю одновременно с указанным выше запросом информации, подтверждающей одно и то же назначение.

Необходимо внимательно относиться к таким признакам изобретения, как соли химического соединения. В случае фармакологически активных соединений для соблюдения требова-

ния единства изобретения заявляемые соли таких соединений должны быть фармацевтически приемлемыми. В случае необходимости признак формулы изобретения «соли» может быть уточнен как «фармацевтически приемлемые соли».

9.1.7. При рассмотрении заявки на изобретение, относящееся к группе химических соединений, описываемых общей структурной формулой, следует уделять особое внимание подтверждению в описании изобретения объема правовой охраны, испрашиваемой в формуле изобретения (*подпункт (2) пункта 10.8 Регламента ИЗ*). При использовании заявителем общего понятия для характеристики радикалов нужно убедиться в достаточности приведенных в описании изобретения примеров для подтверждения возможности осуществления изобретения в испрашиваемом объеме правовой охраны. В случае отсутствия в описании достаточного количества примеров получения конкретных соединений группы заявителю предлагается либо представить дополнительные примеры для подтверждения испрашиваемого объема правовой охраны, либо скорректировать формулу изобретения, уточнив общий признак на основании первоначально представленного описания изобретения. Корректировка признака не обязательно должна быть осуществлена до конкретных значений радикалов, приведенных в примерах. Признак может быть уточнен до того объема правовой охраны, который подтвержден описанием изобретения, и с учетом того, насколько само описание позволяет корректировку формулировки признака.

9.1.8. Для установления соответствия изобретения, относящегося к химическому соединению, условию промышленной применимости, кроме указания его назначения и утилитарных свойств в описании изобретения должен быть приведен способ его получения, а также физико-химические характеристики этого соединения.

Для установления возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется указание назначения в описании изобретения и наличие примеров, свидетельствующих о реализации этого назначения (*подпункт (2) пункта 24.5.1 Регламента ИЗ*). Например, для биологически активного соединения проверяется наличие указания в описании изобретения области его применения, а также наличие примера, подтверждающего указанный вид биологической активности.

Если изобретение относится к группе химических соединений, описываемых общей структурной формулой, то проверяется, приведено ли в описании изобретения достаточное количество примеров, подтверждающих правомерность испрашиваемого объема прав.

Вопрос достаточности приведенных в описании изобретения сведений решается отдельно в каждом конкретном случае. В описании изобретения может быть приведена общая схема получения химических соединений с примером получения конкретного соединения группы. Если заявленная группа химических соединений включает соединения с разными по химической природе радикалами, в описании изобретения должны быть приведены примеры, подтверждающие получение по меньшей мере одного соединения, относящегося к каждой из групп соединений с этими разными радикалами.

Определение того, относятся ли химические соединения к одной группе (группе с одинаковыми по химической природе радикалами), проводится экспертом в каждом конкретном случае. Под одинаковыми по химической природе радикалами обычно понимают радикалы-гомологи (отличающиеся наличием или отсутствием группы $-CH_2-$), галогены, металлы одной группы (например, щелочные металлы) и т. д. Включение дополнительного атома, отличного от ранее присутствующих (например, введение группы $-O-$ в алкильную цепь), замена одного атома на другой (например, O на N в гетероцикле), образование производного (например, замещенного амида вместо амида) являются примерами изменения химической природы радикалов.

В случае отсутствия в описании изобретения примера, относящегося к соединению с радикалом определенной химической природы, заявителю предлагается либо представить такой пример, либо исключить данное значение радикала из соответствующего пункта (пунктов) формулы изобретения.

Нет необходимости требовать пример для каждого числового значения радикала, приведенного в формуле изобретения, если это значение относится к числу повторений одинаковых групп. Например, если заявлено соединение с радикалом $-(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_n-$, n имеет значение 1–5, достаточно приведение одного примера, в котором n будет иметь одно из значений от 1 до 5.

Если в формулу изобретения включен такой признак, как соли, эфиры и другие простые производные заявляемых соединений, то проверяется, приведен ли в описании изобретения пример получения хотя бы одного такого производного.

Возможно также, чтобы описание изобретения содержало сведения о получении заявленных производных и об их физико-химических и других (например, биологических) свойствах без приведения конкретного примера осуществления изобретения в случае, если получение таких производных является стандартной процедурой и сохранение свойств и активности таких производных будет очевидным для специалиста в данной области техники.

В случае непредставления заявителем сведений, подтверждающих возможность получения всех заявленных соединений, например примеров или сведений из уровня техники, или уточненной формулы изобретения заявленное изобретение, в том виде, как оно охарактеризовано в формуле заявителя, может быть признано не соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость», о чем заявитель уведомляется в направляемом запросе.

Если признак изобретения охарактеризован такими общими понятиями, как пролекарства, аналоги, миметики, фармакофоры и другими им подобными, не дающими представления о структуре вещества, то при оценке правомерности их использования в формуле изобретения следует руководствоваться пунктом 9.1.7 настоящего Руководства.

9.1.9. Изобретение, относящееся к химическому соединению с установленной структурой, удовлетворяет условию новизны, если эта структура не известна из уровня техники.

Химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, признается новым, если оно не раскрыто как таковое и отсутствуют в уровне техники сведения относительно исходных соединений, в том числе способа его получения или его свойства.

Например, заявлено конкретное химическое соединение с установленной структурой. В описании изобретения приведены его гербицидные свойства.

В уровне техники обнаружен патент, опубликованный до даты приоритета заявленного соединения. В формуле изобретения охарактеризована группа химических соединений, описываемых общей структурной формулой, к которой относится заявленное соединение.

В описании изобретения к патенту заявленное соединение не упоминается как полученное и исследованное в отношении его структуры и свойств. В связи с этим указанный источник не может служить препятствием для признания рассматриваемого изобретения соответствующим условию новизны.

Если заявленное изобретение относится к конкретному оптическому изомеру и обнаружен ранее известный общедоступный источник информации, в котором описана соответствующая рацемическая смесь, изобретение может быть признано соответствующим условию новизны

в случае отсутствия в уровне техники сведений о способе разделения этой смеси. В частности, энантиомер не соответствует условию новизны, если известна соответствующая рацемическая смесь и способ ее разделения с выделением указанного изомера, который должен относиться конкретно к данной смеси, а не к разделению рацемических смесей вообще. Указания в источнике информации, в котором была описана рацемическая смесь, на возможность разделения рацемической смеси на оптические изомеры обычными методами недостаточно для вывода о несоответствии заявленного изобретения условию новизны.

Изобретение признается новым, если оно относится к новой форме известного соединения. Например, если ранее соединение было получено лишь в аморфной форме, а заявлена кристаллическая форма этого соединения, охарактеризованная соответствующими признаками (например, данными рентгеноструктурного анализа), изобретение признается соответствующим условию новизны. Такой же вывод делается в случае, если была известна одна кристаллическая форма соединения, а заявлена другая кристаллическая форма этого же соединения с другими характеристиками и свойствами.

Изобретение считается соответствующим условию новизны, если оно относится к новым производным известных соединений, образованных взаимодействием, отличным от ковалентного. К таким производным могут относиться соли, гидраты, сольваты, клатраты, комплексы и т. п.

Не признаются соответствующими условию новизны соединения с установленной структурой, которые отличаются пониженным содержанием примесей или улучшенной степенью чистоты, например: «Соединение А с содержанием основного компонента более 98 %», или «Изомер соединения В по существу свободный от примесей».

Если из уровня техники выявлены технические средства, которые позволили установить (подтвердить) точную структуру соединения, считается, что оно известно как таковое, т. е. со 100 % чистотой, независимо от того, в каком количестве оно было выделено и был ли известен способ его производства в промышленном масштабе. В случае если задачей изобретения является повышение степени чистоты (понижение содержания примесей) известного соединения с установленной структурой, объектом изобретения может быть способ получения или способ очистки этого соединения или, возможно, продукт, полученный этим способом. Если заявитель уточняет объект «соединение, имеющее чистоту...» как «продукт... полученный способом по п. ...», то заявителю необходимо представить данные, подтверждающие использование именно этого продукта по указанному в заявке назначению с подтверждением достижения заявленного технического результата, с указанием этого назначения в формуле изобретения.

9.1.10. Изобретение, относящееся к химическому соединению с неустановленной структурой или к композиции неустановленного состава, считается новым, если оно по сравнению с известным соединением того же вида и происхождения или с известной композицией такого же происхождения и назначения имеет по меньшей мере одну указанную в формуле новую физико-химическую или иную характеристику, в частности отражающую признаки способа получения соединения или композиции (*подпункты (3) и (4) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*).

9.1.11. При оценке новизны изобретения, относящегося к группе химических соединений, описываемых общей структурной формулой, применяется подход, изложенный в пункте **9.1.9** настоящего Руководства.

Дополнительно следует иметь в виду, что если установлена известность одного из соединений группы, это обстоятельство служит препятствием для признания изобретения новым. Оно может быть устранено в случае исключения выявленного из уровня техники соединения из заявленной группы соединений.

Исключение может быть сделано путем указания конкретных химических наименований исключаемых соединений или конкретного сочетания значений радикалов. Такое исключение не считается основанием для вывода о включении в формулу изобретения признаков, отсутствующих в первоначальных документах заявки, даже если конкретные названия исключаемых соединений или конкретные сочетания значений радикалов не были раскрыты в первоначальных документах заявки.

9.1.12. Определение соответствия изобретения, относящегося к химическому соединению (группе химических соединений), условию патентоспособности «изобретательский уровень» (пункт 24.5.3 Регламента ИЗ) базируется на анализе структуры соединения с точки зрения очевидности проявления им утилитарного свойства, указанного в описании изобретения.

Отрицательный вывод может быть сделан, например, в случае, если в уровне техники выявлены близкие по структуре аналоги заявленного соединения, обладающие тем же утилитарным свойством, и на основании этой информации с привлечением специальных знаний показано, что специалист мог ожидать наличие у заявленного соединения такого свойства.

Указанный вывод может быть опровергнут заявителем, если им будут, например, приведены данные о наличии у заявленного соединения полезных свойств, которыми не обладают структурные аналоги, или о наличии новых в количественном отношении свойств.

Под близкими структурными аналогами, как правило, понимаются соединения, которые незначительно отличаются друг от друга по структуре. Предполагается, что такие структурные отличия не должны приводить к существенному изменению свойств молекулы в целом (например, ее полярности, гидрофобности и т. д.) и, следовательно, к изменению ее утилитарных свойств. Так, близкими структурными аналогами могут быть признаны соединения, отличающиеся наличием или отсутствием $-CH_2-$ группы (гомологи), заменой атомов галогена одного вида на другой (например, хлора на фтор), изомеры, простые производные (например, соли или эфиры) известных соединений. Также близким структурным аналогом обычно признается пептид, отличающийся от известного заменой одной аминокислоты на другую аминокислоту одного вида (например, на основании гидрофобности аминокислот). Этот перечень не является исчерпывающим, и вопрос о степени структурной близости решается экспертом в каждом конкретном случае.

Если формула заявленного изобретения относится к соединениям, описываемым общей структурной формулой, и установлена известность одного из соединений группы, в отношении остальных соединений может быть сделан вывод о несоответствии их условию патентоспособности «изобретательский уровень», если они не будут обладать новыми свойствами в качественном или количественном отношении по отношению к этому известному соединению.

Если различие в свойствах между заявленным и известным соединениями состоит в изменении каких-либо количественных показателей (например, в повышении гербицидной активности), следует обратить особое внимание на степень этого различия. Не может рассматриваться как проявление новых свойств в количественном отношении изменение того или иного показателя в пределах погрешности эксперимента. Изменение свойств должно быть неочевидным и подтверждаться приведением сравнительных данных, в которых в одних и тех же условиях исследуют указанное свойство заявленного соединения и его близкого структурного аналога в том случае, если в уровне техники отсутствуют сведения о количественных показателях указанного свойства известных соединений или условия проведения исследований свойств известных и предложенных соединений настолько различны, что не дают возможности провести сравнительный анализ полученных данных.

Методика проверки соответствия условию изобретательского уровня селективных изобретений в целом совпадает с методикой проверки изобретательского уровня других химических

соединений с установленной структурой, т. е. принимается во внимание различие в свойствах заявленных и известных соединений, объединенных известной общей структурной формулой, и учитывается степень этого различия (не считается достаточным для доказательства изобретательского уровня различие количественных показателей в пределах погрешности эксперимента).

В описании такого изобретения обязательно должны быть приведены сравнительные примеры, подтверждающие наличие новых в качественном или количественном отношении свойств у заявленного соединения и отсутствие таких свойств у других соединений (одного соединения недостаточно) известной группы в том случае, если в уровне техники отсутствуют сведения о количественных показателях указанного свойства известных соединений или условия проведения исследований свойств известных и предложенных соединений настолько различны, что не дают возможности провести сравнительный анализ полученных данных.

Примером «селективного» изобретения может служить следующее.

Заявлено химическое соединение (назначение в формуле не указано). В описании изобретения приведены сведения о его токсичности и возможности использования для борьбы с клещами на теле животного. Указанное вещество является частным случаем группы известных соединений, охарактеризованных общей структурной формулой, относительно которых в соответствующем источнике информации сообщается, что их токсичность достаточна для уничтожения клещей, но применение их невозможно в связи с их повышенной токсичностью для животных. Так как данное соединение не было описано ранее как полученное и исследованное, оно признается новым. Изобретатель впервые обнаружил, что уровень токсичности заявленного вещества позволяет уничтожать клещей, но не причинять вред животному. Таким образом, из уровня техники не следует возможность достижения заявленным веществом технического результата, приведенного в описании изобретения, и заявленное соединение проявляет новое, неизвестное для этой группы свойство.

9.2. Об изобретениях, относящихся к библиотекам

9.2.1. В качестве изобретений, относящихся к продукту, могут рассматриваться библиотеки химических соединений (комбинаторные библиотеки).

Библиотеки представляют собой коллекции химических соединений, которые могут существовать в виде смеси, в том числе в растворе, или в виде набора, в котором соединения пространственно разделены и, возможно, присоединены к твердой подложке (матрица). Разнообразием матриц являются микрочипы (или биочипы), в которых соединения, например олигонуклеотиды, иммобилизованы в определенном порядке на твердой поверхности, например на стекле.

Библиотеки предназначены для поиска соединений, обладающих заданным свойством (активностью). Этапом их создания является проведение скрининга, т. е. проверка соединений в составе библиотеки на наличие требуемого свойства (активности).

Химические соединения в составе библиотеки могут быть охарактеризованы общей структурной формулой аналогично группе соединений с установленной структурой. Также для характеристики библиотеки могут использоваться признаки, относящиеся к форме ее представления и вспомогательным элементам, входящим в ее состав, например к линкеру, метке или носителю, а также признаки способа получения.

В формуле изобретения наряду с пунктом, относящимся к библиотеке, может быть приведен пункт, содержащий характеристику способа ее получения, способа получения соединений с использованием методов, применяемых в комбинаторной химии, например параллельного синтеза, твердофазного синтеза.

9.2.2. Комбинаторные библиотеки создаются и используются для целей скрининга, в качестве инструмента для поиска новых активных соединений, т. е. имеют определенное назначение. Поэтому, если в описании изобретения раскрыт способ получения заявленной библиотеки, достаточный для ее осуществления, или специалисту из уровня техники известен метод, которым она может быть получена, изобретение, относящееся к такой библиотеке, может быть признано соответствующим условию «промышленная применимость».

Оценка новизны изобретения, относящегося к библиотеке, осуществляется по общим правилам (*подпункт (4) пункта 24.5.2 Регламента ИЗ*).

Независимо от вида заявленной библиотеки относящееся к ней изобретение может быть признано новым, если в уровне техники не выявлена библиотека соответствующего вида, которой присущи признаки, идентичные всем признакам заявленной библиотеки.

Известность отдельных химических соединений, находящихся в неупорядоченной смеси или матрице, а также известность библиотеки, описываемой общей структурной формулой, которая совпадает с характеристикой заявленной библиотеки в части, не следует рассматривать как препятствие для признания изобретения новым.

Необходимо иметь в виду, что изобретение, относящееся к группе химических соединений, охарактеризованных общей структурной формулой, не признается новым в том случае, если в уровне техники выявлена библиотека – матрица, содержащая химические соединения, охватываемые приведенной структурной формулой.

При оценке соответствия изобретения, относящегося к библиотеке, условию патентоспособности «изобретательский уровень» следует иметь в виду, что положительный вывод может быть сделан в случае, если библиотека в целом обеспечивает получение неожиданного результата. Примером такого результата может служить особый способ мечения, который лежит в основе новой стратегии кодирования или улучшения идентификации. В случае библиотеки в форме матрицы с определенной подложкой об изобретательском уровне может свидетельствовать повышение стабильности соединений на подложке.

9.3. Об изобретениях, относящихся к композиции

9.3.1. Если изобретение относится к композиции, в формуле изобретения количественное содержание ингредиентов приводится тогда, когда оно влияет на возможность получения технического результата, приведенного в описании изобретения, и/или на возможность реализации назначения этой композиции.

В случае если в описании изобретения имеется информация, что указанный ингредиент композиции содержится в определенном количестве в виде единичного значения или интервала значений и его содержание в большем и/или меньшем количестве отрицательно влияет на достижение технического результата и/или на возможность реализации назначения этой композиции, такая информация может быть расценена как подтверждение существенности количественного содержания ингредиента и соответствующий признак необходимо включить в независимый пункт формулы изобретения. Под прямым указанием подразумеваются либо непосредственно слова заявителя в описании изобретения о таком влиянии, либо примеры конкретного воплощения изобретения, путем анализа которых можно сделать вывод о таком влиянии.

Например, заявлен катализатор, который представляет собой композицию определенного качественного состава. Технический результат раскрыт заявителем как повышение октанового числа бензина. В описании содержится информация, что для всех вариантов катализатора существует оптимальная концентрация биметаллических комплексных соединений в катализаторе,

которая находится в интервале 1,0–25,0 мас. %, остальное – цеолиты или заменяющие их материалы. Далее заявитель поясняет, что при содержании в катализаторе менее 1,0 % биметаллических комплексных соединений катализатор имеет почти такие же свойства, как и в известном уровне техники, а при содержании в катализаторе более 25,0 мас. % биметаллических комплексных соединений в катализаторе резко понижается октановое число получаемого бензина. В этом случае количественное содержание биметаллических комплексных соединений является существенным признаком и должно быть указано в формуле изобретения.

9.3.2. Указание количественного содержания ингредиентов также необходимо для характеристики композиций, представляющих собой сложные системы типа сплавов, стекол и т. п., а также композиций, превращающихся в конечный продукт в результате физико-химических процессов (например, бетонные, полимерные смеси и т. п.). В таких композициях количественные характеристики влияют на свойства вещества (продукта) наряду с его качественными характеристиками.

В подобных случаях, если независимый пункт формулы изобретения не содержит количественных характеристик ингредиентов композиции, но они содержатся в описании изобретения, заявителю предлагается уточнить формулу изобретения. При этом приводятся аргументы, свидетельствующие о том, что такой признак является существенным.

Если на достижение технического результата и/или возможность реализации назначения композиции влияют не все ингредиенты, а только некоторые из указанных в составе, то изложенный выше подход следует применить и в данном случае в отношении этих отдельных ингредиентов.

В случае, когда для композиции определяющим для достижения технического результата является количественное содержание только определенного ингредиента (или нескольких), а количественное содержание другого ингредиента (или нескольких) является традиционно применяемым в композициях этого назначения, количественное содержание последнего может быть выражено в форме «эффективное количество», в том числе «каталитически активное количество» или «каталитически эффективное количество», «активирующее количество» или «промотирующее количество» и т. п.

Например: «Катализатор для получения оксида этилена из этилена и кислорода в паровой фазе, содержащий каталитически эффективное количество серебра, активирующее количество щелочного металла и активирующее количество рения, размещенные на носителе, отличающийся тем, что носитель включает не менее 85 мас. % альфа-оксида алюминия, 0,05–6,0 мас. % оксида щелочноземельного металла, 0,01–5,0 мас. % диоксида кремния и 0–10 мас. % диоксида циркония.

В приведенном примере количественное содержание серебра не может быть любым, так как в каталитической химии один и тот же металл может проявлять свою активность по отношению к разным химическим реакциям в зависимости от его содержания в каталитической композиции. Поэтому формулировка «каталитически эффективное количество серебра» позволяет уточнить в формуле изобретения, что серебро в композиции используют в таком количестве, которое традиционно применялось в композициях этого назначения.

9.3.3. Следует обратить внимание и на то, каким образом в формуле изобретения характеризуются ингредиенты композиции.

Поскольку композиция может быть охарактеризована как исходными, так и конечными ингредиентами, следует обращать особое внимание на характеристики ингредиентов, указанные в формуле изобретения, так как характеристика ингредиентов композиции является существенным признаком изобретения, обеспечивающим возможность реализации композицией заявлен-

ного назначения как продукта. В случае характеристики композиции исходным составом в формулу изобретения включают существенные признаки, характеризующие эту особенность, например, в таком виде: «водка, полученная из...», «напиток, получаемый путем смешения следующих ингредиентов...». При этом необходимо принимать во внимание следующее.

Если композицию как конечный продукт получают путем механического перемешивания исходных ингредиентов, не претерпевающих химических превращений, такая композиция (например, замазки, пасты, пестицидные композиции, сухие смеси и т. п.) может быть охарактеризована в формуле такими исходными ингредиентами, являющимися одновременно и ингредиентами, характеризующими конечный состав. При этом родовое понятие формулы изобретения не требует каких-либо указаний на то, что композиция относится к конечному продукту, и может быть изложено, например, в виде «паста, содержащая...», «сухая смесь, включающая...».

Если композицию как конечный продукт получают путем физико-химического превращения исходных ингредиентов, такая композиция (например, сплавы, керамические массы, пластические массы, растворы, стекла и т. п.) может быть охарактеризована в формуле изобретения качественным или качественно-количественным составом только исходных ингредиентов. Этот признак, как правило, является существенным для раскрытия сущности таких композиций и его необходимо указывать в формуле, например, в виде: «композиция для получения пасты, содержащая...», «сухая смесь, полученная из...», «водка, полученная из...», «напиток, получаемый путем смешения следующих ингредиентов...». Наряду с ингредиентами могут быть приведены физико-химические и иные характеристики композиции, обуславливающие ее назначение, а также признаки способа ее получения.

Если ингредиентом является известное вещество сложного состава, использование для его идентификации марки, специального названия допускается в случае одновременного приведения функции или свойства и основы состава (*пункт 10.8.3 Регламента ИЗ*). Например, эмульсия 252 – водная стиролакрилатная эмульсия в качестве пленкообразующего, антисептик Мергал К9N, представляющий собой комбинацию 5-хлор-N-метилизотиазолинона и N-метилизотиазолинона.

В случае, когда ингредиент не является общеизвестным, и заявитель не только в формуле, но и в описании изобретения приводит лишь его торговое название или марку без указания химических характеристик вещества, определение патентоспособности заявленной композиции по существу не представляется возможным. Например, краситель Нигрозан П, хлорсодержащая реакционноспособная смола Амол-Х, катализатор № 68. В такой ситуации заявителю следует направить запрос с предложением указать источники информации, относящиеся к уровню техники, в которых вещество с таким названием или маркой описано, или исключить этот признак из формулы изобретения, если это вещество не влияет на возможность достижения технического результата и/или назначения.

Если заявитель не покажет известность вещества и не уточнит формулу изобретения, следует констатировать, что в формуле изобретения содержится признак, в отношении которого отсутствует возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. В этом случае заявка признается отозванной (*подпункт (3) пункта 24.4 Регламента ИЗ*).

Необходимо иметь в виду, что характеристика заявленного изобретения только количественными параметрами, выраженными на уровне функции или свойства, а также в виде определенного уровня высвобождения или скорости высвобождения, как правило, недопустима, поскольку она не раскрывает само техническое решение. В случае наличия в описании конкретного количественного и качественного состава, позволяющего реализовать подобные функции и свойства, заявителю следует предложить уточнить формулу изобретения таким конкретным воплощением.

Например, заявлена лекарственная форма, представляющая собой гранулы, характеризующаяся тем, что обладает определенным уровнем хрупкости. При этом из описания следует, что определенный уровень хрупкости обеспечивается конкретным количественным и качественным составом гранул. В таком случае заявителю направляется запрос с предложением включить данный качественный и количественный состав в формулу изобретения.

9.3.4. Если изобретение относится к композиции, состоящей по крайней мере из двух известных ингредиентов, которая обеспечивает синергетический эффект, возможность достижения которого не следует из уровня техники, такое изобретение признается соответствующим условию «изобретательский уровень».

Например, заявлено фармакологически активное средство, являющееся анальгетиком и антисептиком, состоящее из «А» и «Б» в соотношении 20–40 и 60–80 мас. % соответственно (в таблетке содержится 0,01 г «А» и 0,03 г «Б»).

Известно, что «А» применяется как анальгетик, а «Б» – как антисептик, однако в таблетках, содержащих только «А», его количество составляет 0,05 г, а в таблетках, содержащих только «Б», его количество составляет 0,06 г.

Из указанной информации следует, что в заявленном изобретении «А» и «Б» оба проявляют более высокую активность присущего им характера (благодаря чему и стало возможным значительно уменьшить их содержание в таблетке по сравнению с лекарственными средствами, известными из уровня техники, при достижении того же лечебного эффекта). Такое изобретение как создающее синергетический эффект соответствует изобретательскому уровню.

9.3.5. При рассмотрении композиций необходимо убедиться в возможности достижения указанного заявителем технического результата во всем интервале заявленных значений содержания ингредиентов. Это особенно имеет значение в тех случаях, когда минимальные и максимальные значения заявленных интервалов отличаются друг от друга значительно, например 0,1–100 г/л. В таких ситуациях необходимо убедиться в наличии в описании изобретения сведений, подтверждающих достижение технического результата, например, при граничных значениях заявленного интервала.

9.4. Особенности экспертизы изобретений, относящихся к фармацевтическим композициям

Частным случаем композиции является композиция фармацевтического назначения.

Фармацевтическая композиция как объект изобретения должна удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к композиции, но имеет свои особенности. Как правило, такие композиции представляют собой смеси или составы фармакологически активных и, при необходимости, фармацевтически приемлемых вспомогательных веществ, предназначенные для лечебно-профилактических целей в виде лекарственных средств или препаратов либо для изыскания таких средств или препаратов.

В соответствии с изложенным при проведении экспертизы по заявке необходимо руководствоваться определениями, данными в *статье 4 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»*, где, в частности, указано, что под лекарственными средствами понимают вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы

крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий; к лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты. Лекарственные препараты – это лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности.

9.4.1. Как правило, в формуле изобретения назначение фармацевтической композиции выражается либо в виде ее биологической активности (антибактериальная фармацевтическая композиция) или механизма воздействия на системном, рецепторном уровне (фармацевтическая композиция, обладающая ингибирующим действием в отношении тромбина), либо путем указания конкретных заболеваний для лечения, диагностики, профилактики которых она предназначена (фармацевтическая композиция для лечения и профилактики микозов кожи).

Если назначение фармацевтической композиции не связано с указанием конкретных нозологических форм (заболеваний), то проверяется, приведен ли в описании изобретения перечень заболеваний, в основе лечения, диагностики или профилактики которых лежит указанный механизм воздействия или на которые может воздействовать указанная активность. При этом следует убедиться, что из уровня техники известно или в описании изобретения содержатся сведения о том, что указанный заявителем механизм действия или активность ингредиента (ингредиентов) композиции влияют на этиологический фактор (факторы) или на какое-либо из звеньев патогенеза заболевания, состояния, синдрома и т. д., которые указаны заявителем в качестве объекта диагностики, профилактики или лечения.

В формуле изобретения родовое понятие, отражающее назначение, может быть указано как «фармацевтическая композиция» без указания на механизм воздействия, биологической активности или предназначенности для лечения какого-либо заболевания. В таком случае следует проверить, приведены ли в первоначальном описании изобретения сведения о возможности использования заявленной композиции для профилактики, диагностики и/или лечения значительного количества болезней различного этиопатогенеза или ее активности в отношении различных мишеней. Если сведения, приведенные в этом описании изобретения, свидетельствуют, что указанная композиция, например, проявляет активность только в отношении определенного вида микроорганизмов, то такие сведения нельзя считать достаточными для подтверждения возможности реализации указанного в формуле изобретения назначения, охватываемого широким понятием «фармацевтическая композиция».

В указанном случае заявителю предлагается представить дополнительные сведения, подтверждающие возможность использования заявленной композиции для профилактики, диагностики, лечения болезней различного этиопатогенеза, либо уточнить назначение изобретения.

9.4.2. Указание количественного содержания активного компонента фармацевтической композиции в виде «эффективное количество» допустимо, например, если для фармацевтической композиции, содержащей уже известное «активное начало», вместе с указанием в формуле изобретения ее назначения в виде проявляемой биологической активности или механизма воздействия из уровня техники известно количество этого компонента, которое является эффективным. Если сведения об эффективном количестве отсутствуют в уровне техники, то они должны быть приведены в первоначальном описании изобретения. Для таких же фармацевтических композиций, содержащих новый активный компонент, для которого установлен определенный вид биологической активности, указание в формуле изобретения на эффективное количество активного компонента также допустимо при условии, если в первоначальном описании раскрыто, какое количество активного компонента является эффективным.

В случае если назначением композиции является лечение (диагностика, профилактика и т. д.) определенных заболеваний, то формула изобретения также может включать характеристи-

ку количественного содержания активного вещества в форме «эффективное количество». В этом случае проверяется, содержит ли первоначальное описание изобретения сведения о количестве активного вещества, которое является эффективным, и сведения, подтверждающие эффективность.

9.4.3. При анализе описания на предмет представления в нем достаточных сведений, а также достоверности приводимых сведений, необходимо убедиться, что модель, на которой проводились испытания, является адекватной.

Например, если заявлена фармацевтическая композиция, обладающая снотворной активностью, то адекватной моделью может быть методика пролонгированного действия барбитуратов.

Если заявлена фармацевтическая композиция, обладающая антимикробными свойствами, то адекватной моделью будут микроорганизмы, выращенные на культуральных средах.

Если, по мнению эксперта, нельзя принять в качестве адекватной выбранную заявителем модель, его позиция в соответствии с *подпунктом (3) пункта 24.6 Регламента ИЗ* должна подкрепляться сведениями и аргументами технического характера, доказывающими, что в данном конкретном случае использованная модель не может быть признана адекватной.

Кроме того, следует учесть, что приводимые в описании примеры, подтверждающие реализацию назначения заявленной композиции и возможность достижения указанного заявителем технического результата, могут быть признаны корректными и приняты во внимание в качестве таковых, если в них приведен полностью качественный и количественный состав путем указания конкретных компонентов. При отсутствии корректных примеров следует запросить у заявителя представить такие примеры.

Необходимо отметить, что декларативное утверждение о возможности достижения заявленного технического результата не может служить подтверждением возможности получения такого результата. Для подтверждения в описании изобретения должны быть приведены объективные данные.

В случае отсутствия сведений или данных, подтверждающих достижение заявленного технического результата, их необходимо запросить у заявителя. Если заявитель не представит таких данных, следует считать, что технический результат не достигается.

Заявителя необходимо предупредить, что отсутствие данных, подтверждающих достижение технического результата, и непринятие его тем самым во внимание при экспертизе (*см. подпункт (7) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ*) может привести к установлению несоответствия заявленного решения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Например, если композиция составлена из известных компонентов, для которых установлен новый эффект вследствие изменения количественных характеристик или новых сочетаний, то описание должно содержать сведения, демонстрирующие реализацию этого нового эффекта. При отсутствии таких сведений следует запросить их у заявителя, поскольку в противном случае при отсутствии сведений, подтверждающих реализацию нового эффекта, можно считать, что технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется и заявленное решение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Кроме того, если единственным отличительным признаком является количественный параметр и в описании отсутствуют сведения, подтверждающие возможность достижения такого результата, то заявленное изобретение может быть признано не соответствующим условию изо-

бретательского уровня как основанное на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок.

Если объектом изобретения является композиция, состоящая из известных ингредиентов, но для которой выявлено новое назначение, то в описании должны быть приведены данные, подтверждающие реализацию этого назначения на адекватных моделях, или другие доказательства возможности воздействия композиции на патологический или физиологический процесс, связанный с новым назначением, которое указано заявителем.

Если объектом изобретения является композиция на основе нового биологически активного вещества, впервые применяемая по медицинскому назначению, то материалы заявки должны содержать сведения, демонстрирующие терапевтически активное воздействие и его направленность в условиях моделирования патологического или физиологического процесса.

Для изобретений, представляющих собой фармацевтическую композицию на основе известного биологически активного вещества, но в новой препаративной форме (например, таблетка, гель, мазь, аэрозоль и т. д.), в описании изобретения должны быть приведены сведения, подтверждающие известную активность лекарственного средства в заявляемой форме. В данном случае может быть признано достаточным для доказательства возможности реализации указанного заявителем назначения приведения данных любого анализа, свидетельствующего о возможности обеспечения количества активного вещества, эффективного для достижения заявленного терапевтического действия в организме пациента, при введении его в заявленной препаративной форме.

9.5. Об изобретениях, относящихся к способам диагностики и лечения

9.5.1. Определение технического результата является прерогативой заявителя, однако изобретатели часто не вполне ясно формулируют технический результат изобретений, относящихся к способам профилактики, лечения или диагностики.

Нередко технический результат представляется как повышение эффективности лечения или сокращение сроков лечения. Такая характеристика технического результата предполагает сравнительный аспект в оценке результатов способа с учетом ближайшего аналога. При этом эффективность лечения – понятие, широко используемое в медицине, характеризуется такими клинически важными критериями, как выздоровление, продолжительность и качество жизни, частота возникновения отдельных осложнений, степень трудовой, медицинской и социальной реабилитации, продолжительность жизни без рецидивов, продолжительность амбулаторного или стационарного лечения, стоимость этого лечения и т. п.

Таким образом, о повышении эффективности способа лечения какого-либо заболевания в целом можно судить только на основании сравнения статистически достоверных групп больных, следовательно, в описании должны быть приведены соответствующие сведения.

Однако заявка, как правило, не содержит убедительных результатов сравнительных исследований, поскольку реально получить такие данные можно лишь вследствие длительных и дорогостоящих испытаний. В таком случае следует считать, что указанный заявителем технический результат не достигается, и согласно *подпункту (7) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ* не требуется подтверждения известности влияния отличительных признаков способа на такой результат.

Если в заявке продемонстрировано достижение технического результата, сформулированного как повышение эффективности лечения или сокращение сроков лечения, эксперт принимает во внимание такой результат и анализирует, очевидна ли возможность достижения такого технического результата заявленным способом с учетом известного уровня техники. Однако следует иметь в виду, что при такой общей формулировке технического результата из уровня

техники легче выявить источники информации, порочащие изобретательский уровень заявленного способа.

В то же время в ряде случаев из материалов заявки выявляется, за счет какого конкретно воздействия на патологические или физиологические процессы в организме достигается повышение эффективности, т. е. в заявке приведен и другой технический результат способа. Тогда при анализе изобретательского уровня способа принимается во внимание и этот результат.

Сложнее, когда подобный результат не приведен. В таком случае эксперт вправе предложить заявителю пояснить, какие свойства и явления лежат в основе повышения эффективности. Сведения об этом представляются более значимыми для анализа патентоспособности изобретения.

Для иллюстрации такого подхода при определении изобретательского уровня способа приведем ряд примеров.

Известно, что в хирургии издавна разрабатывались способы анастомозирования (соединения) полых органов. Основной задачей таких способов является предупреждение несостоятельности швов анастомозов. На состояние заживления швов анастомозов оказывают влияние несколько факторов, наиболее значимыми из которых являются герметичность зоны соединения и состояние кровоснабжения соединяемых тканей. Заявлен способ, имеющий отношение к решению подобной задачи и касающийся наложения анастомоза кишки. Зону анастомоза герметизируют муфтой из сальника на сосудистой ножке. Технический результат изобретения сформулирован как повышение эффективности предупреждения несостоятельности швов. Известен из уровня техники способ анастомоза кишки с созданием муфты из свободного участка сальника, который также обеспечивает предупреждение несостоятельности швов за счет повышения герметичности зоны анастомоза. Для специалиста очевидно, что сохранение кровоснабжения трансплантата, которым является участок сальника, обеспечит его жизнеспособность, предупредит резорбцию и тем самым повысит эффективность герметичности этой зоны, оказывая дополнительное влияние на состоятельность швов. Соответствующие ссылки, приведенные экспертом, будут порочить изобретательский уровень способа. Однако заявленное решение, как было установлено в процессе делопроизводства по заявке, обеспечивает повышение эффективности предупреждения несостоятельности швов еще и влиянием на второй значимый для заживления швов фактор – через сосудистую ножку сальника прорастают сосуды, улучшающие питание тканей кишки в зоне самого анастомоза, тем самым создавая лучшие условия для его заживления. Такое решение не является очевидным для специалиста. В этом случае выбор пути анастомозирования в конкретной клинической ситуации при уточнении технического результата способа позволил принять положительное решение по заявке.

При лечении юношеского эпифизиолиза головки бедра путем репозиции и distraction фрагментов по оси для восстановления продольных размеров заявитель предложил проводить множественную продольную туннелизацию шейки бедра. Именно этот прием и отличает заявленный способ от ближайшего аналога. Технический результат изобретения определен как сокращение сроков лечения. Из уровня техники известен прием множественной продольной туннелизации шейки бедра, который использовался при хирургическом восстановлении ее продольных размеров. Прием обеспечивал сокращение сроков лечения за счет улучшения кровоснабжения зоны операции. На первый взгляд способ очевиден для специалиста. Однако в процессе экспертизы было выявлено еще и то, что на сокращение сроков лечения влияет установленный заявителем факт, что при соединении сквозными каналами сопоставленных фрагментов бедра у юных пациентов в заявленной конкретной ситуации с использованием distraction (растяжения кости) по таким каналам идет опережающее развитие регенератов кости. Соответствующее уточнение технического результата позволило иначе оценить изобретательский уровень заявленного способа.

Предположим, заявлен способ лечения аритмического синдрома при стенокардии, который заключается во введении группы препаратов А + В + С + D. Заявитель утверждает, что такая комбинация препаратов повышает эффективность лечения. Экспертом обнаружено, что известен способ того же назначения, при котором используют группу препаратов А + В + С, при этом также указывается на эффективность лечения. Заявитель не располагает сравнительными клиническими данными. Каким путем можно провести оценку изобретательского уровня? Препарат D известен из уровня техники и применялся для лечения других сердечно-сосудистых заболеваний. Правомерный вывод о патентоспособности изобретения при анализе его изобретательского уровня можно сделать, например, при анализе известных фармакологических свойств препарата D и сопоставлении их с тем клиническим или функциональным результатом, который приносит этот препарат в заявленную совокупность. Уточненным техническим результатом, приводящим к повышению эффективности лечения, в рассматриваемом примере явилось не только обеспечение известного обезболивающего и антиоксидантного эффекта препаратом D, но и усиление кардиопротекции при данном сочетании препаратов. Демонстрация такого эффекта будет свидетельствовать о неочевидном решении задачи повышения эффективности лечения указанного заболевания.

Заявлен способ ингаляционной терапии заболеваний дыхательных путей, заключающийся в том, что в воздушную смесь до проведения ингаляций с определенным лекарственным препаратом добавляют диоксид углерода. Заявитель утверждает, что способ обеспечивает повышение эффективности ингаляционной терапии. Повышение эффективности ингаляций заявитель связывает с увеличением осаждения лекарства в дыхательных путях, которое в свою очередь возникает вследствие стимуляции частоты и глубины дыхания, т. е. именно этот технический результат и обеспечивает диоксид углерода при введении в воздушную смесь. Из уровня техники известно, что эффективность ингаляционной терапии повышается при усилении глубины и частоты дыхания, приводящему к увеличению осаждения лекарства в дыхательных путях. Известно также, что диоксид углерода повышает глубину и частоту дыхания. В этом случае правомерен вывод об отсутствии изобретательского уровня заявленного способа.

Для заявок на изобретения, относящиеся к функциональной диагностике, характерно указание в описании на достижение такого технического результата, как повышение точности, достоверности или объективности диагноза. В отличие от способов лечения, связать указанный заявителем технический результат с известным уровнем техники нередко бывает сложно. В этих случаях следует попытаться выяснить, что конкретно определяет повышение точности, достоверности или объективности диагностического исследования. Довольно часто изобретение отражает более адекватный учет всех информативных показателей, характеризующих то или иное нарушение анатомических и физиологических особенностей организма, отдельного органа или системы.

Например, заявлен способ оценки тяжести хронической сердечной недостаточности (ХСН) у больных с ишемической болезнью сердца. Заявителем выбран ряд клинических параметров, каждому из которых дается своя балльная оценка. По сумме баллов определяют стадию хронической сердечной недостаточности. Понятно, что каждая из стадий ХСН характеризуется разной степенью нарушений гемодинамики, обмена веществ, структуры тканей. Однако определенный выбор показателей, их количественная балльная характеристика помогают оценивать и значимость каждого показателя, повышая достоверность и объективность диагностики.

Таким образом, при анализе патентоспособности изобретения следует понять или запросить у заявителя, чем обусловлено повышение эффективности способа. В большинстве случаев заявитель располагает этой информацией. Обычно такое уточнение или конкретизация служит интересам заявителя, в то время как формулировка технического результата в более общем виде чаще приводит к отрицательному выводу об изобретательском уровне заявленного изобретения. При этом необходимо помнить о том, что патентоспособность изобретения предполагает нетрадиционный, неочевидный путь решения задачи, раскрытие этого пути в описании изобретения с

демонстрацией технического результата на более конкретном, функциональном или тканевом уровне позволяет правильнее оценить творческий, изобретательский вклад в профилактику, лечение или диагностику того или иного заболевания.

9.5.2. При оценке промышленной применимости изобретения, относящегося к способу профилактики или лечения с использованием нового вещества, в частности нового химического соединения, следует обратить особое внимание на возможность осуществления заявленного изобретения.

Способ как объект изобретения предполагает действие над материальным объектом, средства и методы которого должны быть раскрыты в документах заявки или источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения, для признания его промышленной применимости (*подпункт (2) пункта 24.5.1 Регламента ИЗ*). В данном случае речь идет о способе лечения заболевания путем введения нового вещества в организм, дозы которого не следуют из известного уровня знаний. Если в первоначальных документах заявки (описании, формуле) отсутствуют сведения о терапевтических (лечебных) дозах (интервале доз), то способ лечения с использованием нового химического соединения не является осуществимым.

Если в документах заявки приведены терапевтические дозы (интервал доз), то следует проверить, обеспечивают ли эти дозы при осуществлении способа реализацию его назначения.

Если в заявке на способ профилактики или лечения с помощью новых веществ интервал доз представлен так, что минимальные и максимальные показатели их отличаются значительно, иногда на несколько порядков, то проверяется, приведено ли достаточно сведений, подтверждающих реализацию назначения во всем указанном интервале значений.

Количество нового вещества, используемого в заявленном способе, может быть указано в формуле изобретения как в виде его числового значения (интервала значений), так и с использованием словосочетания «эффективное количество». Использование признака «эффективное количество» для характеристики дозы нового вещества допустимо, если показатели этого количества раскрыты в первоначальных документах заявки и их эффективность в указанном интервале подтверждена.

Таким образом, для изобретения, относящегося к способу лечения или профилактики с использованием нового биологически активного вещества для признания его промышленно применимым необходимым является указание на количество (дозу) этого вещества. Если заявитель претендует на использование широкого интервала доз, лечебный или профилактический эффект должен быть подтвержден или обоснован во всем его диапазоне.

9.5.3. При экспертизе изобретений, относящихся к способам лечения, согласно *пункту 24.5.1 Регламента ИЗ* следует убедиться, что реализация указанного заявителем назначения действительно возможна. Для этого необходимо установить, что в описании приведены достаточные и достоверные данные.

Способы лечения можно условно разделить на три группы. К первой группе условно можно отнести способы лечения, предусматривающие использование известных лекарственных средств или физических факторов, в которых они выполняют присущую им функцию. Патентоспособность таких изобретений обычно обусловлена изменением режимов, новыми сочетаниями или дозировкой препаратов, выбором новой мишени. В этом случае для подтверждения реализации заявленного назначения может быть достаточно объяснений с точки зрения традиционных медицинских знаний, т. е. теоретического обоснования на основании уровня техники.

Ко второй группе можно отнести способы, основанные на применении известных лечебных факторов по новому назначению или на использовании их нового свойства с обеспечением

нового, ранее неизвестного результата. В этом случае теоретических рассуждений недостаточно и следует привести, например, экспериментальные доказательства на живой модели или убедительные клинические данные.

Наиболее сложной является третья группа – способы с использованием новых биологически активных веществ или факторов, а также известных, но впервые применяемых в медицине веществ. Эта группа по необходимому объему представляемых данных сходна со второй группой, но предполагает дополнительное раскрытие выбираемых доз и режимов, поскольку средство не использовалось ранее в медицине.

При анализе представляемых экспериментальных сведений следует руководствоваться следующим.

В медицинских исследованиях признаны три группы экспериментов: *in vitro*, *ex vivo*, *in vivo*, а также клинические испытания на здоровых или больных добровольцах. Наиболее достоверными данными являются, конечно, сведения о реализации лечебного назначения способа, полученные при клинических испытаниях, проведенных в соответствии с требованиями доказательной медицины. Однако при проверке патентоспособности способов лечения не следует предъявлять столь жесткие требования. Возможно представление и других сведений. Чаще всего речь идет о косвенных критериях, по которым можно судить о возможной реализации указанного заявителем назначения. Обычно они представляют собой те лабораторные или физикальные (определенные непосредственно в организме или с его участием) показатели, изменения которых, как это предполагается на основе известных медицинских знаний, должны отразиться на клинически значимом исходе. Эксперименты *in vitro* в подавляющем большинстве случаев не могут быть признаны достоверными, если изобретение сформулировано как способ лечения, так как воздействие фактора в живом организме претерпевает существенные изменения.

Достаточно сложным вопросом при анализе изобретений в области медицины является оценка условия патентоспособности «изобретательский уровень» технических решений, отличительные признаки которых заключаются только в количественных значениях.

В случаях, когда отличие заявленного решения сводится к одному виду воздействия и основано на замене какой-либо части известного средства другой известной частью или на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий, экспертиза объектов медицинского назначения не имеет характерных отличий (*пункт 24.5.3 Регламента ИЗ*).

Нередко анализ уровня техники не позволяет эксперту выявить известность конкретных количественных признаков заявленного технического решения. В этом случае следует проанализировать известность качественного влияния параметров на заявленный технический результат. Согласно *пункту 24.5.3 Регламента ИЗ* вывод о несоответствии предлагаемого изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» может быть сделан в отношении предложений, основанных «на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования». На основании указанного предписания в рассматриваемом случае целесообразно оценить, является ли для специалиста очевидной возможность выбора оптимальных или рабочих значений этих параметров методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования. В случае очевидности такого выбора можно сделать предварительный вывод о несоответствии предлагаемого решения условию «изобретательский уровень».

Для иллюстрации можно привести следующий пример. Для моделирования язвы желудка у крыс осуществляют внутрижелудочное введение индометацина в дозе 70 мг два раза в сутки.

Технический результат изобретения определен как образование обширного повреждения слизистой оболочки желудка. Из уровня техники известен способ моделирования язвы желудка у крыс путем внутрижелудочного введения индометацина в дозе 20 мг три раза в сутки. Кроме того, известно, что имеется связь между увеличением зоны повреждения с увеличением дозы повреждающего агента. В данной ситуации правомерен вывод о том, что выбор нового режима введения известного средства осуществлен применением обычного технологического метода подбора доз и поэтому представляется очевидным для специалиста.

Еще одной ситуацией, позволяющей сделать вывод о несоответствии изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», является следующая. Для лечения желтухи новорожденных заявитель предложил оказывать воздействие на новорожденного синим светом с длиной волны 450 нм в течение 10 минут. Технический результат изобретения сформулирован как повышение эффективности лечения за счет разрушения билирубина. Из уровня техники известна эффективность воздействия синим светом при лечении желтухи новорожденных, известно также свойство синего света с длиной волны 450 нм оказывать разрушающее действие на билирубин. Следовательно, для специалиста является очевидным, что выбор конкретного времени экспозиции можно произвести опытным путем, например постепенно увеличивая время воздействия, а следовательно, вызывает сомнение соответствие заявленного технического решения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Наряду с приведенными примерами для изобретений в области медицины характерными являются случаи, когда в способе лечения заявлено комплексное использование нескольких видов воздействия с определенными количественными параметрами. При рассмотрении такого рода решений является целесообразным определить известность факта влияния каждого из количественных признаков на технический результат, оценить возможность взаимодействия признаков, относящихся к различным воздействиям, с точки зрения их влияния на технический результат, а также определить возможность получения технического результата из известных зависимостей, закономерностей новых значений.

При известности такого влияния и при отсутствии указания в материалах заявки на функциональную связь друг с другом отдельных признаков, охарактеризованных количественными значениями, за счет чего они обеспечивают единый конечный результат, делают предварительный вывод о несоответствии предлагаемого решения условию «изобретательский уровень».

В качестве примера, иллюстрирующего такой подход, можно привести следующий. При протезировании яичка заявитель предложил осуществить удаление паренхимы яичка через разрез кожи мошонки, осуществляемый с помощью вакуум-экстрактора, длиной 1,5 см и ввести в образовавшуюся полость геля в количестве 12–15 мл. Технический результат изобретения сформулирован как снижение травматичности вмешательства за счет уменьшения величины разреза, а также устранение косметического дефекта. Из уровня техники известна методика протезирования яичка путем удаления паренхимы яичка через разрез кожи мошонки, осуществляемый с помощью вакуум-экстрактора, и последующего введения в образовавшуюся полость геля. Кроме того, известно, что разрез должен быть минимально травматичным, обеспечивать возможность выполнения вмешательства в полном объеме и проведения через него инструмента. При этом наружный диаметр используемого вакуум-экстрактора составляет 1,5 см. Также известно, что объем геля определяется индивидуально, в зависимости от объема имеющегося (сохраненного) яичка. Таким образом, использование каждого отличительного признака приводит к своему отдельному результату, при этом отсутствуют данные о взаимодействии признаков, их общем влиянии на технический результат. В связи с указанным, несмотря на использование в способе комплексного воздействия, правомерен вывод об очевидности для специалиста предложенного способа, так как выбор конкретных параметров – длины разреза и количества вводимого геля осуществлен на основании известных зависимостей, закономерностей.

Однако комплексные способы в большинстве случаев соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень». Это обусловлено тем, что в условиях целостного организма эффект лечения является не просто суммой отдельных эффектов, но и почти всегда результатом их взаимодействия, потому весьма сложно сделать однозначный вывод о том, что изменение количественных значений в различных составляющих комплексного метода по сравнению с используемыми в монотерапии является очевидным для специалиста.

Например, заявлен способ лечения ожогов путем проведения определенного комплекса лечебных мероприятий – введения антибактериального препарата в дозе 250 мг в течение пяти дней, перфторана в дозе 0,6 мг два раза в течение пяти дней, а также проведения гипербарической оксигенации крови (ГБО) – 2 атм в течение 30 дней. Технический результат изобретения определен как обеспечение нормализации гомеостаза и ускорение эпителизации раны. Несмотря на известность из уровня техники применения при лечении ожогов в различных сочетаниях антибактериальных препаратов, перфторана, ГБО с использованием близких, но не полностью идентичных количественных признаков, обеспечивающих влияние на гомеостаз и ускорение эпителизации раны, вывод об отсутствии изобретательского уровня в новом разработанном комплексном способе с конкретными режимами и факторами воздействия неправомерен именно из-за наличия функциональной взаимосвязи воздействий.

9.6. Об изобретениях, относящихся к устройствам медицинского назначения

При экспертизе изобретений, относящихся к устройствам медицинского назначения, необходимо учитывать следующее.

Существующая практика рассмотрения заявок в рамках действующего законодательства показала, что если изобретение направлено на улучшение какой-либо технической характеристики устройства, то устанавливается и анализируется результат, имеющий общетехнический характер. Однако в большинстве случаев следует также учитывать обстоятельства, обусловленные медицинским назначением устройств.

Например, разработан штифт для соединения костных отломков, имеющий определенные конструктивные особенности головки и резьбы, в частности ее шага, профиля и направления. Технический результат определен как повышение надежности фиксации. Заявителем указана связь особенностей конструкции со свойствами костной ткани, в частности ее трабекулярным строением, и, таким образом, при оценке изобретательского уровня заявленного изобретения необходимо учитывать эту связь.

Если технический результат устройств представлен как повышение эффективности лечения, снижение осложнений или выражен другими общими понятиями, то следует предложить уточнить его, поскольку в этом случае невозможно выявить совокупность существенных признаков и оценить патентоспособность заявленного изобретения.

9.7. Об изобретениях, относящихся к реализующей общее назначение совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение

В независимом пункте формулы изобретения может быть охарактеризована совокупность средств, каждое из которых имеет свое назначение, при условии, что такая совокупность имеет общее назначение (*подпункт (2) пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ*).

Приведенное положение позволяет предоставлять правовую охрану изобретениям, относящимся к диагностическим и аналитическим наборам, в составе которых имеется несколько веществ, емкостей, зондов, носителей или других элементов, выполняющих свойственную им

функцию, и служащих в совокупности для реализации общего назначения – диагностики определенного заболевания или проведения соответствующего анализа.

Приведем примеры подобных изобретений:

(1) «Набор для диагностики энтеровирусной пневмонии у животных, включающий емкости с антигенами и емкости со специфическими сыворотками, отличающийся тем, что в качестве антигенов использованы... (название веществ), а в качестве сывороток использованы... (название веществ) и набор дополнительно содержит емкости с флуоресцирующими иммуноглобулинами к штаммам (название штаммов)».

(2) «Набор для определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов, включающий иммуносорбент на основе антигенов вируса иммунодефицита человека и реагенты для определения присутствия антител, отличающийся тем, что антигены представляют собой... (название веществ), иммобилизованные на твердом носителе».

10. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИИ

10.1. О требованиях, предъявляемых к формуле изобретения, относящегося к области биотехнологии

При экспертизе изобретений, относящихся к области биотехнологии, используются те же подходы, предусмотренные *Регламентом ИЗ*, что и для изобретений, относящимся к другим областям науки и техники. При проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата (*подпункт (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ*). В соответствующем разделе *Регламента ИЗ* (*подпункты (3), (4), (6), (7) пункта 10.7.4.3*) приводится перечень признаков применительно к различным категориям объектов, относящихся к области биотехнологии. Следует отметить, что указанный перечень не является исчерпывающим и носит рекомендательный характер, поэтому изобретение может быть охарактеризовано с использованием иных признаков, которыми соответствующий объект характеризуется в научной и технической литературе на дату подачи заявки.

Наличие несущественных признаков в формуле изобретения негативно отражается на объеме правовой охраны, предоставляемом патентом, что не соответствует интересам заявителей, вкладывающих значительные материальные средства в исследования в области биотехнологии. Если при проверке формулы изобретения установлено наличие в ней несущественных признаков, заявителю предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения такой редакции формулы (*подпункт (2) пункта 24.4 Регламента ИЗ*).

Продукт, относящийся к области биотехнологии, можно определить как биотехнологический продукт. К биотехнологическим продуктам как объектам изобретения относят любой биологический материал, содержащий генетическую информацию и способный к саморазмножению или быть воспроизведенным в биологической системе, например живые организмы (микроорганизмы, в том числе штаммы микроорганизмов, культуры (линии) клеток растений или животных, трансгенные растения и животные, за исключением сортов растений и пород животных, клетки, в том числе трансформированные, или части организмов), вещества, выделенные из живых организмов (полученные с помощью живых организмов или биологических систем) или аналогичные им вещества, полученные с помощью реакций, характерных для живых организмов, а также генетические конструкции, например векторы, плазмиды и др., предназначенные для использования в биологических системах.

При оценке патентоспособности таких изобретений необходимо учитывать следующее.

Биотехнологический продукт, который изолирован от окружающей среды или произведен посредством технического процесса, даже если он ранее существовал в природе, является охраноспособным.

При проверке патентоспособности изобретения в области биотехнологии проверяется наличие в описании информации о возможности практического применения данного изобретения в промышленности.

Так, например, простая последовательность нуклеиновой кислоты без признака функции не является патентоспособным изобретением. В случаях, в которых используются последовательность или частичная последовательность гена для производства белка или части белка, необходимо определить, какой белок или часть белка произведены и какую функцию этот белок или часть белка выполняют. В том случае, если последовательность нуклеотида не используется для производства белка или части белка, указанная функция может, например, состоять в том, что последовательность показывает определенные действия промотора считывания генетической информации или кодирует РНК, например малую интерферирующую РНК.

Если изобретение затрагивает использование биологического материала, который не является общедоступным и который невозможно описать в заявке на изобретение таким образом, чтобы специалист в области техники мог осуществить изобретение, полагают что изобретение не удовлетворяет условию промышленной применимости.

При оценке осуществимости изобретения, относящегося к биологическому материалу, необходимо учитывать несколько существующих вариантов.

Биологический материал может быть известен специалистам в области техники как общедоступный, например хлебопекарные дрожжи или бацилла натто, которые доступны для приобретения. Это также может быть известный из уровня техники штамм микроорганизма или иной биологический материал, о котором имеется информация, что он хранится в уполномоченной для целей патентной процедуры коллекции и является доступным для общественности.

Осуществимым считается также изобретение, относящееся к биологическому материалу, в том случае, если заявитель в описании представил достаточную информацию относительно характерных черт биологического материала и к заявке приложил документ о его депонировании в соответствии с *подпунктом (3) пункта 10.3 Регламента ИЗ*.

Однако если заявитель не представил информацию относительно возможности осуществления изобретения или представил ее в недостаточном объеме и биологический материал не подпадает под упомянутые выше варианты, то эксперт должен предположить, что такое изобретение не может быть осуществлено, а следовательно, не может соответствовать условию патентоспособности «промышленная применимость».

Эксперт должен также изучить, описан ли в заявке биологический материал таким образом, что специалист в области техники может осуществить изобретение.

Эксперт должен проверить, содержится ли в описании к заявке на изобретение информация, касающаяся особенностей биологического материала, например классификация биологического материала и те существенные признаки, которые позволяют отличить заявленное изобретение от известного из уровня техники. Для этой цели заявитель в доступных для него пределах должен указать морфологические, биохимические особенности, а также таксономическое описание заявленного биологического материала.

Если биологический материал депонирован и может быть воспроизведен в определенной биологической системе (например, вирусы, бактериофаги, плазмиды, векторы или свободная ДНК или РНК), указанная выше информация также запрашивается для данной биологической системы. Если, например, необходим другой биологический материал, такой как клетка-хозяин, который не может быть в достаточной мере описан и при этом он не является общедоступным, этот материал должен быть депонирован и, следовательно, определен.

Кроме того, должен быть указан процесс для воспроизведения биологического материала в пределах данной биологической системы.

Депонирование биологического материала – это передача его образца в коллекцию в целях регистрации, хранения, защиты от неправомерного использования, а также выдачи образца в соответствии с установленными правилами. При этом депонирование является одним из условий подтверждения осуществимости изобретения, относящегося как непосредственно к биологическому материалу, так и к другим изобретениям, в которых используют новый биологический материал. Необходимо отметить, что в зависимости от задач, решаемых при депонировании, предусмотрены разные формы депонирования: хранение, гарантийное хранение и депонирование для целей патентной процедуры. Именно последний вид депонирования предусмотрен для случаев, когда планируется подать заявку на выдачу патента, и только такой вид депонирования отвечает целям патентования, так как он гарантирует сохранность депозита и обеспечение других требований.

Депонирование для целей патентной процедуры может быть осуществлено в коллекции, являющейся Международным органом по депонированию (МОД) согласно *Будапештскому договору*, или в российской коллекции, уполномоченной на депонирование для целей патентной процедуры и удовлетворяющей соответствующим для таких коллекций требованиям, а также гарантирующей поддержание жизнеспособности депонируемого объекта в течение по меньшей мере срока действия патента.

При подаче заявки на выдачу патента на изобретение, относящееся к биологическому материалу, которое не может быть осуществлено в соответствии с представленным описанием к заявке, процедура депонирования является обязательной.

Дата депонирования биологического материала должна предшествовать дате подачи заявки на изобретение.

Правовые нормы, отражающие возможность и целесообразность депонирования изобретения, относящегося к биологическому материалу, например к штамму микроорганизма, линии клеток растений и животных, либо к консорциумам штаммов, отражены в *подпункте (3) пункта 10.3 Регламента ИЗ*.

Таким образом, одним из основных требований к заявкам на выдачу патента на изобретение, относящееся к биологическому материалу, воспроизведение которого не гарантировано, является осуществление депонирования в специализированных коллекциях.

Развитие биотехнологии сопряжено с постоянным появлением новых продуктов, представляющих собой живые организмы, выделяемый из них биологический материал (или аналогичный ему), а также с появлением новых способов, включающих использование характерных для живых организмов реакций. Данное обстоятельство вызывает необходимость решения вопроса о возможности и условиях правовой охраны таких объектов, выявления признаков для их характеристики в формуле изобретения.

Ниже приведены особенности экспертизы изобретений, относящихся к основным биотехнологическим продуктам, для которых испрашивается правовая охрана.

10.2. Особенности экспертизы изобретений, относящихся к олиго- и полинуклеотидам

В обширную группу продуктов – веществ, представляющих собой в химическом отношении олиго- и полинуклеотиды, входят ДНК, РНК, их фрагменты, выделяемые из природного источника или полученные иным путем с той же или направленно измененной биологической функцией.

При проведении экспертизы изобретения, относящегося к указанным объектам, необходимо проверить правомерность использованного в формуле изобретения родового понятия, т. е. соответствует ли оно раскрытию этого изобретения в описании и достаточны ли приведенные в нем сведения для подтверждения возможности осуществления изобретения, охарактеризованного таким образом (*подпункт (5) пункта 24.4 Регламента ИЗ*).

В случае нуклеиновых кислот (далее – НК) и полипептидов, выделяемых из природного источника или получаемых иным путем с той же или направленно измененной биологической функцией, в формулу изобретения включаются наименование вещества, определяющая назначение биологическая функция (вид активности, биологическое свойство), если она не следует с очевидностью из наименования (*пункт 10.8.3 Регламента ИЗ*).

Выделение природной НК или ее фрагмента и установление их структуры (нуклеотидной последовательности), основанное на применении стандартных приемов, в настоящее время является легко выполнимой технической процедурой. В данном случае установление структуры вещества может рассматриваться как простое «открытие вещества». Наибольшую ценность при исследовании указанных веществ представляет установление их свойств, которые определяют их функцию в биологической системе (организме) (передача генетической информации, транспорт веществ, инициация биохимических реакций и т. д.) и возможности использования в определенной области. На данные исследования приходится основная часть временных и материальных затрат. Результаты этих исследований определяют вклад изобретателя в уровень техники.

Таким образом, только после установления биологической функции или свойств, определяющих назначение, нуклеиновая кислота или ее фрагмент, выделяемые из природного источника или полученные иным путем, с той же или направленно измененной биологической функцией могут считаться изобретением.

Для рассматриваемой группы объектов назначение в формуле изобретения указано, если для их обозначения использованы термины, из содержания которых следует назначение (определяющая назначение биологическая функция), например «промотор», «терминатор», «праймер», «(олигонуклеотидный) зонд», «антисмысловая НК» и др. В ином случае наряду с наименованием объекта изобретения его назначение (определяющая назначение биологическая функция) приводится дополнительно. Например:

«нуклеотидная последовательность, распознаваемая рестриктазой М...»;
«олигонуклеотид, используемый в качестве зонда...»;
«фрагмент геномной ДНК, обеспечивающий инициацию транскрипции гена К...».

При экспертизе изобретения, характеризующегося нуклеотидной последовательностью, необходимо учитывать, что в биологической системе оно может выполнять различные функции. Изобретение может представлять собой последовательности НК, функция которых заключается в передаче генетической информации.

Для всех последовательностей, относящихся к рассматриваемой группе, признак назначения можно сформулировать либо как «кодирующая белок (полипептид) N» (если этот белок известен и указания его названия достаточно для понимания его биологической роли), либо как

«кодирующая белок (полипептид), обладающий способностью...» (если речь идет о новом белке). Если белок малоизвестен, то необходимо также обратить внимание на его раскрытие в описании изобретения.

Для последовательностей, не относящихся к числу кодирующих белок, назначением (определяющей назначением биологической функцией) может быть регуляция процессов транскрипции или трансляции (промоторы, терминаторы, рибосомсвязывающие сайты и т. д.), способность взаимодействовать с теми или иными агентами или распознаваться ими (зонды, антисмысловые последовательности, сайты связывания или распознавания специфическими белками и т. д.) и др.

Для характеристики НК с неустановленной структурой могут быть использованы любые признаки, такие как, например, физико-химические характеристики, приемы способа получения, которые в совокупности позволяют отличать заявленное вещество от других. Например: «Фрагмент геномной ДНК, кодирующий устойчивость к доксорубину, выделенный из штамма *Streptomyces reucetus* DSM 4592 или происходящего из него штамма, с картой рестрикции (описание карты)».

Если определена нуклеотидная последовательность НК и заявитель считает целесообразным использовать ее для характеристики объекта изобретения, то формула, состоящая из родового понятия, отражающего его назначение (определяющую назначение биологическую функцию), и установленной нуклеотидной последовательности, указанной путем ссылки на ее номер в перечне последовательностей в виде «SEQ ID № X», где X – порядковый номер последовательности в перечне последовательностей, приводимом в соответствующем разделе описания изобретения, соответствует установленным требованиям. Например:

«Фрагмент ДНК, кодирующий рекомбинантный протеин, ингибирующий вызываемую коллагеном агрегацию тромбоцитов млекопитающих, с нуклеотидной последовательностью SEQ ID № X».

«Фрагмент ДНК, кодирующий карминомицин-4-О-метилтрансферазу и имеющий нуклеотидную последовательность SEQ ID № X».

Структурные и функциональные особенности нуклеиновых кислот позволяют использовать при характеристике этих соединений в формуле изобретения особые, только им присущие признаки, которые обеспечивают охрану изобретения в более широком объеме.

Для характеристики нуклеотидных последовательностей могут использоваться признаки, связанные со свойством комплементарности нуклеотидных последовательностей (одна установленная нуклеотидная последовательность характеризует не только одно-, но и двунитевые формы полинуклеотидов). Например: «Последовательность ДНК (В), комплементарная SEQ ID № А по всей ее длине».

Со свойством комплементарности тесно связана способность отдельных нитей НК в определенных условиях образовывать гибридные формы. Характеристика нуклеотидной последовательности с использованием признака «гибридируемости» обеспечивает более широкий объем защиты, чем ссылка на комплементарность, и тем более – на конкретную последовательность. Вместе с тем включение в формулу изобретения этого признака должно сопровождаться приведением связанных с ним условий, к которым, в частности, относится соотношение размеров гибридирующихся частей и условия формирования гибрида.

Если определена нуклеотидная последовательность НК «А» (SEQ ID № А) и известно, что в «жестких» (строгих) условиях она по всей длине гибридизуется с НК «В», для которой нуклеотидная последовательность не установлена, то характеристика «В» в формуле может быть представлена следующим образом:

«НК (В), характеризующаяся нуклеотидной последовательностью, которая в жестких условиях гибридизуется с SEQ ID № А по всей ее длине».

Учитывая, что степень жесткости условий гибридизации известным образом коррелирует со степенью комплементарности цепей, такая характеристика может быть признана достаточной для проведения поиска и последующей оценки патентоспособности объекта. Например:

«Выделенная молекула нуклеиновой кислоты, включающая нуклеотидную последовательность, которая кодирует по меньшей мере один токсин, активный в отношении *Plutella xylostella*, где эта нуклеотидная последовательность (а) гибридизуется с нуклеотидной последовательностью, выбранной из группы, включающей нуклеотиды 569–979 SEQ ID NO:1, нуклеотиды 1045-2334 SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:6, SEQ ID NO:8, SEQ ID NO:10, SEQ ID NO:12 и SEQ ID NO:14 при следующих условиях: 7 % додецилсульфат натрия (ДСН), 0,5М NaPO₄, 1мМ ЭДТК при 50 °С с промывкой 0,1 × SSC, 0,01 × ДСН при 65 °С...».

«Рекомбинантная ДНК, кодирующая белок, который представляет собой инсектицидное средство, и включающая нуклеотидную последовательность № 2, или ее вариант, или ее фрагмент, где указанный вариант или фрагмент гибридизуется в строгих условиях с частью или полной последовательностью № 2, и кодирует белковый продукт, обладающий инсектицидной активностью».

Последний пример иллюстрирует случай, когда «гибридирующая» последовательность представлена как альтернативный вариант основной последовательности. Наряду с защитой основной последовательности НК возможна защита ее аналогов или вариантов, если они имеют то же назначение (сохраняют ту же биологическую функцию), что и основная последовательность НК. Формула изобретения в данном случае может содержать такие характеристики, как процент гомологии, указания на изменения в гомологичной последовательности НК по сравнению с основной последовательностью, гибридизуемость с ней в определенных условиях или процент идентичности и др. Например:

«Выделенная молекула нуклеиновой кислоты, кодирующая нейротрофический фактор роста человека (эновин) и имеющая нуклеотидную последовательность № 1 или обладающую по меньшей мере 70 % гомологией с указанной последовательностью».

«Выделенная молекула нуклеиновой кислоты, кодирующая фермент с протеолитической активностью с нуклеотидной последовательностью на 85 % идентичной последовательности № 4».

«Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая белок, обладающий дельта-5,7 стерин, дельта-7 редуктазной активностью, и имеющая нуклеотидную последовательность SEQ ID № X или нуклеотидную последовательность, являющуюся аллельным вариантом последовательности SEQ ID № X и обладающую указанной активностью».

При этом в материалах заявки необходимо наличие не только примеров основной последовательности, но и примеров, подтверждающих осуществление изобретения в части аналога, варианта.

В силу так называемой вырожденности генетического кода одна и та же аминокислотная последовательность «кодируется» большим числом последовательностей НК. В связи с этим, установив одну нуклеотидную последовательность, кодирующую определенный белок, заявитель вправе рассчитывать на включение в объем правовой охраны изобретения всех ее вырожденных форм, представив их в одном независимом пункте (альтернатива) либо в отдельных независимых пунктах (варианты). Например: «Молекула ДНК, кодирующая протеин TGF-бета семейства и содержащая часть, кодирующую зрелый протеин, и в случае необходимости другие функциональные части последовательности SEQ ID № X или соответствующую ей нуклеотидную последовательность в силу вырожденности генетического кода...».

Способность НК заключать в себе и передавать информацию о структуре белковых молекул (кодирование полипептида) позволяет обеспечивать объем правовой охраны изобретения, включающий не только установленную последовательность НК, но и все ее формы, определяемые вырожденностью генетического кода, если в формуле приводится ссылка на кодируемую аминокислотную последовательность. Например: «Последовательность нуклеиновой кислоты, кодирующая альфа-амилазу с аминокислотной последовательностью SEQ ID № X».

10.3. Особенности экспертизы изобретений, относящихся к белкам

При отнесении к изобретениям белка (полипептида), выделяемого из природного источника или получаемого иным путем с той же или направленно измененной биологической функцией, применяется подход, аналогичный изложенному в пункте 10.2 настоящего Руководства.

При проверке формулы изобретения в соответствии с *подпунктом (3) пункта 24.4 Регламента ИЗ* следует учитывать, что белок в формуле изобретения может быть охарактеризован как последовательностью аминокислот (далее – АКП) или эквивалентным ей признаком (кодирующая белок последовательность нуклеотидов), так и его физико-химическими свойствами или иными признаками, в том числе способом его получения. Совокупность признаков должна быть достаточной для того, чтобы позволить отличить белок, для которого испрашивается правовая охрана, от других, уже известных. В составе родового понятия, приведенного в формуле изобретения, должно быть отражено назначение белка (активность, свойство). Если оно не следует с очевидностью из используемого понятия, то его необходимо указать дополнительно.

Установление АКП белка, последовательности кодирующей его НК является значимым для изобретений, связанных, например, с воздействием на живой организм, клетку на молекулярном уровне, с помощью методов геной инженерии. Для характеристики белка с определенной структурой, т. е. с установленной АКП, в формуле изобретения могут быть использованы, в частности, аминокислотная последовательность или номер последовательности аминокислот в перечне последовательностей. Белок с установленной структурой в формуле может характеризоваться эквивалентным аминокислотной последовательности признаком – кодирующей последовательностью нуклеотидов. Последовательность аминокислот (или кодирующая нуклеотидная последовательность) представляется в формуле путем указания номера последовательности в перечне последовательностей в виде «SEQ ID №» или путем приведения соответствующей последовательности. Необходимо отметить, что перечень последовательностей нуклеотидов и аминокислот представляет собой неотъемлемую часть описания. Например:

«Полипептид ожирения (OB), состоящий из аминокислотной последовательности зрелой формы и аминокислотной последовательности сигнального пептида и характеризующийся полной последовательностью, представленной в SEQ ID № 4 или SEQ ID № 6».

«Гибридный рецепторотоксин S 304, полученный путем экспрессии в бактериальной системе E.coli, состоящий из фрагмента дифтерийного токсина и фрагмента CD4 рецептора T-лимфоцитов человека, имеющий первичную структуру, приведенную в SEQ ID № X и подавляющий цитопатическое действие вируса иммунодефицита человека первого типа in vitro».

Характеристика в формуле изобретения модифицированных форм известных из уровня техники природных полипептидов может быть достаточной, если приведено наименование известного вещества (базовой структуры), указан изменяемый в нем участок (область, положение аминокислотного остатка, сайт), характер осуществляемого изменения и приобретаемое свойство. Например:

«Рекомбинантная термостабильная люцифераза, характеризующаяся аминокислотной последовательностью, которая соответствует аминокислотной последовательности люциферазы дикого типа с заменой природного остатка в положении, соответствующем положению 357 в последовательности люциферазы *Photinus pyralis*, другим остатком, введение которого обеспечивает повышение термостабильности модифицированного фермента и, необязательно, изменение

длины волны испускаемого света по сравнению с ферментом дикого типа, или с несколькими аминокислотными заменами, одной из которых является указанная замена по положению, соответствующему положению 357 в последовательности люциферазы *Photinus pyralis*».

«Вариант субтилизина *Bacillus*, являющийся результатом комбинации замен, одна из которых представляет собой замену остатка аминокислоты нативной формы фермента в положении, соответствующем положению 232 субтилизина *Bacillus amyloliquifaciens*, валином, и проявляющий повышенную по сравнению с комбинацией замен N76D/S103A/V104I эффективность действия, где указанный вариант является результатом одной из комбинаций замен, представленных в таблице б».

Для характеристики белков с неустановленной АКП в формуле изобретения могут быть использованы, в частности, следующие признаки:

- молекулярная масса (с указанием метода определения и пределов колебания параметров);
- изоэлектрическая точка (с указанием метода определения и пределов колебания параметров);
- основная биологическая активность;
- дополнительные характеристики биологической активности;
- аминокислотный состав;
- признаки способа получения белка (например, источник выделения);
- рН-стабильность;
- термостабильность;
- иммунологические свойства и другие характеристики, позволяющие отличить данный белок от других.

Например:

«Пищевой соевый белковый продукт, отличающийся тем, что коэффициент растворимости азота (NSI) составляет как минимум около 85 и содержание белков составляет от приблизительно 65,0 мас. % до приблизительно 85,0 мас. %, причем как минимум около 65,0 мас. % белков имеют молекулярную массу приблизительно более 800 000, а также тем, что он по существу не содержит белков, которые бы имели молекулярную массу в пределах от приблизительно 1000 до приблизительно 380 000».

«Белок плазматической мембраны адипоцита, который обладает средством специфического связывания с фосфоинозитолгликаном или с фосфоинозитолгликан-пептидом, характеризующийся способностью запускать туг-фосфорилирование субстрата 1 или 2 рецептора инсулина в адипоците после специфического связывания фосфоинозитолгликана или фосфоинозитолгликан-пептида с данным белком и способностью стимулировать потребление глюкозы адипоцитом после специфического связывания фосфоинозитолгликана или фосфоинозитолгликан-пептида с данным белком».

10.4. Особенности экспертизы изобретений, относящихся к генетической конструкции

В соответствии с *пунктом 10.4.1 Регламента ИЗ* к генетическим конструкциям (далее – ГК) относят широкий круг объектов, который, наряду с векторами, плазмидами, характеризующимися рекомбинантными нуклеотидными последовательностями, включает трансформированные клетки, трансгенные растения и животные.

Пункт 10.8.4 Регламента ИЗ рекомендует приводить в формуле изобретения, относящейся к ГК, ее наименование с указанием назначения или определяющей назначение биологической функции. Если назначение изобретения, относящегося к генетической конструкции, не следует с очевидностью из понятия, использованного для его наименования, то необходимо отдельно указать назначение (определяющую назначение биологическую функцию) или свойство, определяющие возможности его использования. Например:

«Рекомбинантный полиовирусный вектор, предназначенный для стимулирования иммунного ответа против патогенного микроорганизма, или вируса, или клетки-мишени, имеющий формулу С-В-А-В-С, где А представляет собой экзогенную нуклеотидную последовательность...».

«Трансгенное млекопитающее, не являющееся человеком, геном которого содержит конструкт трансгена, включающий последовательность ДНК, кодирующую 1,2-фукозилтрансферазу человека, сцепленную со специфичным для молочной железы промотором, при этом экспрессия упомянутой последовательности ДНК приводит к продуцированию обнаруживаемых уровней 2'-фукозиллактозы в молоке данного млекопитающего».

Во многих случаях существенным признаком, характеризующим трансформированную клетку, трансгенное растение и животное, может быть продукт (белок, полипептид, пептид и т. д.), который экспрессируется трансформированной нуклеиновой кислотой, введенной в клетку такой ГК. При этом назначение трансформирующего элемента может не совпадать с назначением ГК или с теми свойствами, которые она приобретает в результате трансформации, в связи с чем необходимо проверить наличие в независимом пункте формулы изобретения указания назначения и/или свойств ГК:

«Клетка-хозяин, трансформированная ДНК с последовательностью №1, кодирующей белок А, и предназначенная для лечения или профилактики сепсиса».

«Клетка-хозяин для экспрессии белка А, трансформированная ДНК с последовательностью № 1».

Таким образом, в ряде случаев наличие в формуле признака, определяющего назначение трансформирующего элемента, в отсутствие назначения ГК позволяет только констатировать, что она является носителем гетерологичного генетического материала, но не предполагает использование данной ГК в определенной области.

Наиболее распространенный вид ГК – полученная *in vitro* векторная конструкция, представляющая собой комбинацию генетических элементов (фрагментов природных НК), т. е. искусственно созданная рекомбинантная нуклеотидная последовательность.

По определению вектора его основной характеристикой является способность после проникновения или введения в клетку автономно реплицироваться. Однако при этом он может выполнять в ней различные функции: доставлять агенты к определенной «мишени», обеспечивать экспрессию определенного продукта, интегрировать в геном клетки нуклеотидные последовательности и т. д. Таким образом, применительно к векторной конструкции функция, определяющая назначение, не может ограничиваться понятием «вектор» и должна быть уточнена, например, как «клонировующий», «экспрессирующий», «для интегрирования» и т. д.

Если при создании ГК использованы «готовые» векторы-носители, то в формуле изобретения вместо их детальной характеристики может быть достаточным приведение торгового названия использованного вектора с раскрытием его в описании изобретения. Например: «Рекомбинантный вектор рSR альфа-20-2 для экспрессии фактора ингибирования липогенеза, содержащий BamHI-фрагмент размером 3,4 кб вектора рSDL-SR альфа 296 и BamHI-фрагмент размером 1,2 кб, включающий нуклеотидную последовательность, соответствующую SEQ ID № X».

Если изобретение относится к ряду рекомбинантных векторов, содержащих новый элемент и раскрытых в описании изобретения, то может быть, в частности, признана соответствующей требованиям *подпункта (4) пункта 10.8 Регламента ИЗ* следующая его характеристика в формуле изобретения:

«Экспрессирующий вектор, включающий фрагмент ДНК с нуклеотидной последовательностью, кодирующей полипептид X, которая оперативно связана с регуляторными элементами, обеспечивающими экспрессию указанного фрагмента в клетке YY».

«Рекомбинантный вектор клонирования, содержащий кодирующую полипептид ожирения ДНК с нуклеотидной последовательностью, представленной SEQ ID № X».

Особенности формулы изобретения, относящегося к штамму микроорганизма и линии клеток растений или животных, приведены в *пункте 10.8.4 Регламента ИЗ*. В настоящее время благодаря развитию генной инженерии рекомбинантные штаммы микроорганизмов могут быть сконструированы и неоднократно воспроизведены. В связи с этим возможна иная характеристика указанных объектов в формуле изобретения, чем приведенная в *пункте 10.8.4 Регламента ИЗ*, если она соответствует общим требованиям, согласно которым объект изобретения характеризуется совокупностью его признаков (*подпункт (1) пункта 10.8.1.4 Регламента ИЗ*).

Для характеристики рекомбинантного штамма микроорганизма, как правило, достаточно указать в формуле изобретения материнский штамм, который подвергся трансформации, и трансформирующий элемент, который обычно определяют путем ссылки на содержащий этот элемент вектор. Например:

«Рекомбинантный штамм бактерий *Escherichia coli* HB 101/pMK16, осуществляющий биodeградацию 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты».

«Рекомбинантный аттенуированный штамм бактерий *Salmonella enteritidis* E-23/pGEX-2T-TBI, депонированный в коллекции НИИ ККМ ГНЦ ВБ «Вектор» под номером В-884 – продуцент искусственного белка-иммуногена TBI, содержащего эпитопы нескольких белков ВИЧ-1».

«Рекомбинантный штамм *E. coli* JM109/pMTSHV1 (Ferm-BP-3266) – продуцент гирудина HV1».

«Рекомбинантный штамм *Escherichia coli* JM 105, трансформированный вектором экспрессии, несущим ДНК SEQ... – продуцент белка гелонина».

«Рекомбинантный штамм бактерий *Escherichia coli* HSK-M, содержащий плазмидный вектор pEKG3 и используемый для экспрессии гена SKC-2, кодирующего стрептокиназу из штамма бактерий *Streptococcus equisimilis* группы С ATCC 9542, с нуклеотидной последовательностью SEQ...».

10.5. Особенности экспертизы изобретений, относящихся к штамму микроорганизма и включающему его средству

Штамм микроорганизма – первый объект живой природы, получивший правовую охрану в качестве изобретения. Поэтому на примере данного объекта, приравненного к техническим решениям, можно рассмотреть общие закономерности патентования природных биообъектов в целом.

Термин «микроорганизм» охватывает дрожжи, бактерии, высшие грибы, актиномицеты, бактериофаги, одноклеточные водоросли, вирусы, простейшие и т. д. К микроорганизмам приравниваются линии клеток растений, животных, в том числе перевиваемые соматические клеточные линии позвоночных.

По существующему определению «штамм – чистая культура микроорганизма, выделенного из определенного источника или полученного в результате мутаций» (Большой энциклопедический словарь «Биология» / Под ред. М. С. Гилярова. М.: Научное изд-во «БСЭ», 1998. С. 722). Специалистам известно, что популяции клеток, относящиеся к одному и тому же штамму микроорганизма, обладают практически одним и тем же набором свойств.

Анализ патентоспособности заявленного объекта на соответствие условиям патентоспособности начинается с оценки промышленной применимости, т. е. с анализа возможности осуществления изобретения по описанию объекта в материалах заявки. Применительно к объекту «штамм микроорганизма» этот анализ (по описанию заявки) начинается с оценки принципиальной возможности его получения, гарантированного неоднократного воспроизведения, а также возможности сохранения жизнеспособности заявленного штамма в течение срока действия па-

тента и реализации заявленного назначения или проявления определенных свойств, обуславливающих технический результат изобретения. Считается, что если способ или средства для получения штамма микроорганизма недостаточно описаны в заявке, то в этом случае для обеспечения гарантированного получения заявленного объекта (т. е. реализации изобретения) необходимо его депонирование.

Депонирование штамма микроорганизма – это передача его образца в коллекцию в целях регистрации, хранения, защиты от неправомерного использования, а также выдачи образца в соответствии с установленными правилами. При этом депонирование является одним из условий подтверждения осуществимости изобретения, относящегося как непосредственно к штамму микроорганизма, так и к другим изобретениям, в которых используют новые штаммы, выделенные из природных источников или полученные путем традиционного мутагенеза. Депонирование должно быть осуществлено до даты подачи заявки. Необходимо отметить, что в зависимости от задач, решаемых при депонировании, предусмотрены разные формы депонирования: хранение, гарантийное хранение и депонирование для целей патентной процедуры. Именно последний вид депонирования предусмотрен для случаев, когда планируется подать заявку на выдачу патента, и только такой вид депонирования отвечает целям патентования, так как он гарантирует сохранность депозита и обеспечение других требований.

Документ о депонировании штамма, выданный коллекцией-депозитарием, должен содержать:

- наименование штамма (таксономические характеристики – род и вид на латинском языке);
- наименование депозитора, авторское обозначение штамма, присвоенное авторами, с которым штамм поступает в коллекцию на депонирование;
- полное наименование и местонахождение коллекции-депозитария, осуществившей депонирование штамма;
- регистрационный номер депонированного штамма, присвоенный коллекцией-депозитарием;
- вид депонирования (для целей патентной процедуры);
- дату депонирования штамма данной коллекцией, которая должна предшествовать дате подачи заявки на изобретение;
- подпись уполномоченного лица, заверенную печатью коллекции.

В исключительных случаях дата выдачи справки может быть немного позднее даты подачи заявки. Такое депонирование считается совершенным правомерно в том случае, если заявитель может подтвердить факт отправки штамма в коллекцию до подачи заявки по документам почтового отправления своего образца. Такие сведения вместе со справкой о депонировании могут служить основанием для признания осуществимости изобретения и соответствия его условию промышленной применимости на дату подачи заявки.

Правовые нормы, отражающие возможность и целесообразность депонирования изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, линии клеток растений и животных, либо к консорциумам штаммов, отражены в *подпункте (3) пункта 10.3 Регламента ИЗ*. Описание способа получения штамма без представления сведений о его депонировании, может быть признано достаточным для осуществления изобретения лишь в отношении штаммов, полученных с помощью генно-инженерных методик, т. е. рекомбинантных штаммов, которые могут быть сконструированы и осуществлены на основании сведений, приведенных в описании. В иных случаях (в отношении штаммов, выделенных из природных источников, полученных в результате случайных обстоятельств, мутаций) депонирование штамма является обязательным. Необходимо отметить, что и для рекомбинантных штаммов депонирование в коллекциях-депозитариях возможно, но строгих требований для осуществления этой процедуры нет.

Таким образом, одним из основных требований к заявкам на штаммы микроорганизмов и приравненные к ним объекты, воспроизведение которых не гарантировано, является осуществление депонирования в специализированных коллекциях.

Для выделенного из природного источника или полученного методами традиционного мутагенеза штамма микроорганизма все признаки, приведенные в *подпункте (б) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ*, являются описательными и равнозначными и относятся к числу сведений, наличие которых в материалах заявки оказывает влияние на вывод о патентоспособности такого изобретения. В связи с этим текст описания изобретения, касающегося штамма микроорганизма, выделенного из природного источника или полученного методами традиционного мутагенеза, служит не только для раскрытия сущности изобретения, но и является оригинальным и важным информативным документом. Он является источником информации, который может быть использован как экспертом, так и третьими лицами для сравнения свойств и характеристик сопоставляемых объектов и имеет первостепенное значение при решении вопроса о новизне штамма.

В связи со спецификой рассматриваемого объекта необходима проверка в тексте описания изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, наличия следующих сведений:

- место или источник выделения штамма, способ выделения;
- способ получения;
- коллекция, осуществившая депонирование штамма;
- каким образом и с помощью какого руководства по микробиологии идентифицирован заявленный штамм;
- условия культивирования (температура, pH среды, продолжительность культивирования на различных средах и т. д.);
- свойства, характеристики штамма или продуцируемого им продукта, позволяющие использовать изобретение в определенной области.

Факт депонирования выделенного из природного источника или полученного методами традиционного мутагенеза штамма микроорганизма, подтвержденный представлением документа о его депонировании, свидетельствует о возможности осуществления изобретения, относящегося к штамму микроорганизма. При этом, если в документах заявки будет подтверждена возможность осуществления изобретения, т. е. приведены сведения о депонировании штамма в соответствующей коллекции с реализацией указанного заявителем назначения, заявленное изобретение признается соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

В случае, когда штамм микроорганизма, выделенный из природного источника или полученный методами традиционного мутагенеза, не депонирован на дату подачи заявки, то изобретение признается не соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость» (*пункт 24.5.1 Регламента ИЗ*).

Аналогичные выводы можно сделать и в отношении заявок на линии клеток растений или животных, биопрепараты, вакцины для лечения животных, в которых штамм (активное начало) является новым, не известным из уровня техники и воспроизвести его по описанию способа получения в материалах заявки невозможно.

Например, заявлен способ изготовления вакцины против колибактериоза нутрий, основанный на том, что в качестве активного начала используют штамм *Escherichia coli*, который охарактеризован заявителем как «штамм *Escherichia coli*, содержащий соматический термостабильный антиген O1, выделенный из местного эпизоотического очага». В материалах заявки указано, что способ включает выращивание штамма на определенной питательной среде до определенной концентрации клеток, их инактивирование и последующие операции по производству собственно вакцины (смешивание с адьювантом, разбавление дистиллированной водой и

т. д.). При этом в тексте описания изобретения отсутствуют сведения об известности штамма, сведения о его депонировании и описание способа получения штамма.

В связи с изложенным характеристика штамма, являющегося активным началом вакцины, представленная в описании изобретения, признается недостаточной для осуществления заявленного способа, а изобретение – не соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Согласно *пункту 10.8.4 Регламента ИЗ* в формулу, относящуюся к штамму микроорганизма, как основополагающие элементы включаются его родовое и видовое название на латинском языке. Это позволяет судить о его родовой и видовой принадлежности и определяет место, занимаемое данным организмом в соответствующей таксономической системе. Кроме того, в формулу включаются регистрационный номер штамма, присвоенный коллекцией-депозитарием, а также назначение штамма. В ряде случаев назначение штамма может совпадать с техническим результатом изобретения. Под назначением штамма следует понимать не только его утилитарное назначение для решения определенной технической задачи, но и характеристику его биологических свойств. Например:

«Штамм бактерий *Bacillus subtilis* ВКПМ В-... – продуцент протеазы».

«Штамм бактерий *Brevibacillus laterasporus* ВКПМ В-8287, обладающий широким спектром антагонистического действия, продуцент антибиотика латероцидина».

«Штамм актиномицета *Streptomyces hygrosopicus* subsp. ЦКМ В-4561, обладающий фунгицидными, бактерицидными и инсектицидными свойствами».

Отсутствие указания назначения штамма в формуле изобретения или необоснованное использование общего понятия для характеристики назначения, например «Штамм бактерий... для деструкции органических соединений», влечет необходимость направления заявителю запроса с предложением уточнить заявленное назначение в формуле изобретения.

11. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПИЩЕВЫМ ПРОДУКТАМ

При составлении заявок на изобретения, относящиеся к пищевым продуктам, как показывает практика их рассмотрения, допускается ряд типичных ошибок, которые могут повлиять на достоверность оценки патентоспособности изобретений. К ним относятся, например, некорректное указание обеспечиваемого изобретением технического результата; отсутствие объективных сведений, подтверждающих возможность получения технического результата; использование для обозначения объекта изобретения терминов, не имеющих применения в нормативно-технической документации и научно-технической литературе, использование родового понятия, не соответствующего совокупности признаков, приводимой в формуле изобретения. Поэтому при проведении экспертизы таких заявок, которая осуществляется по общим нормативно установленным правилам, на данное обстоятельство необходимо обратить особое внимание.

11.1. Технический результат изобретения, относящегося к пищевым продуктам

Пищевые продукты, для которых испрашивается правовая охрана, часто представляют собой композиции, содержащие известные ингредиенты в различном сочетании.

В качестве технического результата, обеспечиваемого такими изобретениями, как правило, указывается «расширение ассортимента (арсенала) технических средств» или «улучшение (повышение) органолептических свойств пищевого продукта».

Согласно *подпункту (1.1) 10.7.4.3 Регламента ИЗ* технический результат – это технический эффект, явление, свойство и т. п., объективно проявляющиеся при изготовлении или использовании продукта, и расширение арсенала средств не может рассматриваться как технический результат, а является лишь характеристикой задачи, решаемой при создании изобретения.

Если результат охарактеризован указанным выше образом, заявителю рекомендуется уточнить результат. При указании результата, удовлетворяющего требованиям приведенной нормы *Регламента ИЗ*, дальнейшая экспертиза заявки и оценка патентоспособности заявленного изобретения осуществляется с его учетом. В противном случае при проведении экспертизы в качестве технического результата в соответствии с *подпунктом (1.2) пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ* рассматривается реализация указанного назначения продукта. Определяется совокупность существенных признаков изобретения, достаточная для реализации назначения. Если в формуле изобретения приведен признак, не являющийся существенным, при проверке изобретательского уровня устанавливается лишь известность этого признака из уровня техники.

В ряде случаев в качестве технического результата заявитель указывает изменения декоративных показателей пищевого продукта (получение ровной формы, равномерного окрашивания и др.), повышающих его эстетическую привлекательность. Чаще всего это относится к таким объектам, как торты, конфеты, кулинарные изделия и т. п. Такой результат не может считаться техническим, о чем сообщается заявителю.

Если заявитель укажет технический результат, обеспечиваемый изобретением, следствием которого являются декоративные свойства продукта, то экспертиза осуществляется с учетом этого результата.

Например, объектом изобретения является леденцовая карамель, характеризующаяся тем, что она содержит определенное количество пузырьков, что придает привлекательный внешний вид продукту при погружении его в коктейль. Указанный заявителем результат – привлекательный внешний вид – не может рассматриваться как технический.

Если заявитель уточнит документы заявки и укажет, что изобретение направлено, например, на получение леденцовой карамели с определенным показателем преломления света за счет образования определенного количества пузырьков, экспертиза проводится с учетом этого результата. В противном случае при проверке патентоспособности заявленного решения проверяется, может ли оно быть отнесено к техническому решению и, соответственно, к изобретению. При этом следует руководствоваться главой 3 настоящего Руководства.

11.2. О подтверждении возможности получения технического результата

Согласно *пункту 10.7.4.5 Регламента ИЗ* возможность получения технического результата должна быть подтверждена, т. е. должны быть приведены объективные данные, свидетельствующие о такой возможности (например, экспериментальные).

Если технический результат связан с качественными показателями продукта, такими как вязкость, кислотность, влажность и т. п., которые могут быть определены соответствующими приборами, подтверждение возможности его получения не вызывает затруднений, и объективные показатели приводятся в примерах осуществления изобретения.

Если же технический результат заключается в улучшении органолептических свойств продукта, возможность его получения, как правило, декларируется.

К органолептическим показателям относятся вкус, запах, консистенция, которые определяются органами чувств (зрением, обонянием, осязанием). При этом каждый органолептический

показатель оценивается путем дегустации, имеет определенную характеристику и, как правило, свой диапазон значений в баллах. Все методы органолептической оценки согласно международной классификации подразделяются на два больших класса: аналитические и потребительские. К аналитическим методам оценки относятся различительные и описательные методы и методы с использованием шкал и категорий.

Органолептическая оценка осуществляется специально подготовленными специалистами-дегустаторами, составляющими дегустационную комиссию. Результаты оценки оформляются соответствующим актом. По точности и объективности органолептическая оценка приближается к другим методам анализа качества пищевого продукта, а во многих случаях результаты, полученные при органолептических испытаниях, невозможно получить другим путем.

Рассмотрим пример.

Заявлена водка, содержащая фруктозу, водно-спиртовой настой корня аралии 1-го и 2-го сливов, водно-спиртовой настой корня элеутерококка 1-го и 2-го сливов и водно-спиртовую жидкость.

В описании указано, что сочетание данных компонентов в определенном соотношении позволяет получить заявленный продукт с ароматом морозного хвойного леса с оттенками морского бриза.

Поскольку все используемые в данном напитке компоненты широко известны и применяются, то для решения вопроса о соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» необходимо убедиться в том, что данный результат действительно достигается. В этом случае в описании должны быть приведены объективные данные. В качестве таких данных могут быть приведены результаты тестирования, анкетирования, дегустационных оценок или иных испытаний, принятых в отрасли, подтверждающие достижение изменения конкретного органолептического свойства, указанного заявителем в качестве технического результата.

При отсутствии таких данных следует запросить их у заявителя.

Если заявителем не подтверждена возможность получения указанного результата ни в первоначальных документах заявки, ни в дополнительных материалах, то такой результат не считается достигаемым и во внимание при экспертизе не принимается. Оценка патентоспособности изобретения осуществляется в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Руководства.

11.3. О родовом понятии заявленного изобретения

Согласно *Регламенту ИЗ (пункты 10.8.1.3, 10.8.1.4)* формула изобретения излагается в виде логического определения объекта изобретения и начинается с родового понятия, отражающего назначение. В ряде случаев формула изобретения, представленная заявителем, может быть составлена с нарушением этих требований. Нарушение чаще всего имеет место тогда, когда родовое понятие, определяющее объект изобретения, не соответствует приведенной совокупности признаков. Например, в качестве объекта изобретения указывается масло, а совокупность признаков характеризует комбинированный масложировой продукт. В такой ситуации заявителю предлагается устранить выявленный недостаток. В противном случае может быть сделан вывод о том, что условие промышленной применимости не соблюдается, поскольку не реализуется указанное заявителем назначение.

Типичной ошибкой, допускаемой в формуле изобретения, является приведение некорректного родового понятия. Это имеет место тогда, когда наряду с термином, определяющим объект, указывается назначение, не свойственное ему по содержанию применяемого термина.

Например, в формуле изобретения приводится родовое понятие «пищевой продукт» или «биологически активная добавка (БАД) к пище» и указывается их лечебное назначение. В этих случаях указание лечебного назначения некорректно, поскольку оно не свойственно пищевому продукту или БАД к пище как таковым.

Пищевой продукт предназначен для обеспечения физиологических потребностей человеческого организма, что в конечном счете повышает его устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды и является важнейшим фактором, определяющим здоровье человека. Однако последнее обстоятельство не позволяет его рассматривать как лечебное средство.

Согласно *статье 1 Федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»* БАД к пище представляют собой биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

Если заявлен какой-либо пищевой продукт или БАД к пище, а в формуле изобретения указано назначение, связанное со снижением риска развития заболеваний и обменных нарушений, заявителю предлагается уточнить формулу изобретения, изъяв из нее указанное лечебное назначение, и исключить соответствующие сведения из описания изобретения.

Если заявитель настаивает на том, что заявленное техническое решение обладает терапевтическим действием, то ему предлагается изменить родовое понятие на лекарственное средство (фармацевтическую композицию, терапевтическое средство и пр.), поскольку в соответствии со *статьей 4 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»* именно лекарственные средства представляют собой вещества, применяемые для профилактики болезни. При этом заявителю следует сообщить, что в случае сохранения лекарственного назначения заявленной БАД в формуле изобретения данное решение будет рассматриваться как лекарственное средство, а в документах заявки должны быть приведены соответствующие сведения, подтверждающие возможность реализации такого назначения на адекватных моделях. При их отсутствии заявителю предлагается представить дополнительные материалы.

В случае если заявитель отказывается внести необходимые уточнения в формулу изобретения и представить дополнительные материалы, заявка может быть признана отозванной.

При условии выбора корректного термина для обозначения объекта в одном пункте формулы может быть приведено более одного назначения. Однако это допустимо только в том случае, если реализация указанных назначений основана на одном и том же свойстве объекта.

Родовое понятие некорректно также тогда, когда не отражает назначение объекта (например, модуль и т. п.). Следует обратить внимание заявителя на такой недостаток формулы изобретения и предложить привести назначение, основанное на первоначальных документах заявки.

Еще одним обстоятельством, на которое необходимо обратить внимание при экспертизе, является указание заявителем в родовом понятии специальных (торговых) названий или терминов, не используемых в научно-технической литературе и нормативно-технической документации. Использование первых не является допустимым, о чем следует сообщить заявителю. Если приведенные в формуле термины, словосочетания эквивалентны по содержанию стандартизованным или общепринятым терминам, то их использование возможно. Однако в этом случае разнообразие используемых для характеристики объекта понятий необходимо учитывать при проведении информационного поиска.

Достаточно часто заявителями для характеристики пищевого продукта, в частности напитка, используются такие названия, которые могут совпасть или иметь сходство до степени смешения с товарным знаком (знаком обслуживания) либо с наименованием мест происхождения

ния товаров. В этом случае следует обратить внимание заявителя на данное обстоятельство. Такие знаки и наименования могут относиться к уже зарегистрированным или могут быть зарегистрированы в будущем другими лицами для товаров одинакового с изобретением назначения. В случае использования изобретения это приведет к столкновению прав патентообладателя и владельца товарного знака (знака обслуживания) либо к противоправному применению зарегистрированного наименования места происхождения товара.

11.4. О некоторых источниках информации, привлекаемых для определения уровня техники

Специфическими источниками информации, в которых может быть раскрыто изобретение, являются рекламные буклеты, прайс-листы, Интернет и другие подобные источники информации, в которых часто отсутствует дата, с которой стали общедоступными помещенные в них сведения. Следует убедиться, что в отношении таких источников информации дата документально подтверждена (см. *подпункт (2) пункта 26.3 Регламента ИЗ*). Только в этом случае возможно использование указанной информации при проведении экспертизы.

Многие производители выпускают новые, разработанные ими продукты по собственным техническим условиям (ТУ), номер которых они указывают на этикетке. Кроме того, разрабатываются технологические инструкции (ТИ) – технические документы, используемые заявителями наряду с ТУ. При решении вопроса о возможности использования такого рода источников информации следует убедиться в их регистрации в уполномоченном органе на определенную дату и доступности для любого лица сведений, содержащихся в данном источнике. Если разработчик предоставляет свою техническую документацию любому лицу, то можно признать этот источник информации общедоступным.

12. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К НАНОТЕХНОЛОГИЯМ

Экспертиза заявок на изобретения, основанные на использовании нанотехнологий, не имеет каких-либо процедурных или методологических особенностей и проводится, как экспертиза любой другой заявки на изобретение, в порядке, установленном положениями *Кодекса, Регламента ИЗ* и настоящего Руководства.

Вместе с тем в практике экспертизы имеют место случаи, когда в рекламных либо в каких-либо иных целях заявители без достаточных оснований включают в описание информацию о принадлежности заявленного изобретения к области нанотехнологий. Например, сведения подобного рода могут быть помещены в раздел «Область техники, к которой относится изобретение» (изобретение относится к области нанотехнологий), включены в название изобретения («Способ получения нанопорошка для...») или в какие-либо иные разделы описания.

При наличии таких сведений в документах заявки необходимо убедиться в их обоснованности. Целесообразно руководствоваться принятыми в научной и патенто-ассоциированной литературе критериями, позволяющими отнести заявленное изобретение к решениям, основанным на использовании нанотехнологий.

Так, например, неверным будет суждение, что изобретение относится к области нанотехнологий только на основании указания того, что в нем реализовано возбуждение и/или прием электромагнитных волн в нанометровом диапазоне.

В соответствии с принятыми в научной и патенто-ассоциированной литературе к нанотехнологиям могут быть отнесены воздействия на материальные единицы, имеющие контролируемые геометрические размеры по крайней мере одного функционального компонента менее

100 нм в одном или более измерениях, способствующие проявлению физических, химических или биологических свойств, которые присущи данному размеру. Данное понятие также охватывает оборудование и методы управляемого анализа, манипулирования, обработки, изготовления или измерения с точностью не ниже 100 нм, а также создание функциональных материалов, устройств и систем путем контроля над материей в нанометровой шкале (1–100 нм). При этом термин «наноструктура» означает атомарно точное размещение объекта, имеющего особую конфигурацию, включающую, по крайней мере, один существенно важный встроенный элемент, который образован:

- только из атома, молекулы или крайне ограниченного набора атомов или молекул, причем этот набор полностью не определяется с помощью оптического микроскопа; и
- индивидуальным манипулированием атомами или молекулами как дискретными единицами во время изготовления.

Объектами изобретений с использованием нанотехнологий, в частности, являются:

– *в медицине* – диагностические методы, в том числе радионуклидные, иммуноферментные, люминесцентные, флуоресцентные методы исследования, с использованием биологических сенсоров, спектрометрии, лазерного излучения, ядерной магнито-резонансной томографии, позволяющих реализовать чувствительность, близкую к теоретическому пределу (до 10^{-15} – 10^{-16} моль/проба). К объектам, использующими нанотехнологии и наноматериалы, можно также отнести терапевтические методы, которые используют электронно-лучевое и лазерное воздействие на клеточные структуры, молекулы тканей организма, новые лекарственные средства и системы их доставки к органам, причем свойства нанопорошков обусловлены размерами входящих в них частиц. Нанокристаллические частички железа в биотехнологических датчиках могут переносить лекарственное вещество строго локально в нужный участок тела магнитным полем, термочувствительные наночастишки активизируются при нагревании, а радиоактивные используются для химиотерапии в строго локальном участке ткани. Нанотехнологии в хирургии направлены на создание новых искусственных тканей и органов, более надежных и устойчивых к отторжению. К ним относятся, например, методики, использующие созданные с помощью нанотехнологии композитные материалы, которые могут применяться в качестве имплантатов в хирургии. Наполнителями в таких полимерных материалах служат частички размером 10–100 нм. Могут быть заявлены молекулярные роботы с возможностью механического воздействия на клеточные структуры или различные методы управления нанороботами, а также иные биотехнологические методы, необходимые для совершенствования новых методов диагностики и лечения;

– *в приборостроении* – изготовление новых измерительных приборов, чувствительные элементы которых имеют нанометровые размеры или структурированы на нанометровом уровне, например туннельных и атомно-силовых микроскопов с размерами иглы в пределах 20–100 нм;

– *в электронной технике* – технологии изготовления интегральных схем высокой степени интеграции, позволяющих изготовить интегральные схемы, в которых размер составляющих их базовых элементов находится в пределах 10–65 нм, а также структуры – транзисторы, диоды, конденсаторы, полученные с использованием указанных технологий;

– *в строительстве* – новые строительные материалы (смеси), обладающие повышенной механической прочностью, малой гигроскопичностью и долгим сроком службы, с размерами частиц в нанометровом диапазоне;

– *в механике* – смазочные материалы, используемые для защиты от износа и коррозии наиболее ответственных механизмов и деталей машин, частицы которых имеют размер порядка единиц и десятков нанометров.

Подпунктом (3) пункта 10.11 Регламента ИЗ не допускается включение в документы заявки сведений, явно не относящихся к изобретению. Таковыми могут быть признаны, в частности, сведения, способные ввести в заблуждение общественность. Если в результате анализа описания изобретения установлено, что информация о принадлежности заявленного изобретения к области нанотехнологий включена в него без достаточных оснований, рекомендуется применить положения, предусмотренные *подпунктом (3) пункта 10.11 Регламента ИЗ*. При этом, если в результате экспертизы заявки на изобретение установлено, что заявленное изобретение соответ-

ствует предусмотренным *Кодексом* условиям патентоспособности, применение положений *подпункта (3) пункта 10.11* осуществляется в порядке, установленном *подпунктами (2), (3) пункта 24.8 Регламента ИЗ*.

Встречаются также случаи включения не только в описание, но и в формулу изобретения терминов, смысловое содержание которых не может быть понято специалистом на основании известного уровня техники, например «наномойка» или «наноспутник». В таком случае имеются основания для признания формулы изобретения неясной и применения положений *подпункта (3) пункта 24.4 Регламента ИЗ*.

При проведении экспертизы по существу заявок на изобретения, относящиеся к области нанотехнологий, включая информационный поиск, следует иметь в виду, что область нанотехнологий является многоотраслевой и многодисциплинарной. Вследствие взаимосвязи разных научных областей, в которых разрабатываются и используются нанотехнологии, изобретения в области нанотехнологий распределены по разным разделам Международной патентной классификации (МПК). Например, лекарственные или диагностические препараты с наносвойствами могут классифицироваться в подклассе А61К, органические высокомолекулярные соединения – в классе С08, способы исследования материалов, предполагающие использование нанотехнологий, могут быть классифицированы в рубрике G01N (в частности, G01N 23 или G01N 33), объекты наноэлектроники могут быть отнесены к подклассу H01L (в частности, к рубрике H01L 21), строительные материалы – к подклассу E04C и т. д. При этом аналогами, в том числе ближайшими, для изобретений, относящихся к области нанотехнологий, могут быть любые известные решения того же назначения, не обязательно относящиеся к нанотехнологиям.

При классификации заявленного изобретения в области нанотехнологий следует дополнительно к основной рубрике (например, А61К – лекарственные средства) использовать одну из рубрик класса В82 МПК, подкласса В82В «наноструктуры, их изготовление или обработка» или одну или несколько других рубрик, относящихся к этому подклассу, например В82ВУ «специфическое использование наноструктур, измерение или анализ наноструктур, производство или обработка наноструктур».

В случае если в результате анализа материалов заявки и проведенного поиска получен вывод о том, что заявленное изобретение не относится к нанотехнологии и что заявителем неправильно осуществлена классификация заявленного изобретения, например неправильно применена одна из рубрик МПК – В82ВУ, следует произвести корректную классификацию, соответствующую сущности заявленного изобретения.

13. ПРОВЕРКА ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ, СООТНОСЯЩЕГОСЯ С ИЗВЕСТНЫМ РЕШЕНИЕМ ПО ПРИНЦИПУ «ШИРЕ – УЖЕ» ИЛИ «УЖЕ – ШИРЕ»

В процессе проведения экспертизы заявки на изобретение по существу при исследовании уровня техники может быть выявлено известное решение, с которым заявленное изобретение соотносится по принципу «шире – уже» или «уже – шире».

Первая ситуация имеет место в случае, когда по крайней мере один из признаков заявленного изобретения выражен с использованием интервала количественных значений какой-либо характеристики, включающего в себя более узкий интервал или конкретное значение, характеризующие известное решение. При этом прочие признаки изобретения, включая назначение объекта, если оно указано в формуле, совпадают с признаками известного решения.

Вторая ситуация возникает тогда, когда интервал количественных значений характеристики или единичное значение, определяющие признак заявленного изобретения, являются частью соответствующего интервала известного решения.

Рассмотрим случай, когда заявленное изобретение и известное решение соотносятся между собой по принципу «шире – уже».

Заявлен способ получения окиси молибдена из молибденового концентрата, заключающийся в обжиге молибденовых концентратов на воздушном дутье с подачей метана, в котором метан и воздух подают при соотношении $1 : (5 \div 70)$.

Из уровня техники известен способ получения окиси молибдена, характеризующийся приведенными выше признаками, с той лишь разницей, что соотношение метана и воздуха в дутье составляет $1 : (20 \div 70)$.

Известность решения, содержащего более узкий интервал значений, свидетельствует о несоответствии заявленного изобретения условию «новизна» для части заявленного интервала. В такой ситуации предоставление правовой охраны решению, характеризующемуся всем заявленным интервалом, невозможно.

Для обеспечения соответствия заявленного изобретения условию «новизна» заявитель может изменить интервал значений параметра таким образом, чтобы из него были исключены значения параметра, известные из уровня техники. В случае такой корректировки формулы изобретения можно сделать вывод о соответствии изобретения условию «новизна».

Изобретение, признанное новым, далее подвергается проверке на соответствие условию «изобретательский уровень» (*пункт 24.5.3 Регламента ИЗ*).

Выделение из первоначально заявленного диапазона значений более узкого диапазона не всегда обеспечивает соответствие условию «изобретательский уровень».

Если из описания заявленного изобретения не следует, что в выделенном более узком диапазоне параметров достигается какой-либо результат, который нельзя было предвидеть, располагая сведениями, известными из уровня техники, или обеспечивается возможность реализации объектом нового назначения, то, скорее всего, выделение этого более узкого диапазона, граничащего с известным или близкого к нему, очевидно для специалиста, поскольку основано на изменении количественного признака. Новые значения признака могли быть получены, исходя из известных зависимостей или закономерностей. На основании этого можно сделать вывод о несоответствии заявленного решения условию «изобретательский уровень» (*подпункт (3) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ*).

Противоположный вывод может быть сделан, если, например, в описании заявки на способ получения окиси молибдена путем обжига молибденовых концентратов, формула изобретения которого изложена выше, имеется следующая информация. В описании указано, что при высоком содержании кислорода (соотношение метана и воздуха $1 : (20 \div 70)$) сера полностью выгорает. Она окисляется до сернистого ангидрида и затем выбрасывается с общим потоком газа. Происходит потеря ценного сырья. При недостаточном количестве кислорода (соотношение метана и воздуха $1 : (5 \div 14)$) сера не окисляется, вследствие чего конечный продукт – окись молибдена загрязняется серой и угарным газом. При подаче метана и воздуха в соотношении $1 : (14 \div 20)$ создается восстановительная среда, в результате сернистый газ восстанавливается в элементарную серу, которая из-за недостаточного количества кислорода не окисляется до сернистого ангидрида, а извлекается в виде самостоятельного дополнительного продукта, получаемого при реализации технического решения.

Таким образом, в более узком по отношению к заявленному интервале значений соотношения метана и воздуха достигается возможность получения не только молибдена, но и серы.

Изобретение, характеризующееся интервалом значений метана и воздуха в соотношении $1 : (14 \div 20)$, соответствует условию «изобретательский уровень».

Рассмотрим пример, в котором заявленное изобретение и известное решение соотносятся между собой по принципу «уже – шире».

Заявлена полимерная композиция следующего состава, мас. %:
полиэтилен – 23–30,
полистирол – 6–8,
поликарбонат – остальное.

Известна полимерная композиция, содержащая указанные ингредиенты в количестве соответственно 20–34, 2–10 мас. % и остальное.

Известное решение в этом случае является препятствием для признания изобретения патентоспособным, поскольку последнее в том виде, как оно заявлено, не может быть признано соответствующим условию новизны, так как является одним из вариантов известного решения.

Возможен случай, когда в описании заявленного изобретения присутствуют сведения о конкретных объектах, выполненных с использованием характеристик, принадлежащих заявленному интервалу, позволяющие конкретизировать область использования изобретения и первоначально указанное назначение изобретения.

Если изобретение и известное решение соотносятся между собой по принципу «уже – шире» и информация об известном решении не содержит сведений об этих конкретных объектах, выполненных с использованием характеристик, принадлежащих заявленному интервалу, формула изобретения может быть уточнена за счет изменения родового понятия. Такое уточнение возможно лишь в том случае, когда описание изобретения содержит необходимые для этого сведения.

Рассмотрим пример такого уточнения формулы изобретения.

Заявлен погружной винтовой электронасос, в роторе которого выполнен приемный канал, а между ротором и статором установлена герметизирующая гильза. При этом для совмещения в насосе функции перекачивания и подогрева жидкости отношение длины части ротора, образующей приемный канал, к длине корпуса статора составляет $(2 \div 3) : 1$.

В описании заявленного изобретения поясняется, что в указанных пределах интервала числовых значений, определяющих отношение длины части ротора, образующей приемный канал, к длине корпуса статора, в герметизирующей гильзе и роторе индуцируются вихревые токи такой силы, что выделяемое при этом тепло становится достаточным для разогрева вязкой жидкости, находящейся в приемном канале ротора, например нефтепродуктов, переведенных в невязкое состояние путем нагрева источником тепла. Такой насос может перекачивать вязкие нефтепродукты без предварительного подогрева источниками тепла.

Известное решение представляет собой погружной винтовой электронасос, в котором отношение указанных величин составляет $(1 \div 5) : 1$. Такой насос применяется для перекачивания невязких жидкостей. Информация об известном насосе не содержит сведений о возможности перекачивания вязких жидкостей.

Первоначальная формула изобретения может быть уточнена следующим образом: «Погружной винтовой электронасос для перекачивания вязких жидкостей».

Рассмотрим еще один пример уточнения формулы заявленного изобретения, соотносящегося с известным по принципу «уже – шире».

Заявлено нефтяное топливо, содержащее в качестве присадки полимеры, среднее число атомов углерода в алкильных группах которых составляет 12–14.

Известное нефтяное топливо аналогичного состава содержит в качестве присадки полимеры той же структуры с числом атомов углерода в алкильных группах 6–16 (охраняется патентом).

Из описания заявленного изобретения следует, что топливо может применяться в условиях отрицательных температур (до $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$). В описании к патенту приведены характеристики топлива при использовании полимера со средним числом атомов углерода 10 и 16, согласно которым топливо может быть использовано при температурах выше $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. В связи с этим формула заявленного изобретения может быть уточнена путем указания установленной заявителем области использования топлива.

Изобретение, формула которого претерпела изменение в соответствии с приведенными выше рекомендациями, может быть признано новым, поскольку известное решение не содержит информации об объекте соответствующего назначения (приведенного в уточненной формуле).

Если же заявитель не сочтет возможным изменение формулы изобретения, выносится решение об отказе в выдаче патента ввиду несоответствия заявленного изобретения условию новизны.

Изобретение, признанное новым, далее подвергается проверке на соответствие условию «изобретательский уровень» (*пункт 24.5.3 Регламента ИЗ*).

В случае если в описании кроме указания свойств, эффектов и явлений, позволяющих использовать изобретение по уточненному назначению, отсутствует указание на какой-либо иной технический результат, достигаемый только в заявляемом интервале значений количественного признака, проверка на соответствие условию «изобретательский уровень» проводится аналогично тому, как рекомендовано в пункте **8.3.3** настоящего Руководства, относящемся к проверке изобретательского уровня изобретений на применение. Условие «изобретательский уровень» в этом случае не будет считаться соблюденным, если возможность реализации указанного для него уточненного назначения обусловлена его свойствами, известными из уровня техники, и известно, что именно такие свойства необходимы для реализации назначения.

Однако такой вывод будет преждевременным для случая, когда в описании изобретения помимо свойств, позволивших уточнить назначение изобретения, описан иной технический результат, достигаемый только в заявляемом интервале значений количественного признака. В таком случае, даже если возможность реализации объектом указанного для него назначения вытекает из уровня техники, необходимо проанализировать уровень техники с точки зрения очевидности для специалиста возможности достижения иного указанного технического результата в заявленном интервале значений количественного признака. Если в результате этого анализа установлено, что указанный технический результат нельзя было предвидеть, располагая сведениями, известными из уровня техники, изобретение признается соответствующим условию «изобретательский уровень».

14. О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛИЧИЯ ЗАЯВКИ НА ИДЕНТИЧНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ С ТАКОЙ ЖЕ ДАТОЙ ПРИОРИТЕТА

14.1. В *пункте 24.10 Регламента ИЗ* приведен порядок рассмотрения заявки на изобретение при наличии другой заявки на идентичное изобретение или полезную модель, имеющие ту же дату приоритета. При применении указанного положения *Регламента ИЗ* в первую очередь необходимо обратить внимание на то, что вопрос об идентичности изобретений или изобретения и полезной модели должен решаться на основании независимых пунктов тех формул, в отношении которых уже получен вывод о возможности выдачи патента (*подпункт (3) пункт 24.10 Регламента ИЗ*). Следовательно, вопрос об идентичности может обсуждаться с заявителем только после завершения проверки патентоспособности изобретения, при этом единственным препятствием для принятия решения о выдаче патента является наличие заявки на идентичное изобретение или полезную модель.

14.2. При решении вопроса о том, имеет ли место идентичность изобретений или изобретения и полезной модели, недопустимо ограничиваться сопоставлением только «внешнего вида» независимых пунктов формул, необходимо принимать во внимание их содержание. Последнее означает, что независимые пункты формул могут быть признаны совпадающими (в смысле требования положений *Регламента ИЗ*) и при их терминологическом несовпадении. Например, в одной из анализируемых формул форма одного и того же конструктивного элемента охарактеризована с помощью математического выражения, а в другой – соответствующим этому выражению термином или в формулах для характеристики признака использованы синонимы и т. п.

14.3. Возможна ситуация, при которой анализируемая формула по рассматриваемой заявке содержит один независимый пункт, а формула по другой заявке кроме независимого пункта, совпадающего с этим пунктом, содержит и другой независимый пункт. В таком случае речь должна идти о том, что изобретение по рассматриваемой заявке идентично одному из изобретений (или одной из полезных моделей) другой заявки. При этом необходимо принимать во внимание также следующее обстоятельство. В соответствии с *подпунктом 1 пункта 24.10 Регламента ИЗ* при выдаче патента по одной из заявок (в соответствии с соглашением, достигнутом между заявителями) авторы, указанные в заявках, признаются соавторами в отношении идентичных изобретений или изобретения и полезной модели. Применительно к рассмотренной выше ситуации вопрос о соавторстве должен решаться только в отношении «совпавших» изобретений или изобретения и полезной модели. Понятно, что решение этого вопроса не может проходить без участия заявителя по заявке, формула которой содержит несколько независимых пунктов.

Аналогичным по подходу к решению проблемы идентичности является случай, когда в одной из заявок формула содержит совокупность признаков, один из которых выражен с использованием альтернативных понятий, а формула, содержащаяся в другой заявке, совпадает с первой по совокупности признаков, включающей лишь одну из альтернатив. Например, формула в первой заявке: «Устройство для транспортировки листовых заготовок, содержащее перфорированную транспортерную ленту и средство для прижима заготовки к ленте, отличающееся тем, что средство для прижима заготовки к ленте выполнено в виде сопла для подачи воздуха, установленного над лентой, или в виде сопла для отсоса воздуха, установленного под лентой», а формула во второй заявке: «Устройство для транспортировки листовых заготовок, содержащее перфорированную транспортерную ленту и средство для прижима заготовки к ленте, отличающееся тем, что средство для прижима заготовки к ленте выполнено в виде сопла для подачи воздуха, установленного над лентой». В такой ситуации вопрос об идентичности должен стоять в отношении изобретений или изобретения и полезной модели, охарактеризованных совокупностями признаков, включающими признак «средство для прижима заготовки к ленте выполнено в виде сопла для подачи воздуха, установленного над лентой».

14.4. В соответствии с *подпунктом (2) пункта 24.10 Регламента ИЗ* в том случае, когда имеет место совпадение дат приоритета идентичных изобретения и полезной модели по заявкам одного и того же заявителя и по заявке на полезную модель уже состоялась выдача патента, заявителю сообщается, что выдача патента по заявке на идентичное изобретение возможна только при условии подачи в Роспатент обладателем этого патента заявления о прекращении его действия в отношении идентичной полезной модели.

Общий порядок, в соответствии с которым решается рассматриваемый в приведенной норме вопрос, в комментарии не нуждается. Однако необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство. Например, патент на полезную модель выдан на группу полезных моделей (например, на варианты полезной модели) в соответствии с *пунктом 9.5 Регламента ПМ*, а в заявке на изобретение (с той же датой приоритета и того же заявителя) в формуле представлено изобретение, идентичное только одному из указанных вариантов. Для получения патента на изобретение обладателю патента на указанную группу полезных моделей достаточно подать заявление (в соответствии со *статьей 1399 Кодекса*) о досрочном прекращении действия патента в отношении только той полезной модели, которая идентична изобретению. В отношении «оставшейся» полезной модели действие патента может продолжаться до истечения установленного *Кодексом* срока.

15. ПРОВЕРКА ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ОХАРАКТЕРИЗОВАННЫХ ПРИЗНАКАМИ, ВЫРАЖЕННЫМИ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ПОНЯТИЯМИ

15.1. Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей проверки патентоспособности изобретений, охарактеризованных с использованием альтернативных понятий, следует напомнить, что в соответствии с *подпунктом (7) пункта 10.8 Регламента ИЗ* допускается привлечение для характеристики признака альтернативных понятий при условии, что при любой «альтернативе» в совокупности с другими признаками изобретения, включенными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного и того же технического результата. Соблюдение заявителем этого условия устанавливается при проверке формулы изобретения в соответствии с *пунктом 24.4 Регламента ИЗ*.

Альтернативные признаки, как правило, включаются в формулу изобретения в виде понятий в сочетании с союзом «или» («пленку нагревают или вытягивают»). Следует принять во внимание, что «альтернатива» может стоять и за такой формой записи, как, например, «в пластине выполнена по крайней мере одна прорезь». Последнее означает, что в пластине выполнена одна прорезь или несколько прорезей.

15.2. В соответствии с *подпунктом (2) пункта 24.5 Регламента ИЗ* в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, например, если независимый пункт формулы изобретения содержит совокупность признаков А, В, С, Д, причем признак Д выражен посредством альтернативных понятий Д¹ или Д², проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий. Например: «Способ очистки внутренней поверхности металлического трубопровода от отложений путем размягчения отложений и последующего механического воздействия на поверхность с помощью цилиндрической металлической щетки, отличающийся тем, что размягчение отложений осуществляют путем прокачки через трубопровод химического состава, вызывающего размягчение отложений, или нагрева трубопровода до температуры, обеспечивающей размягчение отложений».

Проверка патентоспособности проводится порознь в отношении двух следующих совокупностей признаков: «Способ очистки внутренней поверхности металлического трубопровода от отложений путем размягчения отложений и последующего механического воздействия на по-

верхность с помощью цилиндрической металлической щетки, отличающийся тем, что размягчение отложений осуществляют путем прокачки через трубопровод химического состава, вызывающего размягчение отложений» и «Способ очистки внутренней поверхности металлического трубопровода от отложений путем размягчения отложений и последующего механического воздействия на поверхность с помощью цилиндрической металлической щетки, отличающийся тем, что размягчение отложений осуществляют путем нагрева трубопровода до температуры, обеспечивающей размягчение отложений».

Проверка патентоспособности (которая проводится в обычном установленном *Регламенте ИЗ* порядке) может привести к различным выводам в отношении каждой из совокупностей признаков. Возможно, что совокупность признаков, включающая одну из альтернатив, окажется не соответствующей требованию новизны, а совокупность, включающая другую альтернативу, – требованию изобретательского уровня. При этом в документах, направляемых заявителю в процессе экспертизы, должны найти отражение указанные особенности анализа заявленного изобретения и приведены доводы в отношении каждой из совокупностей признаков. Понятно, что и в ответе заявителя должна в таком случае содержаться соответствующая система аргументации.

В том случае, когда по результатам проверки патентоспособности установлено, что совокупность признаков, содержащая одну из альтернатив, непатентоспособна, а в отношении совокупности, содержащей другой альтернативный признак, получен вывод о возможности предоставления правовой охраны, выдача патента может иметь место только при условии исключения заявителем из формулы изобретения «дефектной» альтернативы.

Если заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения требуемым образом, по заявке в соответствии с *подпунктом (4) пункта 24.9 Регламента ИЗ* принимается решение об отказе в выдаче патента в установленном *Регламентом ИЗ* порядке.

15.3. В том случае, когда в виде альтернативы выражено несколько признаков, то получение одного и того же технического результата должно быть обеспечено сочетанием каждой из альтернативных характеристик одного признака с каждой из альтернативных характеристик других признаков порознь. Соблюдение указанного условия может считаться подтвержденным, если в описании изобретения представлены отдельные совокупности признаков, содержащие различные сочетания таких альтернативных признаков. Если такие совокупности не представлены и в связи с этим уяснение сущности изобретений, охарактеризованных в такой формуле, затруднено вплоть до невозможности проведения информационного поиска, эксперт вправе запросить у заявителя соответствующие разъяснения.

По заявкам, содержащим формулу изобретения с множеством сочетаний альтернативных признаков, заявителю может быть направлен запрос с предложением дополнить описание соответствующими сведениями по раскрытию в нем конкретных вариантов изобретения, образуемых из конкретных комбинаций признаков, выраженных в виде альтернативы, так как их отсутствие не позволяет провести экспертизу по существу либо уточнить формулу изобретения таким образом, чтобы можно было установить сущность каждого изобретения заявленного группы.

16. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВОК НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ФАЗЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ

16.1. В соответствии с *пунктом (3) статьи 11 РСТ* дата международной подачи международной заявки, содержащей указание Российской Федерации, рассматривается в качестве даты подачи заявки на выдачу патента Российской Федерации в соответствии с *пунктом 3 статьи 1375 Кодекса*.

16.2. В отношении требований, предъявляемых к форме и содержанию международной заявки на национальной фазе рассмотрения, эксперту следует руководствоваться положениями *статьи 27 РСТ*. В соответствии с *пунктом 1 данной статьи* эти требования не могут быть иными или дополнительными, чем те, которые установлены *РСТ* или *Инструкцией РСТ*.

В частности, к названию изобретения в соответствии с *правилом 4.3 Инструкции РСТ* предъявляется только требование, чтобы оно было кратким и точным. Дополнительные требования, указанные в *пункте 10.7.3 Регламента ИЗ*, к названию изобретения по международной заявке не предъявляются.

При изложении формулы изобретения, характеризующей группу изобретений, требование последнего абзаца *пункта 10.8.1.2 Регламента ИЗ* к международным заявкам неприменимо, так как в соответствии с *правилом 6.4(с) Инструкции РСТ* зависимые пункты формулы, ссылающиеся на несколько предшествующих пунктов (в том числе и независимых), группируются вместе, насколько это возможно и наиболее целесообразным образом. Таким образом, для международных заявок отсутствует требование строгой группировки зависимых пунктов с тем независимым пунктом, которому они подчинены, т. е. возможно привлечение зависимых пунктов одного и того же содержания для характеристики разных изобретений группы.

Требование *подпункта (4) пункта 10.8.1.5 Регламента ИЗ*, в соответствии с которым пункт формулы с множественной зависимостью не может служить основанием для других пунктов формулы с множественной зависимостью, согласуется с требованиями *правила 6.4(а) Инструкции РСТ*. В том случае, если структура формулы международной заявки не соответствует установленному требованию, заявителю предлагается внести соответствующие изменения в формулу изобретения, устраняющие указанный недостаток.

Если заявитель представляет реферат международной заявки в соответствии с требованиями *правила 8.3 Инструкции РСТ*, то требования *пункта 10.10 Регламента ИЗ* на реферат международной заявки не распространяются. Однако это не освобождает эксперта от необходимости уточнения реферата, который будет направлен на публикацию вместе с решением о выдаче патента в соответствии с *пунктом 24.8 Регламента ИЗ*.

В том случае, если при проверке международной заявки по формальным признакам выявлено несоответствие требованиям *РСТ* и *Инструкции РСТ*, проверка может быть осуществлена в рамках требований национального законодательства, если эти требования более благоприятны с точки зрения заявителя и заявитель не настаивает на применении положений *РСТ*.

16.3. Международная заявка может быть переведена заявителем на национальную фазу в том виде, как она была первоначально подана и опубликована, или с изменениями, внесенными заявителем в соответствии со *статьями 19* или *34 РСТ*, или с другими изменениями, представленными при переводе на национальную фазу или на национальной фазе рассмотрения международной заявки. В соответствии со *статьей 1378 Кодекса* и *пунктом 24.7 Регламента ИЗ* любые изменения не должны выходить за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке.

Если заявитель переводит международную заявку по главе I *РСТ* с измененной по *статье 19* формулой, правомерность внесенных в формулу изобретения изменений на международной фазе не проверяется. Такая проверка соответствия внесенных в формулу изобретения изменений должна быть осуществлена в процессе экспертизы заявки, если экспертиза по существу будет испрошена в отношении этой формулы. Для целей проверки эксперт может запросить у заявителя перевод на русский язык первоначально поданной формулы изобретения.

Если заявитель переводит международную заявку по главе II *РСТ* с формулой изобретения, в отношении которой составлялось заключение международной предварительной эксперти-

зы, эксперт может руководствоваться содержащимися в заключении выводами о том, в какой части изменения выходят за рамки первоначально поданной заявки и какие изменения были приняты во внимание при подготовке заключения. Изменения, которые не были приняты во внимание международной предварительной экспертизой, указываются в заключении отдельно.

При проверке допустимости внесенных изменений эксперт также может запросить у заявителя перевод на русский язык первоначальной формулы изобретения или первоначально поданных материалов международной заявки.

Сроки, предусмотренные *пунктами 3 и 4 статьи 1378 Кодекса*, отсчитываются по международным заявкам с даты начала национальной фазы.

16.4. При испрашивании заявителем конвенционного приоритета в соответствии с *пунктом 24.3.2.1 Регламента ИЗ* проверяется наличие заверенной копии приоритетной заявки или приоритетных заявок, если их несколько.

При отсутствии копии приоритетного документа в материалах заявки эксперт должен запросить копию приоритетного документа в Международном бюро ВОИС, для этих целей эксперт может воспользоваться поисковым сервисом PatentScope® на сайте МБ ВОИС (<http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp>). В случае если в результате такого запроса обнаруживается, что копия приоритетного документа отсутствует, это означает, что заявителем не было соблюдено требование *правила 17.1(a) Инструкции РСТ*, т. е. заявитель не представил в Международное бюро копию приоритетного документа. В таком случае эксперту следует запросить у заявителя требуемую в соответствии с *пунктом 3 статьи 1382 Кодекса* заверенную копию первой заявки. Если по запросу экспертизы документ в установленный срок заявителем не будет представлен, в соответствии с *правилом 17.1(c) Инструкции РСТ* притязание на приоритет во внимание не принимается.

Перевод приоритетного документа запрашивается у заявителя в случае, если проверка действительности притязания на приоритет связана с установлением патентоспособности заявленного изобретения.

16.5. При соблюдении требований *пункта 24.3.2.4. Регламента ИЗ* приоритет по заявке, выделенной из перешедшей на национальную фазу международной заявки, устанавливается по дате ее международной подачи, а при наличии права конвенционного приоритета по выделенной части международной заявки – по дате этого приоритета.

При установлении приоритета по выделенной заявке по дате конвенционного приоритета международной заявки, копия приоритетного документа запрашивается в Международном бюро ВОИС в том случае, если она отсутствует в материалах заявки, на основании которой подана выделенная заявка.

Если при установлении патентоспособности заявленного по выделенной заявке изобретения возникает необходимость проверки действительности притязания на приоритет, перевод приоритетного документа на русский язык запрашивается у заявителя.

Заявка, выделенная из переведенной на национальную фазу международной заявки, поданная в соответствии с *Кодексом*, утрачивает статус международной заявки. При рассмотрении такой выделенной заявки применяются положения *Кодекса* и *Регламента ИЗ*.

**Единицы величин, признанные в международной практике
и соответствующие требованию подпункта (3) пункта 10.11 Регламента ИЗ**

**1. Единицы Международной системы единиц (единицы СИ)
и их десятичные кратные и дольные единицы**

1.1. Основные единицы СИ

Величина	Единица	
	Название	Обозначение
Длина	метр	м
Масса	килограмм	кг
Время	секунда	с
Электрический ток	ампер	А
Термодинамическая температура	кельвин	К
Количество вещества	моль	моль
Сила света	кандела	кд

Определения основных единиц СИ:

– единица длины: *метр* есть длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени $1/299792458$ секунды;

– единица массы: *килограмм* есть единица массы, равная массе международного прототипа (эталоны) килограмма;

– единица времени: *секунда* есть время, равное 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133;

– единица электрического тока: *ампер* есть сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную $2 \cdot 10^{-7}$ ньютонам;

– единица термодинамической температуры: *кельвин* есть единица термодинамической температуры, равная $1/273,16$ части термодинамической температуры тройной точки воды;

– единица количества вещества: *моль* есть количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 килограмма.

При применении моля структурные элементы должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, ионами, электронами и другими частицами или специфицированными группами частиц;

– единица силы света: *кандела* есть сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540·10¹² герц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет $1/683$ ватт на стерадиан.

Примечание. Кроме термодинамической температуры (T) допускается применять также температуру Цельсия (t), определяемую выражением $t = T - T_0$, где $T_0 = 273,15$ К. Термодинамическую температуру выражают в кельвинах, температуру Цельсия – в градусах Цельсия ($^{\circ}\text{C}$). По размеру градус Цельсия равен кельвину.

1.2. Производные единицы СИ, имеющие специальные названия и обозначения

Величина	Единица		Выражение через основные и производные единицы СИ
	Название	Обозначение	
Плоский угол	радиан	рад	
Телесный угол	стерадиан	ср	
Частота	герц	Гц	с^{-1}
Сила	ньютон	Н	$\text{м}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$
Давление, механическое напряжение	паскаль	Па	$\text{м}^{-1}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$
Энергия, работа; количество теплоты	джоуль	Дж	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$
Мощность	ватт	Вт	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}$
Электрический заряд, количество электричества	кулон	Кл	$\text{с}\cdot\text{А}$
Электрическое напряжение, электрический потенциал, разность электрических потенциалов, электродвижущая сила	вольт	В	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-1}$
Электрическое сопротивление	ом	Ом	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	См	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^3\cdot\text{А}^2$
Электрическая емкость	фарад	Ф	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^4\cdot\text{А}^2$
Поток магнитной индукции, магнитный поток	вебер	Вб	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$
Плотность магнитного потока, магнитная индукция	тесла	Тл	$\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$
Индуктивность	генри	Гн	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-2}$
Световой поток	люмен	лм	кд·ср
Освещенность	люкс	лк	$\text{м}^2\cdot\text{кд}\cdot\text{ср}$
Активность радионуклида	беккерель	Бк	с^{-1}
Поглощенная доза ионизирующего излучения, керма	грей	Гр	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$
Эквивалентная доза ионизирующего излучения	зиверт	Зв	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$

1.3. Правила образования названий и обозначений десятичных кратных и дольных единиц

Десятичный множитель	Приставка	Обозначение приставки	Десятичный множитель	Приставка	Обозначение приставки
10^{24}	йота	И	10^{-1}	деци	д
10^{21}	зета	З	10^{-2}	санци	с
10^{18}	экса	Э	10^{-3}	милли	м
10^{15}	пета	П	10^{-6}	микро	мк
10^{12}	тера	Т	10^{-9}	нано	н
10^9	гига	Г	10^{-12}	пико	п
10^6	мега	М	10^{-15}	фемто	ф
10^3	кило	к	10^{-18}	атто	а
10^2	гекто	г	10^{-21}	зепто	з
10^1	дека	да	10^{-24}	иокто	и

Названия и обозначения десятичных кратных и дольных единиц массы формируют с помощью приставки к слову «грамм» и их обозначения к обозначению «г».

Когда производная единица выражена как дробь, ее десятичные кратные и дольные единицы могут быть определены путем добавления приставки к единицам в числителе или знаменателе или в обеих этих частях.

Составные приставки, т. е. приставки, сформированные сопоставлением нескольких из приведенных приставок, не должны использоваться.

1.4. Внесистемные единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ

Величина	Единица		
	Название	Обозначение	Соотношение с другими единицами СИ
Объем, вместимость	литр	л	$1 \text{ л} = 1 \text{ дм}^3 = 10^{-3} \text{ м}^3$
Масса	тонна	т	$1 \text{ т} = 10^3 \text{ кг}$
Давление, напряжение	бар	бар	$1 \text{ бар} = 10^5 \text{ Па}$
Плоский угол	оборот*		$1 \text{ оборот} = 2 \pi \text{ рад}$
	градус (гон)	град	$1 \text{ градус} = \pi/200 \text{ рад}$
	градус	°	$1^\circ = \pi/180 \text{ рад}$
	минута	'	$1' = \pi/10\,800 \text{ рад}$
	секунда	"	$1'' = \pi/648\,000 \text{ рад}$
Время	минута	мин	$1 \text{ мин} = 60 \text{ с}$
	час	ч	$1 \text{ ч} = 3\,600 \text{ с}$
	сутки	сут	$1 \text{ сут} = 86\,400 \text{ с}$

* Международного обозначения не существует.

2. Единицы, используемые с СИ, величины которых в СИ получены путем проведения экспериментов

Величина	Единица		
	Название	Обозначение	Соотношение с единицами СИ
Масса	атомная единица массы	а.е.м.	$1,6605655 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$
Энергия	электронвольт	эВ	$1,6021892 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$

Атомная единица массы равна 1/12 массы атома нуклида углерода ^{12}C .

Электронвольт – это кинетическая энергия, полученная электроном, проходящим через потенциальную разность 1 вольт в безвоздушном пространстве.

3. Внесистемные единицы, временно допускаемые к применению только в специализированных областях

Величина	Единица		
	Название	Обозначение	Соотношение с единицами СИ
Оптическая сила линз	диоптрия	дптр	1 м^{-1}
Масса драгоценных камней	метрический карат	кар	$2 \cdot 10^{-4} \text{ кг}$
Площадь земли	акр	акр	10^2 м^2
Масса на единицу длины текстильных пряж и нитей	текс	текс	$10^{-6} \text{ кг} \cdot \text{м}^{-1}$
Кровяное давление и давление других жидкостей тела	миллиметр ртутного столба	мм рт. ст.	133 322 Па
Эффективное поперечное сечение	барн	б	10^{-28} м^2

5. Производные единицы со сложной размерностью

Комбинации единиц, перечисленных в данном приложении, формируют производные единицы со сложной размерностью.